

Große Beschwerdekammer**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer
vom 25. Mai 2005
G 2/04**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli
Mitglieder: R. Teschemacher
W. Moser
A. Nuss
J.-C. Saisset
J.-M. Suárez Robledano
W. Wheeler

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Akzo Nobel N.V./bioMérieux B.V.

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG et al.

Einsprechender/weiterer Verfahrensbeteiligter: Vysis Inc.

Stichwort: Übertragung des
Einspruchs/HOFFMANN-LA ROCHE

Artikel: 58, 99 (1), 105, 107, 108,
112 (1) a), 114 (2), 134 EPÜ
Regel: 20, 60 (2), 61, 64 a), 65 (2), 88,
101 (1), (4) EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit der
Vorlage (bejaht)" – "Übertragung der
Einsprechendenstellung – freie Über-
tragbarkeit (verneint) – Übertragung
an die Tochtergesellschaft, in deren
Interesse der Einspruch eingelegt
wurde (verneint)" – "Berichtigung
des Beschwerdeführers entgegen der
wirklichen Absicht" (verneint)" –
"Hilfsantrag zur Person des
Beschwerdeführers bei Rechts-
unsicherheit"

Leitsätze

*I. a) Die Einsprechendenstellung ist
nicht frei übertragbar.*

Enlarged Board of Appeal**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
25 May 2005
G 2/04**

(Language of the proceedings)

Composition of the Board:

Chairman: P. Messerli
Members: R. Teschemacher
W. Moser
A. Nuss
J.-C. Saisset
J.-M. Suárez Robledano
W. Wheeler

Opponent/Appellant: Akzo Nobel
N.V./bioMérieux B.V.

Patentee/Respondent:
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Opponent/Other party: Vysis Inc.

Headword: Transfer of opposition/
HOFFMANN-LA ROCHE

Article: 58, 99(1), 105, 107, 108,
112(1)(a), 114(2), 134 EPC
Rule: 20, 60(2), 61, 64(a), 65(2), 88,
101(1),(4) EPC

Keyword: "Admissibility of the
referral (yes)" – "Transfer of
opponent status – free transfer (no) –
transfer to subsidiary in whose
interest the opposition was filed
(no)" – "Correction of the appellant
contrary to true intentions (no)" –
"Auxiliary request concerning the
person of the appellant in case of
legal uncertainty"

Headnote

*I. (a) The status as an opponent cannot
be freely transferred.*

Grande Chambre de recours**Décision de la Grande
Chambre de recours
en date du 25 mai 2005
G 2/04**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli
Membres : R. Teschemacher
W. Moser
A. Nuss
J.-C. Saisset
J.-M. Suárez Robledano
W. Wheeler

Opposant/Requérant : Akzo Nobel
N.V./bioMérieux B.V.

Titulaire du brevet/Intimé :
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG et al.

Opposant/Autre partie : Vysis Inc.

Référence : Transmission de l'opposi-
tion/HOFFMANN-LA ROCHE

Article : 58, 99(1), 105, 107, 108,
112(1)a), 114(2), 134 CBE
Règle : 20, 60(2), 61, 64a), 65(2), 88,
101(1) et (4) CBE

Mot-clé : "Recevabilité de la saisine
(oui)" – "Transmission de la qualité
d'opposant – libre transmission (non)
– transmission à une filiale dans
l'intérêt de laquelle l'opposition a été
formée (non)" – "Rectification de la
mention du requérant contraire à
l'intention réelle (non)" – "Requête
subsidaire concernant la personne
du requérant en cas d'insécurité
juridique"

Sommaire

*I. a) La qualité d'opposant ne peut être
librement transmise.*

b) Eine juristische Person, die bei Einlegung des Einspruchs eine Tochter der Einsprechenden war und die den Geschäftsbetrieb weiterführt, auf den sich das angefochtene Patent bezieht, kann nicht die Einsprechendenstellung erwerben, wenn ihre gesamten Aktien an eine andere Firma übertragen werden.

II. Wenn bei Einlegung einer Beschwerde aus berechtigtem Grund Rechtsunsicherheit darüber besteht, wie das Recht hinsichtlich der Frage des richtigen Verfahrensbeteiligten auszulegen ist, ist es legitim, dass die Beschwerde im Namen der Person eingelegt wird, die die handelnde Person nach ihrer Auslegung als richtigen Beteiligten betrachtet, und zugleich hilfsweise im Namen einer anderen Person, die nach einer anderen möglichen Auslegung ebenfalls als der richtige Verfahrensbeteiligte betrachtet werden könnte.

Sachverhalt und Anträge

I. Mit ihrer Entscheidung T 1091/02 (ABI. EPA 2005, 14 – Nachweisverfahren/HOFFMANN-LA ROCHE) legte die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vor:

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) A legal person who was a subsidiary of the opponent when the opposition was filed and who carries on the business to which the opposed patent relates cannot acquire the status as opponent if all its shares are assigned to another company.

II. If, when filing an appeal, there is a justifiable legal uncertainty as to how the law is to be interpreted in respect of the question of who the correct party to the proceedings is, it is legitimate that the appeal is filed in the name of the person whom the person acting considers, according to his interpretation, to be the correct party, and at the same time, as an auxiliary request, in the name of a different person who might, according to another possible interpretation, also be considered the correct party to the proceedings.

Summary of facts and submissions

I. In its decision T 1091/02 (OJ EPO 2005, 14 – Methods for detection/HOFFMANN-LA ROCHE), Technical Board of Appeal 3.3.4 referred the following point of law 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 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) Une personne morale qui était une filiale de l'opposant lorsque l'opposition a été formée et qui poursuit les activités auxquelles se rapporte le brevet opposé ne peut acquérir la qualité d'opposant lorsque l'intégralité de ses actions est cédée à une autre société.

II. Si, lorsqu'un recours est formé, il existe une insécurité juridique justifiable sur la manière d'interpréter le droit en ce qui concerne la question de savoir qui est partie à la procédure, il est légitime que le recours soit formé au nom de la personne que celui ou celle qui agit considère, selon son interprétation, comme étant la partie habilitée et parallèlement, à titre subsidiaire, au nom d'une autre personne qui pourrait elle aussi, selon une autre interprétation possible, être tenue pour la partie habilitée.

Exposé des faits et conclusions

I. Dans sa décision T 1091/02 (JO OEB 2005, 14 – Méthodes de détection/HOFFMANN-LA ROCHE), la chambre de recours technique 3.3.4 a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes :

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) 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?

II. Im Verfahren, das zur Vorlage führte, waren zwei Einsprüche im Namen von Akzo Nobel N.V. und Vysis Inc. eingelegt worden. Nach Zurückweisung der Einsprüche wurde am 25. Oktober 2002 im Namen von bioMérieux B.V. Beschwerde eingelegt. Es wurde vorgebracht, dass bioMérieux B.V. mittlerweile Eigentümerin des Geschäftsbereichs Diagnostik von Akzo Nobel N.V. sei, auf den sich der Einspruch beziehe.

Als Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass die Beschwerde im Namen von bioMérieux B.V. für unzulässig befunden würde, wurde beantragt, die Beschwerde als im Namen von Akzo Nobel N.V. eingereicht zu betrachten.

In einer beigefügten Erklärung wurde erläutert, dass der Geschäftsbereich Diagnostik der Akzo Nobel in ihrer Tochtergesellschaft Organon Teknika B.V. zusammengefasst gewesen sei. Infolge einer Umstrukturierung innerhalb von Akzo Nobel N.V. sei mit Wirkung vom 30. Juni 2001 eine Vereinbarung geschlossen worden, den Geschäftsbereich Diagnostik der Organon Teknika B.V. von Akzo Nobel N.V. auf bioMérieux S.A. zu übertragen. Den Einspruch habe Akzo Nobel N.V. im Interesse ihres europäischen Geschäftsbereichs Diagnostik eingelegt, der für sie von ihrem Unternehmensbereich Organon Teknika B.V. geführt worden sei. Die gesamten Aktien der Organon Teknika B.V. seien auf bioMérieux S.A. übertragen worden, die nunmehr 100%ige Eigentümerin der Organon Teknika B.V. sei, deren Namen jetzt bioMérieux B.V. laute.

(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?

II. In the proceedings giving rise to the referral, two oppositions were filed in the name of Akzo Nobel N.V. and Vysis Inc., respectively. After rejection of the oppositions, an appeal was filed on 25 October 2002 in the name of bioMérieux B.V. It was submitted that bioMérieux B.V. now owned the diagnostic activities of Akzo Nobel N.V. to which the opposition pertained.

As a precautionary measure in case the appeal in the name of bioMérieux B.V. was considered inadmissible, it was requested that the appeal be treated as being in the name of Akzo Nobel N.V.

In an accompanying declaration it was explained that the diagnostic activities of Akzo Nobel had been concentrated in its subsidiary Organon Teknika B.V. As a result of restructuring within Akzo Nobel N.V., an agreement effective as of 30 June 2001 had been reached to transfer the diagnostic activities of Organon Teknika B.V. from Akzo Nobel N.V. to bioMérieux S.A. The opposition had been instituted by Akzo Nobel N.V. in the interest of its European diagnostic business as conducted on its behalf by its business unit Organon Teknika B.V. All the shares of Organon Teknika B.V. had been transferred to bioMérieux S.A. which was now 100% the owner of Organon Teknika B.V., now called bioMérieux B.V.

b) Un recours formé par le prétendu nouvel opposant est-il recevable 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 ?

II. Dans la procédure ayant donné lieu à la saisine, deux oppositions avaient été formées aux noms d'Akzo Nobel N.V. et de Vysis Inc. respectivement. Suite au rejet des oppositions, un recours a été formé le 25 octobre 2002 au nom de bioMérieux B.V. L'acte de recours précisait que bioMérieux B.V. possédait désormais les activités de diagnostic d'Akzo Nobel N.V., auxquelles se rapportait l'opposition.

Il était en outre demandé par précaution, pour le cas où le recours au nom de bioMérieux B.V. serait déclaré irrecevable, que le recours soit considéré comme étant formé au nom d'Akzo Nobel N.V.

Une déclaration accompagnant le recours expliquait que les activités de diagnostic d'Akzo Nobel avaient été concentrées dans sa filiale Organon Teknika B.V. A la suite d'une restructuration au sein d'Akzo Nobel N.V., un accord avait été conclu avec effet au 30 juin 2001, par lequel Akzo Nobel N.V. avait transféré les activités de diagnostic d'Organon Teknika B.V. à bioMérieux S.A. L'opposition avait été formée par Akzo Nobel N.V. dans l'intérêt de ses activités de diagnostic européennes, conduites en son nom par son unité Organon Teknika B.V. Toutes les actions d'Organon Teknika B.V. avaient été transférées à bioMérieux S.A., qui détenait désormais à 100 % Organon Teknika B.V., laquelle portait à présent la dénomination "bioMérieux B.V."

III. Vorlageentscheidung

Die Kammer 3.3.4 ging von der Prämisse aus, dass die in der ständigen Rechtsprechung formulierten Erfordernisse für eine Übertragung der Einsprechendenstellung nicht erfüllt seien. Es liege keine Gesamtrechtsnachfolge vor, die in Regel 60 (2) EPÜ und in der Entscheidung G 4/88 (ABI. EPA 1989, 480 – Übertragung des Einspruchs/MAN, Nr. 4 der Entscheidungsgründe) als Grundlage für die Übertragung eines Einspruchs anerkannt sei. Auch handle es sich nicht um eine Übertragung des Einspruchs als Zubehör eines Vermögenssteils des Unternehmens des Einsprechenden im Sinne von G 4/88 (a. a. O., Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Selbst wenn der Verkauf und die Übertragung von Aktien einer rechtlich eigenständigen Firma durch das Mutterunternehmen an einen Dritten als Übertragung des Geschäftsbetriebs dieser Firma gelten könnten, wäre der Erwerber bioMérieux S.A. und nicht die später in bioMérieux B.V. umbenannte Organon Teknika B.V. gewesen, die die Beschwerde eingelegt hatte.

Die Kammer 3.3.4 war aber dennoch der Auffassung, dass die Sachlage, so wie sie von der Beschwerdeführerin dargestellt wurde, der Situation ziemlich ähnlich sei, in der die Große Beschwerdekammer in G 4/88 die Übertragung der Einsprechendenstellung zugelassen hatte, und sich von dieser nur in der Unternehmensstruktur des Einsprechenden unterscheidet. Die Kammer hielt es für angebracht, die der bisherigen Rechtsprechung zu Grunde liegenden rechtlichen Annahmen näher zu betrachten, 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.

Nach Prüfung der Sache neigte die Kammer 3.3.4 dazu, eine Übertragung der Einsprechendenstellung zuzulassen, wenn der ursprüngliche Einsprechende seinen Anteil an der Tochtergesellschaft, auf deren Geschäftsbetrieb sich der Einspruch bezieht, verkauft und übereignet. In Anbetracht der abweichenden Rechtsprechung der Beschwerdekammern hielt sie es jedoch für erforderlich, die Große Beschwerdekammer mit dieser Frage zu befassen.

III. The decision of referral

Board 3.3.4 starts from the premise that the conditions required by the established case law for a transfer of the opponent status were not fulfilled. There was no case of universal succession which was acknowledged as basis for a transfer of an opposition in Rule 60(2) EPC and decision G 4/88 (OJ EPO 1989, 480 – Transfer of opposition/MAN, Reasons, point 4). Nor was there a transfer of the opposition as part of the opponent's business assets within the meaning of G 4/88 (*loc. cit.*, Reasons, point 6). Even if the sale and the assignment of the shares of a legally independent entity by a holding company could be regarded as the business exercised by this entity, the transferee would have been bioMérieux S.A. and not Organon Teknika B.V., later named bioMérieux B.V., which had filed the appeal.

Nevertheless, Board 3.3.4 took the view that the factual situation as alleged by the appellant was rather similar to the situation in which G 4/88 had allowed a transfer of opponent status, the only difference being the corporate structure of the opponent. The Board considered it appropriate to examine more closely the assumptions underlying the previous case law, i.e.:

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

On consideration of the matter, Board 3.3.4 was inclined to accept a transfer of the opponent status when the original opponent sold and assigned its interest in a subsidiary to whose business the opposition pertained. Considering the divergent case law of the boards of appeal, it was, however, necessary to refer this question to the Enlarged Board of Appeal.

III. La décision de saisine

La chambre 3.3.4 a pris pour point de départ que les conditions requises par la jurisprudence constante pour la transmission de la qualité d'opposant n'étaient pas remplies. L'affaire ne porte pas sur une succession universelle, laquelle est reconnue par la règle 60(2) CBE et la décision G 4/88 (JO OEB 1989, 480 – Transfert d'opposition/MAN, point 4 des motifs) comme base pour la transmission d'une opposition. De même, l'opposition n'était pas transmise en tant que partie de l'élément patrimonial (activité économique) de l'opposant au sens de la décision G 4/88 (*loc. cit.*, point 6 des motifs). A supposer que la vente et la cession des actions d'une entité juridiquement indépendante par la société mère puissent être considérées comme un transfert des activités économiques de ladite entité, le cessionnaire serait bioMérieux S.A., et non Organon Teknika B.V., renommé ultérieurement bioMérieux B.V., qui a formé le recours.

Néanmoins, la chambre 3.3.4 a estimé que la situation de fait telle que présentée par le requérant est assez similaire à celle dans laquelle la Grande Chambre de recours a admis, dans la décision G 4/88, la transmission de la qualité d'opposant, la seule différence résidant dans la structure d'entreprise de l'opposant. La chambre a donc jugé approprié d'examiner plus attentivement les postulats à la base de la jurisprudence antérieure, 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.

Après examen de ces questions, la chambre 3.3.4 a été encline à admettre un transfert de la qualité d'opposant lorsque l'opposant initial vend et cède ses parts d'une filiale aux activités de laquelle l'opposition appartient. Toutefois, la jurisprudence des chambres de recours étant divergente sur ce point, elle a estimé nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours.

Sollte die Große Beschwerdekammer bioMérieux B.V. nicht als beschwerdeberechtigt im Sinne des Artikels 107 EPÜ ansehen, ergäbe sich die weitere Frage, ob dem Hilfsantrag stattzugeben und die Beschwerde somit im Namen von Akzo Nobel N.V. weiterzuverfolgen sei. Der letztere Antrag könne auch als bedingter Antrag auf Berichtigung des Namens der Beschwerdeführerin aufgefasst werden. Dies werfe die Frage auf, ob die Angabe des Beschwerdeführers als Mangel anzusehen sei, der nach Regel 65 (2) EPÜ beseitigt werden könne.

IV. Die schriftlichen Ausführungen der Beteiligten und ihr Vorbringen in der mündlichen Verhandlung vom 13. April 2005 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Zulässigkeit der Vorlage

Die Beschwerdegegnerin stellte in Zweifel, dass eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer im Sinne des Artikels 112 (1) a) EPÜ erforderlich sei, nachdem offensichtlich keine zulässige Beschwerde eingelegt worden sei.

a) Es liege kein Nachweis dafür vor, dass die Beschwerdeführerin/Einsprechende 01 beim Einlegen des Einspruchs und der Beschwerde ordnungsgemäß vertreten gewesen sei. In der Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung teilte die Große Beschwerdekammer den Beteiligten mit, sie habe zur Kenntnis genommen, dass die beim Einlegen des Einspruchs und der Beschwerde für die Beschwerdeführerin handelnden Personen zugelassene Vertreter seien, die im Regelfall keine Vollmacht einreichen müssten. In der mündlichen Verhandlung hielt die Beschwerdegegnerin ihren Einwand aufrecht, ohne auf diesen Punkt weiter einzugehen.

b) Zudem liege keine für eine zulässige Vorlage erforderliche zulässige Beschwerde vor, weil die Beschwerde nicht von einer im Sinne von Artikel 107 Satz 1 EPÜ beschwerten Person eingelegt worden sei. Mangels einer zulässigen Beschwerde könnten keine Hilfsanträge berücksichtigt werden. Die Beschwerdeführerin entgegnete, dass die Zulässigkeit nicht geprüft werden könne, ohne Hilfsanträge zu berücksichtigen. Die Beschwerde sei zusammen mit der Beteiligtenstellung auf den Erwerber übergegangen.

In the event that the Enlarged Board of Appeal did not consider bioMérieux B.V. as a person entitled to appeal for the purposes of Article 107 EPC, the further question arose whether the auxiliary request was allowable with the effect that the appeal could proceed in the name of Akzo Nobel N.V. The latter request might also be interpreted as a conditional request for correction of the name of the appellant. Therefore, the question arose whether the indication of the appellant could be regarded as a deficiency which could be rectified under Rule 65(2) EPC.

IV. The written submissions of the parties and the submissions during the oral proceedings, held on 13 April 2005, may be summarised as follows:

Admissibility of the referral

The respondent questioned whether a decision of the Enlarged Board of Appeal was required within the meaning of Article 112(1)(a) EPC since it was self-evident that no admissible appeal had been filed.

(a) There was no evidence that the appellant/opponent 01 had been properly represented when the opposition and the appeal had been filed. In the communication preparing the oral proceedings, the Enlarged Board of Appeal informed the parties that it had taken note of the fact that the persons acting for the appellant when filing the opposition and the appeal were professional representatives and, as a rule, not obliged to file an authorisation. In the oral proceedings, the respondent maintained its objection without further arguing this point.

(b) In addition, there was no admissible appeal as required for an admissible referral since the appeal had not been filed by a person adversely affected within the meaning of Article 107, first sentence, EPC. In the absence of an admissible appeal, auxiliary requests could not be considered. The appellant replied that admissibility could not be assessed without considering any auxiliary request. The adverse effect was transferred together with party status to the transferee.

Pour le cas où la Grande Chambre de recours ne considérerait pas bioMérieux B.V. comme une personne admise à former le recours aux fins de l'article 107 CBE, l'autre question qui se pose est de savoir si la requête subsidiaire est admissible, auquel cas le recours pourrait se poursuivre au nom d'Akzo Nobel N.V. Cette dernière requête pourrait également être interprétée comme une requête conditionnelle en rectification du nom du requérant. Il faut dès lors se demander si la mention du requérant pourrait être considérée comme une irrégularité à laquelle il serait possible de remédier conformément à la règle 65(2) CBE.

IV. Les moyens invoqués par écrit par les parties et au cours de la procédure orale qui a eu lieu le 13 avril 2005 peuvent se résumer comme suit :

Recevabilité de la saisine

L'intimé s'est interrogé sur la nécessité d'une décision de la Grande Chambre de recours au sens de l'article 112(1) a) CBE, étant donné l'irrecevabilité évidente du recours formé.

a) Aucune preuve n'a été apportée que le requérant/opposant 01 était dûment représenté lorsque l'opposition et le recours ont été formés. Dans la notification préparant la procédure orale, la Grande Chambre de recours a informé les parties qu'elle avait relevé que les personnes agissant pour le requérant lors de la formation de l'opposition et du recours étaient des mandataires agréés, et qu'en règle générale, ces personnes n'étaient pas tenues de produire un pouvoir. Pendant la procédure orale, l'intimé a maintenu son objection sans développer plus avant ce point.

b) De plus, le recours et, partant, la saisine ne sont pas recevables puisque le recours n'a pas été formé par une personne aux prétentions de laquelle la décision n'a pas fait droit au sens de l'article 107, première phrase CBE. En l'absence de recours recevable, il ne peut être tenu compte des requêtes subsidiaires. Le requérant a répondu que l'on ne saurait examiner la question de la recevabilité sans prendre en considération les requêtes subsidiaires. Le grief est transmis au cessionnaire en même temps que la qualité de partie.

Frage 1 a)

a) Die Beschwerdeführerin schlug vor, diese Frage wie folgt zu beantworten:

Einsprüche sollten in jedem Fall frei übertragbar sein.

In Bezug auf die materiellrechtlichen Erfordernisse für die Übertragung der Einsprechendenstellung stimmte die Beschwerdeführerin den Erwägungen der Vorlageentscheidung zu. Sie brachte vor, dass die Entscheidung G 4/88 (a. a. O.) in der späteren Rechtsprechung zu eng ausgelegt worden sei. In dieser Entscheidung gehe es um einen Einzelfall und nicht um allgemeine Anweisungen für die Übertragung der Einsprechendenstellung. Zwar stehe gemäß der Entscheidung G 3/97 (ABI. EPA 1999, 245 – Einspruch in fremdem Auftrag/INDUPACK) die Verfahrensbeteiligung nicht zur freien Disposition des Einsprechenden; allerdings heiße es darin auch, dass dessen Beteiligung am Einspruchsverfahren beendet werden könne, und dies bedeute, dass ein Dritter die Einsprechendenstellung erwerben könne.

Es sei die unternehmerische Entscheidung der Einsprechenden gewesen, alle Einsprüche unabhängig davon, zu welcher Tochtergesellschaft der jeweilige Geschäftsbetrieb gehörte, im eigenen Namen einzulegen. Es erscheine unangemessen, dass ein Einspruch, der von einem Unternehmen in Einklang mit seiner Geschäftspolitik eingelegt worden sei, nicht mehr übertragen werden könne, weil im EPÜ oder in der Rechtsprechung Vorschriften für die Übertragung vorgegeben würden, denen nicht entsprochen werden könne. In der mündlichen Verhandlung führte die Beschwerdeführerin den Fall T 563/89 (Entscheidung vom 3. September 1991, nicht im ABI. EPA veröffentlicht) an, bei dem in derselben Situation eine Übertragung zugelassen worden sei.

b) Die Beschwerdegegnerin schlug folgende Antwort auf die Frage 1 a) vor:

Eine freie Übertragung von Einsprüchen solle nicht zugelassen werden. Die Einsprechendenstellung könne nur übertragen werden, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Übertragung materiellen oder immateriellen Vermögens nach dem geltenden Recht eines oder mehrerer Vertragsstaaten

Question 1(a)

(a) The appellant's proposed answer to this question was:

Oppositions should in any case be freely transferable.

The appellant concurred with the considerations in the referring decision as far as the substantive requirements for transfer of opponent status are concerned. The appellant submitted that in the case law following G 4/88 (loc. cit.) that decision was interpreted too narrowly. The decision dealt with a specific situation and did not give general directions for any transfer of opponent status. Decision G 3/97 (OJ EPO 1999, 245 – Opposition on behalf of a third party/INDUPACK), stating that an opponent did not have the right to dispose over its party status, also stated that there could be an end to the opponent's involvement in the opposition, and this meant therefore that another party could acquire the status of opponent.

It had been the opponent's business decision to file all oppositions in its own name, irrespective of the subsidiary to which the relevant business belonged. It appeared unreasonable that an opposition once filed by a company in accordance with its company policy could no longer be transferred because the EPC or the case law prescribed rules for the transfer which could not be met. In the oral proceedings, the appellant cited case T 563/89 (decision of 3 September 1991, not published in OJ EPO) in which a transfer had been allowed in the same situation.

(b) The respondent proposed the following answer to question 1(a):

A free transfer of oppositions should not be allowed. Opponent status could only be transferred if there was evidence to a standard of beyond reasonable doubt of a transfer of real or intangible property under the applicable laws of one or more of the Contracting States and where the original opposition could be

Question 1a)

a) Le requérant a proposé la réponse suivante :

Les oppositions devraient toujours être librement transmissibles.

Le requérant adhère aux énonciations de la décision de saisine en ce qui concerne les exigences de fond attachées à la transmission de la qualité d'opposant. Il a expliqué que dans la jurisprudence faisant suite à l'affaire G 4/88 (loc. cit), la décision en question a été interprétée de manière trop étroite. Celle-ci traite d'une situation particulière et ne donne pas d'orientations générales pour la transmission de la qualité d'opposant. La décision G 3/97 (JO OEB 1999, 245 – Opposition pour le compte d'un tiers/INDUPACK) énonce quant à elle qu'un opposant n'a pas le droit de disposer de sa qualité de partie et que sa participation à l'opposition peut prendre fin, ce qui signifie donc qu'une autre partie peut obtenir la qualité d'opposant.

C'est l'opposant qui a pris la décision stratégique de former toutes les oppositions en son nom propre, indépendamment de la filiale à laquelle appartiennent les activités concernées. Il semble déraisonnable qu'une opposition, après avoir été formée par une entreprise conformément à sa stratégie, ne puisse plus être transmise au motif que la CBE ou la jurisprudence prescrivent des règles de transmission auxquelles il ne peut être satisfait. Au cours de la procédure orale, le requérant a invoqué l'affaire T 563/89 (décision en date du 3 septembre 1991, non publiée au JO OEB), dans laquelle une transmission a été admise dans la même situation.

b) L'intimé a proposé la réponse suivante à la question 1 a) :

La libre transmission des oppositions ne doit pas être admise. La qualité d'opposant ne peut être transmise que s'il est établi au-delà de tout doute raisonnable que des biens corporels ou incorporels ont été transférés conformément aux lois en vigueur dans un ou plusieurs Etats contractants, et lorsqu'il appert

nachgewiesen sei und der ursprüngliche Einspruch erkennbar dem Schutz des übertragenen Vermögens gelte und somit als mit diesem verbunden anzusehen sei. Eine solche Übertragung solle nur dann automatisch zur Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung führen, wenn alle vom Einspruch geschützten Vermögenswerte übertragen worden seien.

Der Beschwerdegegnerin zufolge entspricht die vorgeschlagene Antwort den früheren Entscheidungen dieser Kammer zur Einsprechendenstellung, insbesondere G 4/88 (a. a. O.), beinhaltet aber einen etwas weiter gefassten Ansatz als G 4/88. Dieser Ansatz stelle für verschiedene mögliche Sachlagen angemessene Lösungen bereit und Sorge für den notwendigen gerechten Ausgleich zwischen den Interessen des Beschwerdegegners, des Patentinhabers und der breiten Öffentlichkeit. Das Fehlen konkreter Vorschriften zur Eintragung des Rechtsübergangs von Einsprüchen liefere prima facie den Beweis, dass ein vollkommen freier und unabhängiger Rechtsübergang vom Gesetzgeber nicht vorgesehen sei. Die Beschwerdegegnerin zog in Zweifel, dass es der Großen Beschwerdekammer zukomme, eine neue Form der Übertragung eines Eigentumsrechts zu schaffen, die möglicherweise neue Verfahrensbestimmungen erforderlich mache.

Frage 1 b)

a) Die Beschwerdeführerin schlug vor, diese Frage wie folgt zu beantworten:

Falls die Frage 1 a) zu verneinen sei, solle die Frage 1 b) bejaht werden.

Als Begründung führte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen dieselben Argumente an wie bei Frage 1 a). Zusätzlich brachte sie vor, dass ein Einsprechender eine etwaige Änderung seiner Unternehmensstruktur nicht vorhersehen könne.

b) Die Beschwerdegegnerin schlug folgende Antwort auf die Frage 1 b) vor:

Eine juristische Person, die bei Einlegung des Einspruchs zu 100 % der Einsprechenden gehörte (und die den Geschäftsbetrieb weiterführte, auf den sich das angefochtene Patent bezieht), könne nicht die Einsprechendenstellung erwerben, wenn 100 % ihrer Aktien von

seen to protect and thereby be linked to the property being transferred. Such a transfer should be seen as automatically conferring transferability on opponent status if, and only if, all of the relevant property protected by the opposition could be seen to have been transferred.

The respondent considered the proposed answer to be in line with previous decisions of this Board regarding opponent status, in particular G 4/88 (loc. cit.), but offering a somewhat broader concept than G 4/88. This concept would entail adequate solutions to a number of possible situations, maintaining essential fairness and balance between the interests of the opponent, the patentee and the public at large. The absence of specific provisions for recording opposition transfer was prima facie evidence that completely free and independent transfer was not envisaged by the legislator. The respondent questioned whether it was appropriate for the Enlarged Board of Appeal to create a new form of transfer of a property right which might require the creation of new rules of procedure.

Question 1(b)

(a) The appellant's proposed answer to this question was:

If question 1(a) was answered in the negative, question 1(b) should be answered in the affirmative.

The reasons given by the appellant largely correspond to the arguments given in respect of question 1(a). In addition, it was submitted that an opponent could not foresee a possible change in its corporate structure.

(b) The respondent proposed the following answer to question 1(b):

A legal person who was 100% owned by the opponent when the opposition was filed (and who carried on the business to which the opposed patent related) could not acquire opponent status if 100% of its shares were purchased by another party (and if all

que l'opposition initiale vise à protéger les biens transférés et qu'elle est donc liée à ces derniers. Une telle transmission devrait entraîner automatiquement la transmissibilité du statut d'opposant si et seulement si l'ensemble des biens protégés par l'opposition peut être considéré comme ayant été transmis.

L'intimé a estimé que la réponse proposée est conforme aux décisions antérieures de la Grande Chambre en ce qui concerne la qualité d'opposant, notamment la décision G 4/88 (loc. cit.), mais qu'elle propose un concept un peu plus vaste que cette décision. Ce concept apporterait des solutions adéquates à un certain nombre de situations potentielles, tout en préservant l'exigence essentielle d'équité et l'équilibre entre les intérêts de l'opposant, du titulaire du brevet et du public en général. L'absence de dispositions spécifiques concernant l'inscription du transfert d'une opposition prouve de prime abord que le législateur n'a pas envisagé que les transmissions puissent être effectuées librement et en toute indépendance. L'intimé s'est demandé s'il était opportun que la Grande Chambre de recours introduise une nouvelle forme de transmission d'un titre de propriété qui pourrait nécessiter la création de nouvelles règles de procédure.

Question 1 b)

a) Le requérant a proposé la réponse suivante :

S'il est répondu par la négative à la question 1a), il doit être répondu par l'affirmative à la question 1b).

Les motifs invoqués par le requérant correspondent en grande partie aux arguments qu'il a avancés au sujet de la question 1a). De plus, le requérant a fait valoir qu'un opposant ne peut prévoir d'éventuels changements dans sa structure d'entreprise.

b) L'intimé a proposé la réponse suivante à la question 1b) :

Une personne morale détenue à 100 % par l'opposant lorsque l'opposition est formée (et qui poursuit les activités auxquelles se rapporte le brevet opposé) ne peut acquérir la qualité d'opposant lorsque 100 % de ses actions sont achetées par une autre partie (et que

einem Dritten gekauft würden (und alle an dieser Transaktion beteiligten Personen der Übertragung des Einspruchs zustimmten).

Die Beschwerdegegnerin brachte vor, dass der Verkauf einer Tochtergesellschaft nur die Muttergesellschaft und den Dritten betreffe. Die Tochtergesellschaft sei Gegenstand der Übertragung und keine Beteiligte an der Transaktion. Somit könne sie nicht infolge der Übertragung die Einsprechendenstellung erwerben. Die Sachlage unterscheide sich wesentlich von derjenigen in G 4/88 (a. a. O.), wo der Geschäftsbetrieb, in Bezug auf den der Einspruch eingelegt worden sei, ein Unternehmensbereich ohne eigene Rechtspersönlichkeit gewesen sei. Eine Anwendung der Entscheidung G 4/88 auf die der Vorlageentscheidung zu Grunde liegenden Sachverhalte würde die Aufgabe des in G 3/97 (a. a. O.) aufgestellten Rechtsgrundsatzes erfordern, wonach die Verfahrensbeteiligung nicht zur freien Disposition des Einsprechenden stehe.

Frage 2 a)

a) Die Beschwerdeführerin schlug vor, diese Frage wie folgt zu beantworten:

Wenn aus der Sachlage klar hervorgehe, dass alle Beteiligten der neuen Situation zustimmten, seien lückenlose Beweisunterlagen nicht erforderlich. Reichten die Angaben in der Beschwerdeschrift nicht aus, um die Tatsachenbehauptung, dass der angebliche Beschwerdeführer der gemäß Artikel 107 EPÜ durch die Entscheidung beschwerte Verfahrensbeteiligte sei, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu belegen, so solle eine Aufforderung der Kammer nach Regel 65 (2) EPÜ ergehen, weitere Beweismittel vorzulegen.

Hinsichtlich der Formerfordernisse für die Übertragung der Einsprechendenstellung brachte die Beschwerdeführerin vor, dass die eigentliche Übertragung der Vermögensbestandteile, deren Zubehör die Beteiligtenstellung sei, dem nationalen Recht unterliege und das EPÜ lediglich die Eintragung dieses Rechtsübergangs regle. Nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung sollten entsprechende Erklärungen der betroffenen Beteiligten ausreichen.

persons involved in the transaction agreed to the transfer of the opposition).

The respondent submitted that the sale of a subsidiary concerned only the parent company and the third party. The subsidiary was object of the transfer and not a party to the transaction. Hence, it could not acquire opponent party status as a result of the transaction. The situation was quite different from the facts in G 4/88 (loc. cit.) where the business in respect of which the opposition had been filed formed a division of a company and was without legal personality. A broadening of the ambit of G 4/88 to encompass the facts underlying the referral would require overturning the general principle of law stated in G 3/97 (loc. cit.) that a party had no disposition over its party status.

Question 2(a)

(a) The appellant's proposed answer to this question was:

If the facts were such that it was clear that all parties agreed to the new situation, there was no need to submit full documentary evidence. In case the information in the notice of appeal was insufficient to establish with a sufficient degree of probability the alleged facts, i.e. whether the alleged appellant was the adversely affected party as required by Article 107 EPC, an invitation from the Board should be issued to file further evidence pursuant to Rule 65(2) EPC.

In respect of the formal requirements for the transfer of opponent status, the appellant submitted that national law governed the actual succession of the assets to which the party status was accessory and that the EPC was only concerned with registering this transfer. Considering the principle of free evaluation of evidence, corresponding declarations of the parties concerned should be sufficient.

toutes les personnes ayant participé à la transaction ont approuvé le transfert de l'opposition).

L'intimé a fait valoir que la vente d'une filiale ne concerne que la société mère et le tiers. La filiale fait l'objet de la transmission et n'est pas partie à la transaction. Elle ne saurait donc obtenir la qualité d'opposant à la suite de la transaction. La situation diffère entièrement des faits à la base de la décision G 4/88 (loc. cit.). Dans cette affaire en effet, les activités dans l'intérêt desquelles une opposition avait été formée constituaient une division dépourvue de la personnalité morale au sein d'une entreprise. Pour élargir la portée de la décision G 4/88 et englober les faits à la base de la saisine, il faudrait invalider le principe général de droit posé dans la décision G 3/97 (loc. cit.), en vertu duquel une partie ne peut pas disposer librement de sa qualité de partie.

Question 2 a)

a) Le requérant a proposé la réponse suivante :

S'il ressort clairement des faits que les parties consentent toutes à la nouvelle situation, il n'est pas nécessaire de produire des documents apportant une preuve complète. Si les informations figurant dans l'acte de recours ne suffisent pas à établir les faits allégués avec un degré suffisant de probabilité, autrement dit à démontrer que le requérant présumé est la partie aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit conformément à l'article 107 CBE, la chambre doit inviter le requérant à produire d'autres éléments de preuve en application de la règle 65(2) CBE.

Eu égard aux exigences de forme attachées à la transmission de la qualité d'opposant, le requérant a fait valoir que le droit national régit la transmission proprement dite des actifs auxquels ressortit la qualité de partie à titre accessoire, et que la CBE énonce seulement des dispositions relatives à l'inscription de cette transmission. Compte tenu du principe de la libre appréciation des preuves, les déclarations correspondantes des parties concernées devraient suffire.

b) Die Beschwerdegegnerin schlug folgende Antwort auf die Frage 2 a) vor:

Die tatsächliche Übertragung der Einsprechendenstellung müsse durch lückenlose Beweisunterlagen belegt werden.

Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin sollten die Formerfordernisse der Regel 20 EPÜ soweit als möglich auf die Eintragung der Übertragung der Einsprechendenstellung angewandt werden. Dementsprechend müsse der Rechtsübergang dem EPA durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen werden. Damit keine Nachforschungen über das Vorliegen eines angeblichen Rechtsübergangs angestellt werden müssten, wäre es sinnvoll, für den Nachweis eines Rechtsübergangs Urkunden zu verlangen, die den Anforderungen des jeweiligen nationalen Rechts entsprechen.

Frage 2 b)

a) Die Beschwerdeführerin schlug vor, diese Frage wie folgt zu beantworten:

Es sollte möglich sein, Beweisunterlagen auch nach Ablauf der Beschwerdefrist, beispielsweise auf eine Aufforderung der Kammer hin, einzureichen.

Im Hinblick auf den maßgeblichen Zeitpunkt solle die Einreichung von Beweisunterlagen für einen Rechtsübergang nicht anders behandelt werden als die Beseitigung eines Mangels nach Regel 64 a) EPÜ. In beiden Fällen sei eine gewisse Zeit nach Ablauf der Beschwerdefrist die Identität des Beschwerdeführers unklar. Selbst wenn die Regeln 64 a) und 65 (2) EPÜ nicht als Ausnahmen von dem Grundsatz gelten sollten, dass die Identität des Beschwerdeführers bei Ablauf der Beschwerdefrist bekannt sein muss, sei in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zugestanden worden, dass Fehler unterliefen und berichtigt werden könnten, solange klar sei, was beabsichtigt gewesen sei. Im vorliegenden Fall habe keine Unsicherheit darüber bestanden, wer der Beschwerdeführer habe sein können, weil der alte wie auch der neue Beschwerdeführer bekannt gewesen seien.

b) Die Beschwerdegegnerin schlug folgende Antwort auf die Frage 2 b) vor:

Wenn ein angeblicher neuer Einsprechender die Formerfordernisse vor Ablauf der Frist für die Einreichung der

(b) The respondent proposed the following answer to question 2(a):

Full documentary evidence proving the factual transfer of opponent status had to be submitted.

According to the respondent, the formalities pursuant to Rule 20 EPC should as far as possible be applied when recording transfer of opponent party status. Accordingly, the production of documents satisfying the EPO that the transfer had taken place was required. In order to avoid the need to undertake investigations as to the existence of an alleged transfer, it would be sensible to call for documents proving any transfer according to standards recognised under relevant national laws.

Question 2(b)

(a) The appellant's proposed answer to this question was:

It should be possible to file documentary evidence, for example on invitation of the Board, after expiration of the appeal period.

As to the relevant point of time, the submission of evidence for establishing a transfer should not be treated differently from the situation when a deficiency under Rule 64(a) EPC was remedied. In both cases the identity of the appellant was unclear for some time after the expiry of the time limit for filing the appeal. Even if Rules 64(a) and 65(2) EPC were not considered as exceptions to the principle that the appellant had to be identified at the end of the time limit for filing the appeal, the case law of the boards of appeal had accepted that mistakes were made and might be corrected as long as it was clear what was intended. In the case underlying the referral, there was no uncertainty as to who could be the appellant, since the old as well as the new appellant were known.

(b) The respondent proposed the following answer to question 2(b):

If an alleged new opponent did not comply with formal requirements before the expiry of the time limit for filing a

b) L'intimé a proposé la réponse suivante à la question 2a) :

Il doit être produit des documents apportant la preuve complète de la transmission effective de la qualité d'opposant.

Selon l'intimé, il convient d'appliquer dans toute la mesure du possible les formalités prévues à la règle 20 CBE pour inscrire la transmission de la qualité d'opposant. Il est par conséquent nécessaire de fournir à l'OEB des documents prouvant cette transmission. Pour éviter de devoir vérifier l'existence d'un transfert allégué, il serait opportun de demander des documents qui prouvent la transmission selon des normes reconnues dans les droits nationaux correspondants.

Question 2b)

a) Le requérant a proposé la réponse suivante :

Il devrait être possible de produire des documents à titre de preuve, par exemple à l'invitation de la chambre, après l'expiration du délai de recours.

Pour ce qui est du moment déterminant, il ne faut pas traiter différemment la présentation de preuves établissant la transmission et la situation où il est remédié à une irrégularité en application de la règle 64a) CBE. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'identité du requérant est indéterminée pendant un certain laps de temps après l'expiration du délai de recours. Même si les règles 64a) et 65(2) CBE ne sont pas considérées comme des exceptions au principe selon lequel le requérant doit être identifié à la fin du délai de recours, la jurisprudence des chambres de recours a admis que des erreurs sont commises et qu'elles peuvent être rectifiées dès lors que l'intention ne fait aucun doute. Dans l'affaire à la base de la saisine, aucune incertitude n'existe quant à l'identité du requérant, puisque l'ancien et le nouveau requérant sont connus.

b) L'intimé a proposé la réponse suivante à la question 2b) :

Si le prétendu nouvel opposant ne remplit pas les conditions de forme avant l'expiration du délai de dépôt de

Beschwerdeschrift nicht erfülle, sei die Beschwerde unzulässig.

Nach Regel 20 (3) EPÜ werde ein Rechtsübergang erst und nur insoweit wirksam, als er dem EPA durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen werde. Das Einspruchsrecht sei als ein Bündel einzelner Rechte anzusehen, die nur innerhalb bestimmter Fristen ausgeübt werden könnten. Im Interesse der Verfahrensgerechtigkeit und -sicherheit könnten diese einzelnen Rechte nur von der zum maßgeblichen Zeitpunkt im Register eingetragenen Person ausgeübt werden.

Frage 3

a) Die Beschwerdeführerin schlug vor, diese Frage wie folgt zu beantworten:

Die Frage 3 solle bejaht werden.

Bezüglich der Zulässigkeit der Beschwerde in Anbetracht des Hilfsantrags in der Beschwerdeschrift stimmte die Beschwerdeführerin der Vorlageentscheidung zu. Für den Patentinhaber bestehe keine Unsicherheit, weil er aus dem Hilfsantrag wisse, dass einer der beiden Beteiligten der Beschwerdeführer sein werde.

b) Die Beschwerdegegnerin schlug folgende Antwort auf die Frage 3 vor:

Eine Beschwerde könne nicht auf Grund eines Hilfsantrags im Namen einer beschwerdeberechtigten Person zulässig sein.

Zunächst erklärte die Beschwerdegegnerin, zur Frage 3 liege in der Rechtsprechung keine offensichtliche Uneinheitlichkeit vor, und implizierte damit, dass die Anforderungen für eine Vorlage dieser Frage nicht erfüllt seien. Auf jeden Fall solle die Frage verneint werden, weil Hilfsanträge nur von Personen eingereicht werden könnten, die zu Handlungen im Rahmen eines anhängigen, durch eine zulässige Beschwerde eingeleiteten Verfahrens berechtigt seien, was die eindeutige und vorbehaltlose Erfüllung der Formerfordernisse der Artikel 107 und 108 EPÜ sowie der Regeln 64 und 65 EPÜ voraussetze.

V. Die Einsprechende 02 als weitere Beteiligte am Beschwerdeverfahren verzichtete auf eine Stellungnahme.

notice of appeal, then the appeal was inadmissible.

According to Rule 20(3) EPC, a transfer only had effect when and to the extent that the documents satisfying the EPO had been filed. The opposition right was to be considered as a bundle of individual rights which could only be exercised within certain time limits. In the interest of fairness and certainty of procedure, the individual rights could only be exercised by the person recorded on the register at the relevant time.

Question 3

(a) The appellant's proposed answer to this question was:

Question 3 should be answered in the affirmative.

The appellant agreed with the referring decision as to the admissibility of the appeal in view of the subsidiary request in the notice of appeal. For the proprietor there was no uncertainty because he knew from the subsidiary request that either of the two parties would be the appellant.

(b) The respondent proposed the following answer to question 3:

An appeal could not be admissible via an auxiliary request on behalf of a person rightly entitled to appeal.

At the outset, the respondent took the view that there was no apparent lack of harmony in the case law concerning question 3, implying thereby that the requirements for a referral are not fulfilled for this question. In any case, the question should be answered in the negative because auxiliary requests could only be made by a person entitled to act in the course of pending proceedings initiated by an admissible appeal which required a definite and unconditional satisfaction of the formal requirements pursuant to Articles 107 and 108 EPC and Rules 64 and 65 EPC.

V. Opponent 02, party as of right to the appeal proceedings, has abstained from filing any comments.

l'acte de recours, ledit recours est irrecevable.

Conformément à la règle 20(3) CBE, un transfert n'a d'effet qu'à partir du moment et dans la mesure où des documents prouvant le transfert ont été fournis à l'OEB. Le droit de faire opposition doit être considéré comme un faisceau de droits individuels qui ne peuvent être exercés que dans des délais donnés. Dans l'intérêt de l'équité et de la sécurité de la procédure, seule la personne inscrite au registre au moment déterminant peut exercer ces droits individuels.

Question 3

a) Le requérant a proposé la réponse suivante :

Il convient de répondre par l'affirmative à la question 3.

Le requérant est d'accord avec l'avis émis dans la décision de saisine concernant la recevabilité du recours, eu égard à la requête subsidiaire formulée dans l'acte de recours. Il n'y a aucune incertitude pour le titulaire du brevet, car la requête subsidiaire lui enseigne que le requérant est l'une ou l'autre des deux parties.

b) L'intimé a proposé la réponse suivante à la question 3 :

Un recours ne saurait être recevable au moyen d'une requête subsidiaire présentée au nom d'une personne dûment admise à former le recours.

L'intimé a d'emblée estimé que la jurisprudence ne présente pas de divergence apparente en ce qui concerne la question 3, sous-entendant ainsi que les conditions attachées à une saisine de la Grande Chambre ne sont pas remplies pour cette question. En tout état de cause, une réponse négative s'impose, car les requêtes subsidiaires ne peuvent être présentées que par une personne habilitée à agir pendant une procédure en instance introduite par un recours recevable, ce qui suppose que le recours remplit de manière inconditionnelle et sans doute possible les conditions de forme prévues aux articles 107 et 108 CBE et aux règles 64 et 65 CBE.

V. L'opposant 02, partie de droit à la procédure de recours, n'a pas pris position.

VI. Von Dritten wurden keine Stellungnahmen eingereicht.

VII. Am Ende der mündlichen Verhandlung erklärte der Vorsitzende, dass die sachliche Debatte beendet sei und die Entscheidung schriftlich ergehen werde.

Entscheidungsgründe

1. Die Vorlage ist zulässig.

1.1 Die Einwände der Beschwerdegegnerin bezüglich der ordnungsgemäßen Vertretung der Beschwerdeführerin geben der Kammer keinen Anlass zu Bedenken.

1.1.1 Die Qualifikation der für die Beschwerdeführerin handelnden Personen musste nicht nachgewiesen werden. Ob jemand ein zugelassener Vertreter gemäß Artikel 134 EPÜ ist oder nicht, ist jederzeit aus der beim EPA geführten Liste ersichtlich, die der Öffentlichkeit in gedruckter und elektronischer Form zugänglich ist. Eintragungen, Änderungen und Löschungen werden im Amtsblatt des EPA veröffentlicht. Aus diesen Informationen geht hervor, dass die Beschwerde von einem zugelassenen Vertreter eingelegt wurde.

1.1.2 In der Regel ist ein zugelassener Vertreter nicht verpflichtet, eine Vollmacht einzureichen (Regel 101 (1) Satz 1 EPÜ in Verbindung mit dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991 über die Einreichung von Vollmachten, ABI. EPA 1991, 489). Der zugelassene Vertreter gilt mithin als berechtigt, im Namen der betreffenden Beteiligten zu handeln, es sei denn, er reicht eine Vollmacht nicht rechtzeitig ein, wenn er in einem besonderen Fall dazu aufgefordert wurde (Regel 101 (4) EPÜ).

1.2 Die anderen Einwände gegen die Zulässigkeit der Beschwerde betreffen die Vorlagefrage. Gewiss setzt eine Vorlage in der Regel eine zulässige Beschwerde voraus. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Zulässigkeit der Beschwerde Gegenstand der Vorlagefrage ist (G 3/99, ABI. EPA 2002, 347 – Zulässigkeit eines gemeinsamen Einspruchs bzw. einer gemeinsamen Beschwerde/HOWARD FLOREY, Nr. 4 der Entscheidungsgründe, unter Bezugnahme auf G 8/92 vom 5. März 1993, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

VI. No statements have been filed by third parties.

VII. At the end of the oral proceedings, the Chairman closed the debate and announced that the decision would be given in writing.

Reasons for the decision

1. The referral is admissible.

1.1 The respondent's objections to the proper representation of the appellant do not give rise to any doubts on the part of the Board.

1.1.1 There was no need to prove the qualification of the persons acting for the appellant. Whether or not a person is a professional representative pursuant to Article 134 EPC is evident at any given time from the list maintained by the EPO which is available to the public in printed and electronic form. Entries, amendments and deletions are published in the Official Journal of the EPO. From this information it is clear that the appeal was filed by a professional representative.

1.1.2 As a rule, a professional representative is not obliged to file an authorisation (Rule 101(1), first sentence, EPC in conjunction with the Decision of the President of the EPO dated 19 July 1991 on the filing of authorisations, OJ EPO 1991, 489). Thus, the professional representative is deemed to be entitled to act in the name of the respective party, unless he fails to file an authorisation in due time if invited to do so in a specific case (Rule 101(4) EPC).

1.2 The other objections to the admissibility of the appeal are related to the referred point of law. As a rule, it is true that a referral presupposes an admissible appeal. However, this does not apply if the referred point of law concerns the admissibility of the appeal (G 3/99, OJ EPO 2002, 347 – Admissibility of joint opposition or joint appeal/HOWARD FLOREY, Reasons, point 4, referring to G 8/92 of 5 March 1993, not published in OJ EPO, Reasons, point 3).

VI. Aucune observation n'a été produite par des tiers.

VII. A la fin de la procédure orale, le Président a clos le débat et a annoncé que la décision serait rendue par écrit.

Motifs de la décision

1. La saisine est recevable.

1.1 Les objections de l'intimé concernant la représentation du requérant ne suscitent aucun doute de la part de la Chambre.

1.1.1 Il n'est pas nécessaire de prouver l'habilitation des personnes agissant pour le requérant. La liste tenue par l'OEB, qui est accessible au public sous forme imprimée et électronique, permet d'établir à tout moment si une personne est ou non mandataire agréé conformément à l'article 134 CBE. Les inscriptions, modifications et radiations sont publiées au Journal officiel de l'OEB. Il ressort clairement de ces informations que le recours a été formé par un mandataire agréé.

1.1.2 En règle générale, un mandataire agréé n'est pas tenu de déposer un pouvoir (règle 101(1), première phrase CBE, ensemble la décision du Président de l'OEB, en date du 19 juillet 1991, relative au dépôt de pouvoirs, JO OEB 1991, 489). Le mandataire agréé est par conséquent réputé habilité à agir au nom de la partie concernée, à moins qu'il ne dépose pas de pouvoir dans les délais après y avoir été invité dans un cas particulier (règle 101(4) CBE).

1.2 Les autres objections formulées à l'encontre de la recevabilité du recours ont trait à la question de droit soumise. De manière générale, une saisine présuppose en effet que le recours est recevable. Cela ne s'applique toutefois pas lorsque la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours porte sur la recevabilité du recours (G 3/99, JO OEB 2002, 347 – Recevabilité d'une opposition conjointe ou d'un recours conjoint/HOWARD FLOREY, point 4 des motifs, se référant à la décision G 8/92 en date du 5 mars 1993, non publiée au JO OEB, point 3 des motifs).

1.3 Die Fragen 1 und 2 werden zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung vorgelegt, nachdem – wie in der Vorlageentscheidung angeführt – keine eindeutige Rechtsprechung vorliegt.

Was die Frage 3 anbelangt, ist offensichtlich, dass es eindeutiger Rechtsgrundsätze bedarf, um festzustellen, wer am Verfahren vor dem EPA beteiligt sein kann (bezüglich des Einsprechenden s. G 3/99, a. a. O., Nr. 12 der Entscheidungsgründe). Es muss jederzeit während des Verfahrens feststehen, wer Verfahrensrechte wirksam geltend machen kann und wem gegenüber Amtshandlungen des EPA vorzunehmen sind. Somit ist die Frage, inwieweit Mängel in den Angaben über den Beschwerdeführer beseitigt werden können, eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung.

1.4 Die Beschwerdegegnerin brachte vor, dass eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer nicht erforderlich sei, da die Rechtslage angesichts der einschlägigen Bestimmungen des EPÜ und der bisherigen Rechtsprechung dieser Kammer eindeutig sei. Ein solcher Ansatz vermengt die verfahrensrechtliche Frage der Zulässigkeit der Vorlage mit der materiellrechtlichen Frage, wie die Vorlagefrage zu beantworten ist. Es besteht kein Zweifel, dass die Vorlagefrage für die Entscheidung in der ihr zu Grunde liegenden Sache maßgeblich ist.

2. Die Vorlageentscheidung enthält zwei Argumentationslinien zur Stützung der Zulässigkeit einer Übertragung des Einspruchs in der bestehenden Situation, aus denen sich die Fragen 1 a) und b) ergeben.

2.1 Frage 1 a) –

Freie Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung?

2.1.1 Während in G 4/88 die Frage unbeantwortet blieb, ob die Einsprechendenstellung frei übertragbar ist (a. a. O., Nr. 5 der Entscheidungsgründe), bezog die Große Beschwerdekammer in G 3/97 hierzu wie folgt Stellung: "Seine Verfahrensbeteiligung steht nicht zur freien Disposition des Einsprechenden." (a. a. O., Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe; s. auch T 659/92, ABl. EPA 1995, 519 – Übertragung der Einsprechendenstellung/SCHWEISFURTH; T 670/95 vom 9. Juni 1998 – Zementzusammensetzung/SIKA, ange-

1.3 Questions 1 and 2 are referred in order to ensure uniform application of the law. This follows from the lack of clear case law indicated in the referring decision.

In respect of question 3, it is apparent that clear legal principles are necessary for assessing who may be a party to the proceedings before the EPO (for the opponent, cf. G 3/99, loc. cit., Reasons, point 12). At any given time throughout the proceedings, there should be no doubt as to who may validly exercise procedural rights and to whom official actions by the EPO are to be addressed. Therefore, the question to which extent deficiencies in identifying the appellant may be remedied is an important point of law.

1.4 The respondent submitted that a decision of the Enlarged Board of Appeal was not necessary since the legal situation was clear considering the respective provisions of the EPC and previous case law of this Board. Such an approach conflates the procedural question of admissibility of the referral with the substantive question of how the referred point of law is to be answered. There is no doubt that the referred point of law is relevant for deciding the case underlying the referral.

2. The referring decision contains two argumentations in support of allowing a transfer of the opposition in the situation giving rise to the referral, resulting in questions 1(a) and (b).

2.1 Question 1(a) –

Free transferability of opponent status?

2.1.1 Whereas it may be said that in G 4/88 the question was left undecided whether opponent status can be freely transferred (loc. cit., cf. Reasons, point 5), the Enlarged Board of Appeal took position in this respect in G 3/97 stating that the "opponent does not have a right of disposition over his status as a party" (loc. cit., Reasons, point 2.2; see also T 659/92, OJ EPO 1995, 519 – Transfer of opposition/SCHWEISFURTH; T 670/95 of 9 June 1998 – Zementzusammensetzung/SIKA, cited in Case Law of the Boards of Appeal of the

1.3 Les questions 1 et 2 sont soumises à la Grande Chambre de recours afin d'assurer une application uniforme du droit, compte tenu de l'absence d'une jurisprudence claire, ainsi que l'indique la décision de saisine.

Eu égard à la question 3, il est manifeste que des principes juridiques clairs sont nécessaires pour apprécier qui peut être partie à la procédure devant l'OEB (pour l'opposant, cf. G 3/99, loc. cit., point 12 des motifs). A aucun moment de la procédure, il ne doit y avoir de doute quant à la personne qui est habilitée à exercer valablement les droits découlant de la procédure et qui est le destinataire des actes officiels de l'OEB. D'où l'importance que revêt, en droit, la question de savoir dans quelle mesure il peut être remédié à des irrégularités concernant l'identification du requérant.

1.4 L'intimé fait valoir qu'une décision de la Grande Chambre de recours n'est pas nécessaire car la situation juridique est sans ambiguïté au regard des dispositions concernées de la CBE et de la jurisprudence antérieure de la Grande Chambre de recours. Une telle approche amalgame la question de la recevabilité de la saisine, qui relève du droit procédural, et la réponse à apporter à la question de droit soumise, qui relève du fond. Il ne fait aucun doute que la question de droit soumise est pertinente pour la décision à rendre au sujet de l'affaire ayant conduit à la saisine.

2. La décision de saisine comporte deux argumentations qui tendent à admettre une transmission de l'opposition dans les circonstances à l'origine de la saisine et dont résultent les questions 1a) et 1b).

2.1 Question 1a)

Libre transmissibilité de la qualité d'opposant ?

2.1.1 S'il est possible d'affirmer que dans la décision G 4/88, la question de savoir si la qualité d'opposant peut être transmise librement n'a pas été tranchée (loc. cit., point 5 des motifs), la Grande Chambre de recours a pris position à ce sujet dans la décision G 3/97, en affirmant que l'opposant ne peut pas disposer librement de sa qualité de partie à la procédure (loc. cit., point 2.2 des motifs ; cf. également T 659/92, JO OEB 1995, 519 – Transmission de la qualité d'opposant/SCHWEISFURTH ; T 670/95, en date du 9 juin 1998 –

führt in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 4. Auflage 2001, VII.C.5 und VII.D.5.2; T 298/97, ABI. EPA 2002, 83 – Waschmittelzusammensetzung/UNILEVER, Nr. 5 ff. der Entscheidungsgründe). Es besteht kein Grund, von dieser Position abzuweichen.

Die Beschwerdeführerin versuchte, die Bedeutung dieser Aussage in G 3/97 einzuschränken, indem sie argumentierte, dass die Entscheidung die Möglichkeit einer Beendigung der Beteiligung des Einsprechenden offen lasse. Wie jeder Verfahrensbeteiligte kann der Einsprechende seine Beteiligtenstellung durch Rücknahme seines Einspruchs bzw. seiner Beschwerde oder durch Ausscheiden aus einer Gruppe gemeinsamer Einsprechender aufgeben. Nichts anderes ist mit dem vorstehend genannten Satz in G 3/97 gemeint. Dies wird aus dem nachfolgenden Satz offensichtlich, wonach der Einsprechende seine Stellung nicht auf einen Dritten abwälzen kann. Dies schließt die Auslegung der Beschwerdeführerin ausdrücklich aus, die Beendigung der Beteiligung des Einsprechenden könne einem Dritten die Möglichkeit geben, die Einsprechendenstellung zu übernehmen.

2.1.2 Das Hauptargument für eine freie Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung, das von der vorlegenden Kammer geprüft wurde, ist der Grundsatz der Gleichbehandlung von Patentinhaber und Einsprechendem (T 1091/02, Nr. 2.5.1 der Entscheidungsgründe).

Die Vorlageentscheidung verkennt nicht, dass sich die Situation des Patentinhabers von der des Einsprechenden unterscheidet. Im Falle des Patentinhabers kann ein gewerbliches Schutzrecht übertragen werden, und eine solche Übertragung kann gegenüber dem EPA wirksam sein, wenn sie gemäß Regel 61 in Verbindung mit Regel 20 EPÜ eingetragen wird. Dies ermöglicht es dem neuen Patentinhaber, sein Patent im Einspruchsverfahren vor dem EPA zu verteidigen. Somit kann die verfahrensrechtliche Stellung des Patentinhabers nicht ohne das Schutzrecht übertragen werden. Im Falle des Einsprechenden gibt es kein Schutzrecht, so dass sich nicht die Frage stellt, ob sich die verfahrensrechtliche Stellung mit der Eigentümerschaft ändern könnte; die Sachlage ist also eine grundlegend andere.

EPO, 4th ed. 2001, VII.C.5 and VII.D.5.2; T 298/97, OJ EPO 2002, 83 – Detergent composition/UNILEVER, Reasons, point 5 et seq.). There is no reason to deviate from this position.

The appellant tried to give that statement in G 3/97 a restricted meaning arguing that the decision left the possibility of an end of the involvement of the opponent open. As with any party to proceedings, the opponent can give up his procedural position by withdrawing the opposition, withdrawing the appeal or by withdrawing from a group of common opponents, as the case may be. Nothing else is addressed in the above phrase in G 3/97. That is evident from the subsequent sentence according to which the opponent cannot offload his status onto a third party. This expressly excludes the appellant's interpretation that the end of the opponent's involvement could give a third party the possibility to take over the opponent's status.

2.1.2 The main argument considered by the referring Board for free transferability of opponent status is the principle of equal treatment of proprietor and opponent (T 1091/02, Reasons, point 2.5.1).

The referring decision does not fail to appreciate that the situations of the proprietor and the opponent are different. In the case of the proprietor, the industrial property right may be transferred and such transfer may have effect *vis-à-vis* the EPO if it is registered in accordance with Rule 61 in conjunction with Rule 20 EPC. This allows the new proprietor to defend his patent in opposition proceedings before the EPO. Hence, the procedural status of the proprietor cannot be transferred without the substantive title. In the case of the opponent there is no substantive title. Therefore, the question whether the procedural status may change with the ownership does not arise and both situations are fundamentally different.

Zementzusammensetzung/SIKA, citée dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 4^e édition 2001, VII.C.5 et VII.D.5.2 ; T 298/97, JO OEB 2002, 83 – Composition détergente/ UNILEVER, point 5 des motifs et suivants). Il n'y a aucun motif de s'écarter de cette position.

Le requérant a tenté de donner à la conclusion énoncée dans la décision G 3/97 un sens étroit, en avançant que la décision n'exclut pas l'éventualité que la participation d'un opposant prenne fin. A l'instar de toute partie à une procédure, l'opposant peut renoncer à sa qualité dans la procédure en retirant l'opposition ou le recours, ou en se retirant d'un groupe de co-opposants, suivant le cas. La conclusion susmentionnée de la décision G 3/97 n'enseigne rien d'autre, ce que montre la phrase suivante, dans laquelle il est énoncé que l'opposant ne peut pas transmettre sa qualité à un tiers. Cela exclut expressément l'interprétation du requérant selon laquelle un tiers peut reprendre à son compte la qualité d'opposant lorsque la participation de l'opposant prend fin.

2.1.2 Le principal argument examiné par la chambre à l'origine de la saisine, au soutien de la libre transmissibilité de la qualité d'opposant, est le principe de l'égalité de traitement entre le titulaire du brevet et l'opposant (T 1091/02, point 2.5.1 des motifs).

La décision de saisine ne manque pas de relever que la situation du titulaire du brevet et celle de l'opposant sont différentes. Dans le cas du titulaire du brevet, le titre de propriété industrielle peut être transféré et un tel transfert peut avoir des effets à l'égard de l'OEB s'il est inscrit conformément à la règle 61 ensemble la règle 20 CBE. Le nouveau titulaire du brevet est ainsi en mesure de défendre son brevet au cours de la procédure d'opposition devant l'OEB. Par conséquent, la qualité de titulaire du brevet ne peut pas être transférée sans le titre matériel. Or, un tel titre n'existe pas dans le cas de l'opposant. Dès lors, la question ne se pose pas de savoir si un changement de propriété peut entraîner un changement de la qualité dans la procédure. Les deux situations diffèrent par conséquent entièrement l'une de l'autre.

Ebenso wenig verkennt die Vorlageentscheidung, dass es nach den allgemeinen Grundsätzen des Verfahrensrechts nicht im Ermessen eines Beteiligten an einem Gerichtsverfahren liegt, seine Stellung auf eine andere Person zu übertragen (Nr. 2.5.6 der Entscheidungsgründe). Im EPÜ sind zwar die Bedingungen geregelt, unter denen sich die Stellung des Anmelders oder Patentinhabers im Verfahren vor dem EPA ändern kann; es enthält aber keine derartigen Bestimmungen bezüglich des Einsprechenden. Eine Ausnahme stellt die in Regel 60 (2) EPÜ behandelte Situation eines Erben als Gesamtrechtsnachfolger dar. Offenbar wollte der Gesetzgeber keine Regelungen für andere Fälle der Übertragung als die Gesamtrechtsnachfolge vorsehen. Es ist keine gesetzliche Lücke ersichtlich, die von der Rechtsprechung auszufüllen wäre (s. G 1/97, ABI. EPA 2000, 322 – Antrag auf Überprüfung/ETA, Nr. 3 b) der Entscheidungsgründe).

2.1.3 Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass die freie Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung angesichts des öffentlichen Interesses an einem Widerruf ungültiger Patente gerechtfertigt sei. Durch das Einspruchsverfahren soll der Öffentlichkeit denn auch die Möglichkeit gegeben werden, die Gültigkeit des Patents anzufechten (G 9/93, ABI. EPA 1994, 891 – Einspruch der Patentinhaber gegen das eigene Patent/ PEUGEOT UND CITROEN, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Diese Möglichkeit mag dem Einzelinteresse des Einsprechenden dienen, der bei seiner Geschäftstätigkeit keinen Beschränkungen unterworfen sein möchte; notwendig ist ein solches Interesse aber nicht. Auf jeden Fall liegt es im Interesse der Öffentlichkeit, dass Einspruchsverfahren durchgeführt und dabei insbesondere gegen die Patentierbarkeit sprechende Umstände erörtert werden, die im Erteilungsverfahren nicht zu Tage traten (G 3/97, a. a. O., Nr. 3.2.3 der Entscheidungsgründe). Der Beschwerdeführerin zufolge rechtfertigt dies eine freie Übertragung, z. B. wenn der ursprüngliche Einsprechende sein Interesse am Einspruch verliert und ein Dritter an der Fortführung des Verfahrens interessiert ist. In Bezug auf G 3/97 brachte die Beschwerdeführerin vor, dass der Patentinhaber kein berechtigtes Interesse daran habe, den Einsprechenden zu kennen.

Neither does the referring decision fail to appreciate that, according to general principles of procedural law, it is not within the discretion of a party to court proceedings to transfer its party status to another person (Reasons, point 2.5.6). Whereas the EPC has made provision for the requirements under which the status of the applicant or proprietor in the proceedings before the EPO may change, there are no corresponding provisions for the opponent. As an exception, the situation of the heir as universal successor is addressed in Rule 60(2) EPC. Apparently the legislator did not want to provide for cases of transfer apart from universal succession. No *lacuna* in the law has become apparent which the jurisprudence might be called upon to fill (cf. G 1/97, OJ EPO 2000, 322 – Request with a view to revision/ETA, Reasons, point 3 b).

2.1.3 The appellant submitted that free transfer of the opponent status was justified due to the public interest in having invalid patents revoked. Indeed, it is the purpose of opposition proceedings to give the public the opportunity to challenge the validity of the patent (G 9/93, OJ EPO 1994, 891 – Opposition by patent proprietor/PEUGEOT AND CITROEN, Reasons, point 3). This possibility may serve the individual interest of the opponent who wants to remain free from being subject to limitations in his commercial activities, although such an interest is not necessary. In any case, opposition proceedings are in the interest of the public, in particular to have circumstances arguing against patentability considered which were not revealed in grant proceedings (G 3/97, loc. cit., Reasons, point 3.2.3). According to the appellant, this purpose justifies a free transfer, e.g. in a situation where the original opponent lost its interest in the opposition and another person is interested in continuing the proceedings. Referring to G 3/97, the appellant submitted that the proprietor did not have a legitimate interest in knowing the opponent.

La décision de saisine ne manque pas de noter non plus que selon les principes généraux du droit procédural, une partie à une procédure juridictionnelle ne peut pas librement transmettre sa qualité de partie à une autre personne (point 2.5.6 des motifs). Si la CBE comporte des dispositions régissant les conditions dans lesquelles la qualité de demandeur ou de titulaire du brevet pendant la procédure devant l'OEB peut changer, il n'existe pas de dispositions correspondantes pour l'opposant, à l'exception de la situation de l'héritier en tant que successeur universel, qui est couverte par la règle 60(2) CBE. Le législateur n'a apparemment pas souhaité arrêter de dispositions pour les cas de transmission autres que la succession universelle. Il n'en résulte aucune lacune juridique que la jurisprudence pourrait être appelée à combler (cf. G 1/97, JO OEB 2000, 322 – Requête en vue d'une révision/ETA, point 3 b) des motifs).

2.1.3 Le requérant fait valoir que la libre transmission de la qualité d'opposant est justifiée en raison de l'intérêt du public à obtenir la révocation des brevets non valables. La procédure d'opposition vise en effet à donner au public l'occasion de contester la validité du brevet (G 9/93, JO OEB 1994, 891 – Opposition par les titulaires du brevet/ PEUGEOT ET CITROEN, point 3 des motifs). Cette possibilité peut servir l'intérêt individuel de l'opposant, qui ne veut pas se voir imposer une restriction de ses activités commerciales, sachant toutefois qu'un tel intérêt n'est pas une condition. En tout état de cause, la procédure d'opposition est dans l'intérêt du public, qui est notamment d'obtenir l'examen de faits s'opposant à la brevetabilité qui n'ont pas été révélés pendant la procédure de délivrance (G 3/97, loc. cit., point 3.2.3 des motifs). Selon le requérant, cet objectif justifie une libre transmission, par exemple dans le cas où l'opposition ne revêt plus d'intérêt pour l'opposant initial et qu'une autre personne souhaite en revanche poursuivre la procédure. Se référant à la décision G 3/97, le requérant a fait valoir que le titulaire du brevet n'a pas d'intérêt légitime à connaître l'opposant.

2.1.4 Dem kann sich die Kammer nicht anschließen. Das Einspruchsverfahren soll ein einfaches, zügig durchgeführtes Verfahren sein. In ihm sollen einerseits relevante Einwände angemessen berücksichtigt werden, andererseits soll alsbald eine Entscheidung getroffen werden. Dies liegt nicht nur im Interesse beider Seiten (G 3/97, a. a. O., Nr. 3.2.3 der Entscheidungsgründe), sondern auch im Interesse der Öffentlichkeit, baldmöglichst geklärt zu wissen, ob es ein Ausschlussrecht zu beachten gilt. Aus diesem Grund ist der Einspruch fristgebunden und der Beitritt Dritter durch Artikel 105 EPÜ eingeschränkt. Es würde diesem Konzept zuwiderlaufen, wenn ein Dritter, der nicht fristgerecht Einspruch eingelegt hat, die verfahrensrechtliche Stellung eines Einsprechenden, der das Interesse am Einspruch verloren hat, übernehmen könnte und ein ansonsten abgeschlossenes Verfahren dadurch verlängert würde (s. auch T 298/97, a. a. O., Nr. 7.1 der Entscheidungsgründe).

Die von der Beschwerdeführerin angeführte Entscheidung T 563/89 (a. a. O.) kann deren Position aus folgenden Gründen nicht untermauern. Zum einen wurde in jenem Fall – anders als in der Vorlageentscheidung – ein Rechtsübergang von einem Unternehmen, das den Einspruch eingelegt hatte, an den Käufer des Unternehmens anerkannt. Des Weiteren geht der zu Grunde liegende Sachverhalt aus der Entscheidung nicht deutlich hervor. Darin heißt es, dass der Käufer als Rechtsnachfolger gehandelt habe, was bedeuten könnte, dass der ursprüngliche Einsprechende nicht mehr existierte. Schließlich war der Rechtsübergang nicht bestritten worden, und die Kammer nahm bei der Zulassung des Rechtsübergangs lediglich Bezug auf die Entscheidungsgründe im Fall G 4/88.

Ebenso wenig rechtfertigt die von der Beschwerdeführerin angeführte Entscheidung G 3/97 die von ihr daraus gezogenen Schlussfolgerungen. Wenn in G 3/97 festgestellt wird, dass ein Interesse daran zu erfahren, auf wessen Betreiben der Einspruch eingelegt worden ist, nicht rechtlich geschützt ist (a. a. O., Nr. 3.2.1 der Entscheidungsgründe), geht es um eine Situation, in der der Einsprechende im Interesse eines Dritten handelt. In der Entscheidung heißt es, dass nur der formell Legitimierte als Verfahrensbeteiligter anzusehen sei und dann auch keine Zweifel

2.1.4 The Board cannot agree. Opposition proceedings are conceived as a simple, speedily conducted procedure. On the one hand, relevant objections should be given appropriate consideration, on the other hand a decision should be reached as quickly as possible. This serves not only the interests of both parties (G 3/97, loc. cit., Reasons, point 3.2.3) but also the interest of the public at large in having clarified as soon as possible the question of whether an exclusive right has to be respected. For that reason, opposition is subject to a time limit, and third party participation is restricted in Article 105 EPC. It would be contrary to this concept to allow a third party who has failed to oppose within due time to take over the procedural position of an opponent who has lost interest, thereby lengthening proceedings which would otherwise be finished (see also T 298/97, loc. cit., Reasons, point 7.1).

Decision T 563/89 (loc. cit.), cited by the appellant, cannot support its position for the following reasons. Firstly, unlike the situation underlying the referral, a transfer was acknowledged in that case from a company which had filed the opposition to the purchaser of the company. In addition, the underlying facts are not very clear from the decision. It is stated that the purchasing company acted as successor in title which could mean that the original opponent no longer existed. Finally, the transfer had not been contested and in accepting the transfer the Board restricted itself to a reference to the reasons of G 4/88.

Neither does the appellant's reference to G 3/97 justify the conclusions drawn therefrom. When stating that an interest in knowing the identity of the person at whose instigation the opposition has been filed is not legally protected (loc. cit., Reasons, point 3.2.1), G 3/97 deals with a situation in which the opponent is acting in the interest of a third party. The decision treats only the formally authorised person as party to the proceedings and it states also that, with this approach, doubts about the position of the parties cannot arise (Reasons, point 3.2.5). That means that the

2.1.4 La Chambre ne saurait adhérer à ce point de vue. L'opposition est conçue comme une procédure simple et rapide. Le but est d'une part de dûment examiner les objections pertinentes et, d'autre part, de rendre une décision le plus vite possible. Il est non seulement de l'intérêt des deux parties (G 3/97, loc. cit., point 3.2.3 des motifs), mais aussi de celui du grand public de savoir dès que possible s'ils sont tenus de respecter un droit exclusif. C'est la raison pour laquelle l'opposition est assujettie à un délai, et que la participation de tiers est restreinte dans l'article 105 CBE. Il serait contraire à ce concept de permettre à un tiers qui n'a pas fait opposition en temps utile de reprendre à son compte la qualité qu'occupait dans la procédure un opposant ayant perdu tout intérêt dans son action, et de prolonger ainsi une procédure qui se serait autrement achevée (cf. également T 298/97, loc. cit., point 7.1 des motifs).

La décision T 563/89 (loc. cit.), citée par le requérant, ne peut étayer sa position pour les raisons suivantes. En premier lieu, contrairement à la situation à la base de la saisine, la chambre a reconnu dans l'affaire invoquée le transfert de l'entreprise à l'origine de l'opposition au profit de l'acquéreur de l'entreprise. De plus, les faits sous-jacents ne ressortent pas très clairement de la décision. Celle-ci indique ainsi que l'entreprise acheteuse agissait en tant qu'ayant cause, ce qui peut signifier que l'opposant initial n'existait plus. Enfin, le transfert n'a pas été contesté et la chambre, en l'admettant, s'est bornée à se référer aux motifs de la décision G 4/88.

De même, la référence du requérant à la décision G 3/97 ne justifie pas les conclusions qu'il en tire. Lorsqu'elle précise que l'intérêt de connaître l'identité de la personne à l'instigation de laquelle l'opposition a été formée n'est pas protégé juridiquement (loc. cit., point 3.2.1 des motifs), la décision G 3/97 traite d'une situation dans laquelle l'opposant agit dans l'intérêt d'un tiers. Elle énonce que la personne remplissant les conditions de forme est seule considérée comme partie à la procédure, de sorte qu'il ne saurait y avoir de doutes quant à la position des

über die Parteistellung auftreten könnten (Nr. 3.2.5 der Entscheidungsgründe). Dies bedeutet, dass dem Patentinhaber keine verfahrensrechtlichen Mittel zur Verfügung stehen, um herauszufinden, wer der Dritte ist. Es ist jedoch unabdingbar, dass die Identität des Einsprechenden feststeht, selbst wenn es sich um einen Strohhalm handelt.

2.2 Frage 1 b) –

Erweiterung der Schlussfolgerung in G 4/88?

In der Vorlageentscheidung werden Zweifel angemeldet, ob die Übertragung eines Teils des Geschäftsbetriebs eines Unternehmens mit dem Verkauf einer Tochtergesellschaft mit eigenem Geschäftsbetrieb gleichgestellt werden kann (Nr. 2.3.2 der Entscheidungsgründe). In der Tat besteht ein Unterschied zwischen einer juristischen Person und einem Teil ihres Geschäftsbetriebs, der von einem bloßen Geschäftsbereich ohne Rechtspersönlichkeit ausgeübt wird (T 9/00, ABI. EPA, 275 – Einspruch/HENKEL, S. 289). Der Verkauf einer Tochtergesellschaft ändert nichts am Status der beteiligten Unternehmen, während der Verkauf eines bloßen Geschäftsbereichs eine Aufspaltung des verkaufenden Unternehmens nach sich zieht. Nach Auffassung der Kammer 3.3.4 sind sich aber die Situation, die zur Vorlage geführt hat, und diejenige, in der die Große Beschwerdekammer in G 4/88 die Übertragung der Einsprechendenstellung zuließ, im Hinblick auf das jeweilige Interesse sehr ähnlich. In beiden Fällen habe der ursprüngliche Einsprechende infolge einer größeren Geschäftstransaktion ein berechtigtes Interesse an der Übertragung des Einspruchs. Die Beendigung der Beziehungen zwischen einem Einsprechenden und seiner Tochter sei der Übertragung relevanter Geschäftsbereiche durchaus vergleichbar (a. a. O., Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe).

2.2.1 Zunächst stellt die vorlegende Kammer zutreffend fest, dass der Einspruch im ersten Fall von vornherein im Namen der Tochter hätte eingereicht werden können, auf deren Geschäftsbetrieb er sich bezog. Dies war in der Sache G 4/88 nicht möglich, wo erst nach Einlegen des Einspruchs durch Abspaltung eines Unternehmensteils einer bis dahin einzigen juristischen Person eine eigenständige juristische Person entstand.

proprietor has no procedural means to learn who the third party is. It is, however, indispensable that the identity of the opponent is clear, even if he is a man of straw.

2.2 Question 1(b) –

Broadening the finding in decision G 4/88?

The referring decision voices doubts about whether the transfer of a part of a company's own business can be equated with the sale of a subsidiary company itself doing business (Reasons, point 2.3.2). In fact, a difference exists between a legal person and a part of its business carried out by a simple department without legal personality (T 9/00, OJ EPO 2002, 275 – Opposition/HENKEL, at p. 289). The sale of a subsidiary does not change the status of the companies involved, whereas the sale of a mere department entails a splitting of the company selling a part of its business. However, Board 3.3.4 suggests that the situation giving rise to the referral and the situation for which the Enlarged Board of Appeal in G 4/88 accepted a transfer of opposition are very similar with respect to the interests involved. In both cases, due to a major business transaction the original opponent had a legitimate interest in transferring the opposition. The breaking up of the ties between the opponent and its subsidiary appeared to be comparable to the transfer of relevant business assets (loc. cit., Reasons, point 2.4).

2.2.1 At the outset, the referring Board correctly states that in the first situation the opposition could have been filed directly on behalf of the subsidiary to whose business the opposition related. This was not possible in the case dealt with in G 4/88 in which only after the filing of the opposition a separate legal person came into existence by a split-off of a part of the enterprise of an, until then, single legal person.

parties (point 3.2.5 des motifs). Cela signifie que le titulaire du brevet ne dispose d'aucun moyen de procédure pour connaître l'identité du tiers. Il est toutefois indispensable que l'identité de l'opposant soit claire, même s'il s'agit d'un prête-nom.

2.2 Question 1 b)

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

La décision de saisine émet des doutes quant à la question de savoir si la transmission d'une partie des activités économiques d'une entreprise peut être assimilée à la vente d'une filiale ayant elle-même ses activités (point 2.3.2 des motifs). Il existe de fait une différence entre une personne morale et une partie de ses activités économiques conduite par une simple division dépourvue de la personnalité morale (T 9/00, JO OEB 2002, 275 – Opposition/HENKEL, p. 289). La vente d'une filiale ne change pas le statut des entreprises concernées, alors que la vente d'une simple division entraîne une fragmentation de l'entreprise qui cède une partie de ses activités économiques. La chambre 3.3.4 suggère toutefois que la situation donnant lieu à la saisine et la situation dans laquelle la Grande Chambre de recours a admis, dans la décision G 4/88, la transmission de l'opposition, sont très similaires eu égard aux intérêts impliqués. Dans les deux cas, l'opposant initial a un intérêt légitime, suite à une transaction majeure, à transférer l'opposition. Selon la chambre 3.3.4, la rupture des liens entre l'opposant et sa filiale est donc comparable à la transmission des activités économiques d'une entreprise (loc. cit., point 2.4 des motifs).

2.2.1 La chambre 3.3.4 affirme d'emblée à juste titre que dans la première situation, l'opposition aurait pu être directement formée pour le compte de la filiale aux activités de laquelle l'opposition se rapportait. Cela n'était pas possible dans l'affaire G 4/88, dans laquelle une personne morale distincte avait été créée, après la formation de l'opposition, à partir de la scission d'une partie de l'entreprise formant, jusqu'alors, une seule personne morale.

Damit besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Fällen:

In G 4/88 war die Große Beschwerdekammer mit einer Situation befasst, in der es aus rechtlichen Gründen nicht von vornherein möglich war, die Einsprechendenstellung dem Geschäftsbereich zuzuweisen, in dessen Interesse der Einspruch eingelegt wurde, während es in der Vorlageentscheidung um den Fall geht, dass die Muttergesellschaft der Firma, in deren Interesse der Einspruch eingelegt wurde, die Einsprechendenstellung nicht zuweisen wollte. Bei der Wahl der Rechtsform für ihre Rechtsbeziehungen und insbesondere für die Beteiligung an rechtlich geregelten Verfahren müssen die Beteiligten die Vor- und Nachteile der möglichen Alternativen abwägen.

Gewiss sprechen gute Gründe dafür, alle unter den gewerblichen Rechtsschutz fallenden Angelegenheiten einer Unternehmensgruppe in einer zentralen Abteilung der Muttergesellschaft zusammenzufassen. Diese Gründe sind gegen etwaige Nachteile abzuwägen. Die offensichtliche Folge einer Zentralisierung ist die Bündelung aller Rechtspositionen bei der Muttergesellschaft. Daraus kann sich der Nachteil ergeben, dass eine Übertragung von Rechten häufig kostspielig und – wie der vorliegende Fall zeigt – manchmal nicht möglich ist.

Die Einsprechende hätte jedoch leicht Vorkehrungen für den möglichen Fall treffen können, dass ihre Tochter den Einspruch später übernehmen sollte. Hätten die Mutter- und die Tochtergesellschaft den Einspruch als gemeinsame Einsprechende eingelegt, so hätte sich die Muttergesellschaft jederzeit aus dem Einspruchsverfahren zurückziehen können, so dass die Tochter als einzige Einsprechende verblieben wäre (G 3/99, a. a. O., Nr. 13 der Entscheidungsgründe).

Dies zeigt, dass die verfügbaren Alternativen für die Betreuung gewerblicher Schutzrechte innerhalb einer Unternehmensgruppe unterschiedliche rechtliche Folgen nach sich ziehen und verschiedene Möglichkeiten für die Wahrung der Interessen eines Beteiligten mit sich bringen. Derartige Unterschiede sind aber kein Grund, die rechtlichen Folgen der jeweils gewählten Vorgehensweise bewusst zu ignorieren. Vielmehr müssten überzeugende Gründe dafür vorliegen, dass diese Folgen in einer

This establishes an essential difference between the two situations:

In G 4/88 the Enlarged Board of Appeal was faced with a situation in which it was for legal reasons not from the outset possible to attribute the procedural status of opponent to the business in whose interest the opposition was filed, whereas the referral is concerned with a situation in which the holding company did not want to attribute the procedural status of opponent to the entity in whose interest the opposition was filed. Choosing the legal forms in which parties organise their legal relations, in particular in taking part in legal proceedings, means balancing the advantages and disadvantages of the available possibilities.

There are certainly good reasons why it may be preferable to centralise all industrial property matters of a group of affiliated companies within a central unit of the holding company. These reasons have to be balanced against possible disadvantages. The evident consequence of a centralisation is that legal rights are gathered by the holding company. The disadvantage may arise therefrom that a transfer of legal rights may often be costly and sometimes not be possible at all, as the present case shows.

However, the opponent could easily have made provision for a future eventuality that its subsidiary should take over the responsibility for the opposition. If the holding company and subsidiary had filed the opposition as common opponents, the holding company could have withdrawn from the opposition at any time, leaving the subsidiary as the sole opponent (G 3/99, loc. cit., Reasons, point 13).

This shows that the available possibilities for organising industrial property matters within a group of affiliated companies entail different legal consequences and different possibilities as to how to safeguard a party's interests. Such differences alone, however, are no reason deliberately to ignore the legal consequences of the specific course of action chosen. Rather, there should be convincing reasons why such consequences might be not acceptable in a specific situation.

Une différence essentielle est donc établie entre les deux situations :

Dans l'affaire G 4/88, la Grande Chambre de recours était confrontée à une situation dans laquelle il était d'emblée impossible, pour des raisons juridiques, de conférer la qualité d'opposant à l'entreprise (activité économique) dans l'intérêt de laquelle l'opposition avait été formée, alors que la présente saisine a trait à une situation dans laquelle la société mère n'a pas voulu attribuer la qualité d'opposant à l'entité dans l'intérêt de laquelle l'opposition a été formée. Choisir la forme juridique dans laquelle les parties organisent leurs relations juridiques, notamment en vue de participer à une procédure prévue par la loi, revient à mettre en balance les avantages et les inconvénients inhérents aux possibilités existantes.

Il y a sans aucun doute de bonnes raisons de préférer, le cas échéant, concentrer toutes les questions de propriété industrielle d'un groupe de filiales au sein d'une unité centrale de la société mère. Il faut mettre en balance ces raisons et les inconvénients éventuels. Ainsi, la centralisation permet à l'évidence de regrouper les titres de protection au sein de la société mère. L'inconvénient éventuel réside toutefois dans le fait que la transmission de droits peut souvent être coûteuse, voire totalement exclue, ainsi que le montre la présente espèce.

En tout état de cause, rien n'empêchait l'opposant de prendre des dispositions pour l'éventualité où sa filiale devrait reprendre ultérieurement à son compte la responsabilité de l'opposition. Si la société mère et sa filiale avaient formé l'opposition en qualité de co-opposants, la première aurait pu se retirer à tout moment de l'opposition et laisser sa filiale comme unique opposant (G 3/99, loc. cit., point 13 des motifs).

Cela montre que les possibilités existantes d'organiser les questions de propriété industrielle au sein d'un groupe d'entreprises affiliées impliquent des conséquences juridiques différentes et comportent des options différentes sur la manière de préserver les intérêts d'une partie. Toutefois, de telles différences ne justifient pas en soi d'ignorer délibérément les conséquences juridiques de la stratégie retenue. Il doit en effet y avoir des raisons convaincantes de ne pouvoir éventuellement accepter

bestimmten Situation nicht akzeptabel sein sollten.

2.2.2 In der auf G 4/88 (a. a. O.) folgenden Rechtsprechung der Beschwerdekammern wurden die Grundsätze dieser Entscheidung nicht auf andere Fallgestaltungen ausgedehnt. Außer bei einer Gesamtrechtsnachfolge wurde die Übertragung des Einspruchs nur dann zugelassen, wenn ein einschlägiger Teil des Geschäftsbetriebs der Einsprechenden übertragen wurde (T 670/95, a. a. O., in der die bisherige Rechtsprechung zusammengefasst wurde; T 711/99, ABI. EPA 2004, 550 – Übertragung des Einspruchs/L'OREAL).

Die beteiligten Interessen rechtfertigen es nicht, die Grundsätze der Entscheidung G 4/88 auf den Verkauf einer Tochtergesellschaft anzuwenden, in deren Interesse die Muttergesellschaft den Einspruch eingeleitet hatte.

a) Rechtssicherheit und Verfahrensökonomie

Nach dem Grundsatz der Rechtssicherheit muss zu jeder Zeit feststehen, wer die Verfahrensbeteiligten sind (s. o., Nr. 1.3). Würde der Verkauf einer Tochtergesellschaft als Rechtfertigungsgrund für eine Übertragung der Einsprechenden betrachtet, so würde jede derartige Eigentumsübertragung die Frage aufwerfen, ob die Muttergesellschaft Verfahrensbeteiligte bleiben oder einen Rechtsübergang beantragen möchte. Hatte zuvor festgestanden, dass es nur einen einzigen Einsprechenden gab, so würde der Verkauf einer Tochtergesellschaft eine Wahlmöglichkeit eröffnen, wer am weiteren Verfahren als Einsprechender beteiligt sein soll. Wird der Einspruch übertragen, stellt sich zusätzlich die Frage, wer der rechtmäßige neue Rechtsinhaber ist, nämlich die neue Muttergesellschaft (im vorliegenden Fall bioMérieux S.A.) oder die verkaufte Tochtergesellschaft (im vorliegenden Fall Organon Teknika/bioMérieux B.V.). Die erste Möglichkeit kann schwerlich als analog zu G 4/88 betrachtet werden, und die zweite liefe der ausdrücklichen Absicht der ursprünglichen Einsprechenden zuwider.

Des Weiteren würde sich die Tatfrage stellen, ob der Einsprechende der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer hinreichend nachweisen kann, dass der Verkauf tatsächlich stattgefunden hat. Aus steuerlichen Gründen erfolgen Unternehmensverkäufe häufig

2.2.2 In the case law of the Boards of Appeal subsequent to G 4/88 (loc. cit.), the rationale of G 4/88 was not extended to other situations. In addition to the cases of universal succession, a transfer of the opposition was only allowed when a relevant part of the opponent's business was transferred (T 670/95, loc. cit., summarising the previous case law; T 711/99, OJ EPO 2004, 550 – Transfer of opposition/L'OREAL).

The interests involved do not justify applying the rationale of decision G 4/88 mutatis mutandis to the case of the sale of a subsidiary company in whose interest the holding company filed the opposition.

(a) Legal certainty and efficiency of procedure

Legal certainty requires that it is clear at any given time who the parties to the proceedings are (supra, point 1.3). If the sale of a subsidiary were considered as a reason justifying a transfer of the opponent status, each such transfer would raise the question of whether the holding company wants to remain party to the proceedings or whether it wants to request a transfer. Whereas it was clear before that there was only one single opponent, the sale of a subsidiary would open a choice of who will act as the opponent for the further proceedings. If the opposition is transferred, the additional question arises of who is the legitimate assignee, the new holding company (in the case underlying the referral bioMérieux S.A.) or the subsidiary (in the case underlying the referral Organon Teknika / bioMérieux B.V.) which was sold. The first alternative can hardly be considered analogous to G 4/88, the latter would be contrary to the express intention of the original opponent.

A further factual question would be whether the opponent can produce sufficient evidence to satisfy the opposition division or board of appeal that the sale has actually taken place. For tax reasons, sales of companies quite often involve transactions via tax

de telles conséquences dans une situation donnée.

2.2.2 Dans la jurisprudence des chambres de recours faisant suite à la décision G 4/88 (loc. cit.), le fondement logique de cette dernière n'a pas été étendu à d'autres situations. Outre les cas de succession universelle, la transmission de l'opposition n'a été admise que si une partie déterminante des activités de l'opposant était transférée (T 670/95, loc. cit., résumant la jurisprudence antérieure ; T 711/99, JO OEB 2004, 550 – Transfert de l'opposition/L'OREAL).

Les intérêts en jeu ne justifient pas que le fondement logique de la décision G 4/88 soit appliqué par analogie au cas de la vente d'une filiale dans l'intérêt de laquelle la société mère a formé l'opposition.

a) Sécurité juridique et efficacité de la procédure

Aux fins de la sécurité juridique, on doit à tout moment savoir clairement qui est partie à la procédure (cf. point 1.3 ci-dessus). Si la vente d'une filiale était considérée comme un motif justifiant la transmission de la qualité d'opposant, les transferts de ce type soulèveraient tous la question de savoir si la société mère veut rester partie à la procédure ou au contraire requérir la transmission. Alors qu'il était clair auparavant qu'il n'existait qu'un seul et unique opposant, la vente d'une filiale créerait un choix quant à la personne agissant comme opposant dans la suite de la procédure. En cas de transmission de l'opposition, il faut se demander de surcroît qui, de la nouvelle société mère (dans l'affaire à la base de la saisine, bioMérieux S.A.) ou de la filiale vendue (dans l'affaire à la base de la saisine, Organon Teknika/bioMérieux B.V.), est le cessionnaire légitime. Il n'est guère possible de considérer la première variante comme analogue à l'affaire G 4/88, et la deuxième serait contraire à l'intention expresse de l'opposant initial.

Une autre question de fait serait de savoir si l'opposant peut produire des preuves suffisantes pour convaincre la division d'opposition ou la chambre de recours que la vente a bel et bien eu lieu. Pour des raisons fiscales, les ventes de sociétés impliquent assez

über Steueroasen, was die Bewertung der Gültigkeit und des Umfangs des Verkaufs erschwert. In dem Verfahren, das zur Vorlage geführt hat, brachte die Einsprechende vor, dass der einschlägige Geschäftsbetrieb zusammen mit der Tochtergesellschaft verkauft worden sei. Allerdings musste sie einräumen, dass ihre Patentaktivitäten auf dem betreffenden Gebiet nach dem Verkauf nicht vollständig eingestellt worden waren. Daraus wird deutlich, dass eine liberalere Zulassung von Übertragungen es in vielen Fällen erforderlich machen könnte, strittige Tatfragen oder schwierige Fragen des Unternehmensrechts zu prüfen. Dies würde den Spielraum für verfahrensrechtliche Auseinandersetzungen zwischen den Parteien erweitern und zu Komplikationen und Verzögerungen im Einspruchsverfahren führen. Auf diese Schwierigkeiten wird in der Vorlageentscheidung eingegangen (Nr. 2.5.2 der Entscheidungsgründe).

b) Interesse des Einsprechenden

Der Annahme in der Vorlageentscheidung, dass ein Einsprechender eine Übertragung seiner Beteiligtenstellung normalerweise nicht ohne triftigen Grund anstreben würde, ist zuzustimmen. Die Frage, die sich dabei stellt, ist jedoch nicht, ob eine liberalere Regelung der Übertragbarkeit von Einsprüchen ernsthaft befürchten lassen würde, dass Einsprechende ein abstruses oder unseriöses Verhalten an den Tag legen (a. a. O., Nr. 2.5.3 der Entscheidungsgründe). Vielmehr muss die Frage lauten, ob es stichhaltige Gründe dafür gibt, eine weitere Ausnahme von dem Grundsatz zuzulassen, dass es nicht im Ermessen eines Verfahrensbeteiligten liegt, seine Stellung zu übertragen. In Anbetracht der Tatsache, dass mit einem von der Mutter- und der Tochtergesellschaft gemeinsam eingelegten Einspruch etwaige praktische Schwierigkeiten umgangen werden können (s. o., Nr. 2.2.1), liegt es in der eigenen Verantwortung des Einsprechenden, wenn er nicht entsprechend verfährt, und er darf nicht dem Verfahrensrecht anlasten, dass es seinen Bedürfnissen nicht gerecht wird.

c) Interesse des Patentinhabers

Nach Artikel 99 (1) EPÜ kann "jedermann" innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents Einspruch einlegen. Der Patentinhaber hat ein berechtigtes Inter-

havens with the consequence that the validity and the dimension of the sale are difficult to assess. In the case giving rise to the referral, the opponent submitted that the relevant business had been sold together with the subsidiary. Nevertheless, it had to admit that its patent activities in the relevant field had not completely stopped after the sale. This shows that a liberal admission of transfers may often result in the need to examine contested questions of fact or difficult questions of company law. This would broaden the possible procedural battlefields for the parties and give rise to complications and delays in opposition proceedings. These difficulties are illustrated in the referring decision (point 2.5.2).

(b) The interest of the opponent

One can agree with the assumption in the referring decision that an opponent would not normally seek a transfer of its status without having some valid reason for doing so. The question is, however, not whether a more liberal approach to the transferability of oppositions would entail a serious risk of fanciful or frivolous procedural behaviour of opponents (loc. cit., Reasons, point 2.5.3). Rather, the question has to be asked whether there are convincing reasons why a further exception should be made to the principle that it is not within the discretion of a party to the proceedings to transfer its status. Considering that an opposition filed by the parent and subsidiary company in common avoids any practical problems which may arise (supra, point 2.2.1), it is the opponent's responsibility if he does not act accordingly, and he cannot complain that procedural law does not meet his needs.

(c) The interest of the proprietor

Article 99(1) EPC allows "any person" to file an opposition within nine months from the publication of the grant of the European patent. It is in the legitimate interest of the proprietor not to be forced to defend its patent against a

souvent des opérations via des paradis fiscaux, à la suite de quoi il est difficile d'apprécier la validité et la dimension de la vente. Dans l'affaire faisant l'objet de la saisine, l'opposant avance que les activités concernées ont été vendues avec la filiale. Force lui a été toutefois de reconnaître que ses activités brevets dans le domaine concerné n'ont pas totalement cessé après la vente. Il en découle que si l'on admettait facilement les transmissions, il s'avérerait souvent nécessaire d'examiner des questions de fait contestées ou des questions difficiles relevant du droit des entreprises. Cela élargirait l'éventail des batailles de procédure possibles pour les parties et occasionnerait des complications et des retards dans les procédures d'opposition, ainsi que l'illustre la décision de saisine (point 2.5.2).

b) L'intérêt de l'opposant

On peut acquiescer à l'hypothèse émise dans la décision de saisine selon laquelle un opposant ne chercherait pas normalement à transmettre sa qualité sans motif valable de le faire. La question n'est toutefois pas de savoir si une approche plus libérale en matière de transmissibilité des oppositions comporterait un risque grave de comportement fantaisiste ou frivole de la part des opposants (loc. cit., point 2.5.3 des motifs). Il convient en revanche de s'interroger sur l'existence de motifs convaincants justifiant une nouvelle exception au principe selon lequel une partie à la procédure ne peut pas librement transmettre sa qualité. Sachant qu'une opposition formée conjointement par la société mère et la filiale écarte tout problème pratique éventuel (cf. point 2.2.1 ci-dessus), l'opposant est seul responsable s'il n'agit pas en conséquence, et il ne saurait se plaindre que le droit procédural ne répond pas à ses besoins.

c) L'intérêt du titulaire du brevet

L'article 99(1) CBE autorise "toute personne" à former une opposition dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen. L'intérêt légitime du titulaire du brevet est de ne

esse daran, sein Patent nicht nach Ablauf dieser Frist gegen einen neuen Einsprechenden verteidigen zu müssen. Gewiss wird der neue Einsprechende keine bessere Verfahrensstellung als der frühere Einsprechende haben (T 1091/02, Nr. 2.5.4 der Entscheidungsgründe). Allerdings ist zu erwarten, dass ein neuer Beteiligter die Vorgehensweise seines Vorgängers überprüft und versucht, neue Angriffszüge zu führen. Ein wirtschaftlich stärkerer neuer Rechtsinhaber kann den Angriff auf das Patent erheblich intensivieren. Auch wenn Artikel 114 (2) EPÜ rechtliche Möglichkeiten bietet, um ungerechtfertigte Verzögerungen zu vermeiden, könnte das Verfahren verlängert und für den Patentinhaber erschwert werden.

d) Interesse der Öffentlichkeit

In der Vorlageentscheidung wird auf die Gefahr abgehoben, dass das öffentliche Interesse daran, dass jeder Einspruch in der Sache geprüft wird, gefährdet sein könnte, wenn sich die Einsprechendenstellung nur in Ausnahmefällen übertragen ließe (Nr. 2.5.5 der Entscheidungsgründe). Es bestehe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein Einsprechender, der seine Verfahrensstellung nicht auf eine andere Person übertragen darf, seinen Einspruch einfach zurücknimmt oder auf eine aktive Beteiligung am Einspruchsverfahren verzichtet. Dies ist tatsächlich nicht auszuschließen. Beim Verkauf einer Tochtergesellschaft dürfte ein solches Verhalten aber in der Regel nicht zu erwarten sein. In dem Fall, der zur Vorlage geführt hat, hatte die Einsprechende ihre Patentaktivitäten auf dem betreffenden Gebiet nach dem Verkauf der Tochtergesellschaft nicht vollständig eingestellt. Auch in anderen Situationen erscheint es durchaus sinnvoll, dass ein Einsprechender ein anhängiges Einspruchsverfahren zu Ende führt, um seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Käufer eines Unternehmens zu erfüllen, in dessen Interesse Einspruch eingelegt worden war.

Weiter ist zu betonen, dass grundsätzlich die Einspruchsschrift den rechtlichen und faktischen Rahmen festlegt, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs durchzuführen ist (G 9/91 und G 10/91, ABI. EPA 1993, 408 und 420 – Prüfungsbefugnis/ROHM AND HAAS und Prüfung von Einsprüchen/Beschwerden, Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Nicht nur der Widerruf ungültiger Patente, sondern auch die

new opponent after the expiry of that timelimit. It is true that the new opponent does not have a better procedural position than the old one (T 1091/02, Reasons, point 2.5.4). However, it may be expected that a new party reviews the course of action taken by its predecessor and tries to introduce new lines of attack. An economically stronger assignee may considerably intensify the attack on the patent. Even if Article 114(2) EPC provides means for avoiding an unjustified delay, the proceedings may be lengthened and become more difficult for the proprietor.

(d) The interest of the public

The referring decision sees the danger that the public interest in each opposition being examined on its merits may be jeopardised if opposition status could only be transferred under exceptional circumstances (Reasons, point 2.5.5). There was a certain likelihood that an opponent who was not allowed to transfer his status to another person might then simply withdraw his opposition or refrain from taking active part in the opposition proceedings. It is true that this cannot be excluded. However, such conduct should normally not be expected in the case of a sale of a subsidiary company. In the case giving rise to the referral, the opponent had not stopped its patent activities in the relevant field with the sale of the subsidiary. Also in other situations, it does not seem unreasonable that an opponent might bring pending opposition proceedings to an end in order to comply with contractual obligations *vis-à-vis* a purchaser of a company in whose interest an opposition had been filed.

In addition, it has to be emphasised that in principle it is the notice of opposition which defines the legal and factual framework, within which the substantive examination of the opposition shall be conducted (G 9/91 and G 10/91, OJ EPO 1993, 408 and 420 – Power to examine/ROHM AND HAAS and Examination of opposition/appeals, Reasons, point 6). It is not only in the public interest that invalid patents be

pas avoir à défendre son brevet contre un nouvel opposant après l'expiration de ce délai. Il est exact que le nouvel opposant n'acquiert pas une position plus favorable dans la procédure que l'ancien opposant (T 1091/02, point 2.5.4 des motifs). Il est toutefois probable qu'une nouvelle partie réexaminera la stratégie adoptée par son prédécesseur et tentera de lancer une nouvelle offensive. Un cessionnaire qui dispose de moyens économiques plus importants peut intensifier considérablement ses attaques contre le brevet. Même si l'article 114(2) CBE prévoit des moyens visant à éviter tout retard injustifié, la procédure peut se prolonger et devenir plus ardue pour le titulaire du brevet.

d) L'intérêt du public

La décision de saisine constate le risque de compromettre l'intérêt du public, qui est que chaque opposition soit examinée au fond, si la qualité d'opposant ne peut être transmise que dans des circonstances exceptionnelles (point 2.5.5 des motifs). Lorsqu'un opposant n'est pas autorisé à transmettre sa qualité d'opposant à une autre personne, il est probable qu'il retirera simplement son opposition ou s'abstiendra de jouer un rôle actif dans la procédure d'opposition. Il est vrai que cette hypothèse ne saurait être exclue. Cependant, un tel comportement est normalement peu probable dans le cas où une filiale est vendue. Dans l'affaire faisant l'objet de la saisine, l'opposant n'a pas cessé ses activités en matière de brevets dans le domaine concerné à partir du moment où il a vendu sa filiale. Il existe également d'autres circonstances dans lesquelles il ne semble pas absurde qu'un opposant mette fin à une procédure d'opposition en instance afin de se conformer à des obligations contractuelles à l'égard de l'acquéreur de la société dans l'intérêt de laquelle une opposition a été formée.

Il convient par ailleurs de souligner qu'en principe, c'est l'acte d'opposition qui définit le cadre de droit et de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition devra se dérouler (G 9/91 et G 10/91, JO OEB 1993, 408 et 420 – Compétence pour examiner/ROHM AND HAAS et Examen d'oppositions et de recours, point 6 des motifs). Il est de l'intérêt du public non seulement que les brevets non valables soient révo-

zügige Durchführung des Einspruchsverfahrens liegt im öffentlichen Interesse (s. o., Nr. 2.1.4). Deshalb sollte der Einsprechende seine Einwände zu Beginn des Verfahrens geltend machen, und eine abschließende Entscheidung dazu sollte so rasch wie möglich ergehen. Wenn sich ein Einsprechender aus dem Verfahren zurückzieht, wird das öffentliche Interesse an der Prüfung gültiger Einwände durch die Regel 60 (2) EPÜ, die die Fortsetzung des Verfahrens von Amts wegen ermöglicht, so weit gewahrt, wie dies vom Gesetzgeber für nötig erachtet wurde.

2.2.3 Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine triftigen Gründe und insbesondere keine übergeordneten Interessen der Beteiligten oder der Öffentlichkeit dafür sprechen, die Grundsätze von G 4/88 auf den Fall einer verkauften Tochtergesellschaft auszuweiten, in deren Interesse von der Muttergesellschaft Einspruch eingelegt worden war.

3. Da die Fragen 1 a) und b) verneint wurden, müssen die Fragen 2 a) und b) nicht beantwortet werden, sondern nur die Frage 3.

3.1 Die mit der Einspruchsschrift eingereichte Erklärung zur Rechtspersönlichkeit der (ersten) Beschwerdeführerin ist ganz eindeutig und lässt keinen Spielraum für Interpretationen. Darin ist nicht die Einsprechende Akzo Nobel N.V. als Beschwerdeführerin genannt, sondern bioMérieux B.V., was auch der wirklichen Absicht des Verfassers der Erklärung entsprach. Nach der ständigen Rechtsprechung liegt in einem solchen Fall weder ein Mangel vor, der nach Regel 64 a) in Verbindung mit Regel 65 (2) EPÜ beseitigt werden kann (Einzelheiten s. T 97/98, ABI. EPA 2002, 183 – Spinnverfahren/MINNTECH, Nr. 1.3 ff. der Entscheidungsgründe), noch ein Mangel, der gemäß Regel 88 Satz 1 EPÜ berichtigt werden könnte (T 964/98 vom 22. Januar 2002, nicht im ABI. EPA veröffentlicht – Purines/MERRELL, Nr. 1 der Entscheidungsgründe). Angesichts des übergeordneten Interesses, dass ein Beteiligter identifizierbar sein muss, sieht die Kammer keinen Grund, den Anwendungsbereich von Regel 65 (2) oder Regel 88 Satz 1 EPÜ auszudehnen. Somit kann bioMérieux B.V. nicht im Wege einer Berichtigung durch Akzo Nobel N.V. ersetzt werden, und der

revoked but also that opposition proceedings be conducted speedily (see also supra, point 2.1.4). Therefore, the opponent's case should be made at the beginning of the proceedings and a final decision on the attack should be given as quickly as possible. If an opponent withdraws from the proceedings, the public interest in the examination of valid objections is preserved, to the extent to which the legislator considered this necessary, by Rule 60(2) EPC which allows the continuation of the proceedings ex officio.

2.2.3 In summary, there is no convincing reason, in particular not any overriding interest of the parties or the public, to extend the application of the rationale of G 4/88 to the case where a subsidiary company was sold in whose interest the opposition had been filed by the parent company.

3. Since questions 1(a) and (b) are answered in the negative, questions 2(a) and (b) need not be answered, leaving question 3 to be answered.

3.1 The declaration in the opposition concerning the legal personality of the (first) appellant is quite clear and not open to interpretation. The opponent Akzo Nobel N.V. is not indicated as the appellant but bioMérieux B.V. is. This was in conformity with the true intentions of the author of the declaration. According to consistent case law, in such a situation, there is no deficiency which may be remedied in accordance with Rule 64(a) in conjunction with Rule 65(2) EPC (see in detail T 97/98, OJ EPO 2002, 183 – Spinning process/MINNTECH, Reasons, point 1.3 et seq.) nor an error which might be corrected in accordance with Rule 88, first sentence, EPC (T 964/98 of 22 January 2002, not published in OJ EPO – Purines/MERRELL, Reasons, point 1). Considering the overriding interest that a party must be identifiable, the Board sees no reason for a broadening of the scope of application of Rule 65(2) or Rule 88, first sentence, EPC. Therefore, bioMérieux B.V. cannot be replaced by Akzo Nobel N.V. by way of correction and for the purposes of the present referral the relation between these provisions (cf. T 715/01 of 24 September 2002 – Glycosides/COGNIS, not

qués, mais également que la procédure d'opposition soit conduite rapidement (cf. point 2.1.4 ci-dessus). C'est la raison pour laquelle l'opposant doit présenter sa cause au début de la procédure et qu'une décision définitive doit être rendue à ce sujet dès que possible. Si un opposant se retire de la procédure, la règle 60(2) CBE, qui autorise la poursuite d'office de la procédure, préserve l'intérêt du public à ce que des objections valables soient examinées, dans les limites jugées nécessaires par le législateur.

2.2.3 En résumé, il n'y a pas de raison convaincante, et en particulier d'intérêt supérieur des parties ou du public justifiant que l'application du fondement logique de la décision G 4/88 soit étendue au cas de la vente d'une filiale dans l'intérêt de laquelle l'opposition a été formée par la société mère.

3. Etant donné qu'il est répondu par la négative aux questions 1a) et 1b), il n'est pas nécessaire de répondre aux questions 2a) et 2b). Il reste donc à traiter la question 3.

3.1 La déclaration produite avec l'acte d'opposition en ce qui concerne la personnalité morale du (premier) requérant est tout à fait claire et ne donne pas lieu à interprétation. C'est bioMérieux B.V. et non l'opposant Akzo Nobel N.V. qui est mentionné en tant que requérant. Cela est conforme à l'intention réelle de l'auteur de la déclaration. Il découle de la jurisprudence constante que dans une telle situation, il n'est pas d'irrégularité à laquelle il puisse être remédié en vertu de la règle 64a) ensemble la règle 65(2) CBE (cf. en détail la décision T 97/98, JO OEB 2002, 183 – Procédé de filage/MINNTECH, point 1.3 et suivants des motifs) ni d'erreur susceptible d'être corrigée en vertu de la règle 88, première phrase CBE (T 964/98 en date du 22 janvier 2002, non publiée au JO OEB – Purines/MERRELL, point 1 des motifs). La nécessité de pouvoir identifier une partie revêtant un intérêt supérieur, la Chambre ne voit aucune raison d'étendre le champ d'application de la règle 65(2) ou de la règle 88, première phrase CBE. Par conséquent, il est impossible de remplacer bioMérieux B.V. par Akzo Nobel N.V. par voie de rectification et il n'est pas nécessaire de

Zusammenhang zwischen diesen Bestimmungen (vgl. T 715/01 vom 24. September 2002 – Glycosides/COGNIS, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 9 der Entscheidungsgründe) muss im Hinblick auf die Entscheidung über diese Vorlage nicht erörtert werden.

3.2 Somit bleibt die Frage zu beantworten, ob ein Beschwerdeführer in einem Hilfsantrag wirksam angegeben werden kann.

3.2.1 Generell dürfen Verfahrenserklärungen nicht an Bedingungen geknüpft werden (J 27/94, ABl. EPA 1995, 831 – Teilanmeldung/UNIVERSITÉ LAVAL). Im Interesse der Rechtssicherheit und der Verfahrensökonomie muss von Anfang an feststehen, ob eine Erklärung wirksam ist. Dies gilt insbesondere für Erklärungen, mit denen ein Verfahren eingeleitet wird. So wurde eine Beschwerde, die unter einer Bedingung eingelegt wurde, als unzulässig verworfen (J 16/94, ABl. EPA, 1997, 331 – Beschwerdeschrift/XXX).

Das Erfordernis, dass Verfahrenserklärungen nicht an Bedingungen geknüpft werden dürfen, gilt jedoch nicht ausnahmslos.

Wie in der Vorlageentscheidung zutreffend festgestellt wird, ist es ein anerkannter Grundsatz in Verfahren vor dem EPA, dass ein Beteiligter Hilfsanträge stellen kann. Angemessen eingesetzt, behindern derartige Anträge nicht den Fortgang des Verfahrens. Vielmehr machen sie zu einem frühen Zeitpunkt die Rückfallpositionen eines Beteiligten deutlich, so dass die Gegenpartei und der Spruchkörper vorbereitet sind, wenn der entsprechende Antrag zum Tragen kommt. Dies ist dann der Fall, wenn der im Rang vorgehende, bevorzugte Antrag vom Spruchkörper für nicht gewählbar erklärt wurde.

3.2.2 Die Beschwerdeschrift in dem der Vorlage zu Grunde liegenden Fall lässt sich auf unterschiedliche Weise auslegen.

a) Zum einen kann von zwei verschiedenen Beschwerden gesprochen werden, nämlich von einer ersten im Namen von bioMérieux B.V. und einer zweiten im Namen von Akzo Nobel N.V. In diesem Fall wäre es folgerichtig zu verlangen, dass beide Beschwerden unabhängig voneinander die Formerfordernisse erfüllen müssen.

published in OJ EPO, Reasons, point 9) need not be discussed.

3.2 Thus, the question remains whether an appellant can be validly indicated in an auxiliary request.

3.2.1 In general, procedural declarations must not be subject to any conditions (J 27/94, OJ EPO 1995, 831 – Divisional application/UNIVERSITÉ LAVAL). In the interest of legal certainty and efficiency of proceedings it should be clear from the outset whether a declaration is valid. This applies in particular to declarations initiating a procedure. Thus, an appeal filed on a condition was held inadmissible (J 16/94, OJ EPO, 1997, 331 – Notice of appeal/XXX).

However, the requirement that procedural declarations be unconditional does not apply without exception.

As the referring decision correctly states, it is an accepted principle in proceedings before the EPO that a party may file auxiliary requests. When used appropriately, such requests do not impede the course of proceedings. Rather, they make clear at an early stage what the fallback positions of a party are and give the adversary and the deciding body the opportunity to be prepared as soon as the respective request becomes relevant. This is the case when the preceding preferred request turns out not to be allowed by the deciding body.

3.2.2 The notice of appeal in the case underlying the referral may be interpreted in different ways.

(a) On the one hand, one can speak of two different appeals, the first in the name of bioMérieux B.V., the second in the name of Akzo Nobel N.V. In this case it would be consistent to require that both appeals, independently of each other, have to fulfil the formal requirements.

discuter du lien entre ces dispositions aux fins de la présente saisine (cf. T 715/01 en date du 24 septembre 2002 – Glycosides/COGNIS, non publiée au JO OEB, point 9 des motifs).

3.2 Reste donc la question de savoir si un requérant peut être valablement indiqué dans une requête subsidiaire.

3.2.1 En général, une déclaration concernant un acte de procédure ne doit pas être assortie de conditions (J 27/94, JO OEB 1995, 831 – Demande divisionnaire/UNIVERSITE LAVAL). Dans l'intérêt de la sécurité juridique et de l'efficacité de la procédure, la validité ou la non-validité d'une déclaration doit d'emblée être établie. Cela s'applique en particulier aux déclarations qui introduisent une procédure. Un recours formé sous réserve a donc été jugé irrecevable (J 16/94, JO OEB 1997, 331 – Acte de recours/XXX).

Cependant, l'exigence selon laquelle un acte de procédure ne doit pas être assorti de conditions ne va pas sans exception.

Ainsi que le relève à juste titre la décision de saisine, le dépôt éventuel de requêtes subsidiaires par une partie est un principe admis dans les procédures devant l'OEB. Lorsqu'elles sont utilisées à bon escient, de telles requêtes n'entravent pas le cours de la procédure. Au contraire, elles signalent clairement, à un stade précoce, les positions de repli d'une partie, et permettent à la partie adverse ainsi qu'à l'instance appelée à statuer d'être préparées lorsque la requête en question devient pertinente. Tel est ainsi le cas lorsque l'instance appelée à statuer rejette la requête qui précédait dans l'ordre de préférence de son auteur.

3.2.2 L'acte de recours dans l'espèce à l'origine de la saisine peut être interprété de différentes manières.

a) D'une part, il est possible de parler de deux recours différents, le premier au nom de bioMérieux B.V. et le deuxième au nom d'Akzo Nobel N.V. En ce cas, il serait logique d'exiger que les deux recours remplissent indépendamment l'un de l'autre les conditions de forme.

b) Zum anderen kann von einer einzigen Beschwerde gesprochen werden, bei der unklar ist, mit wem als Beschwerdeführer sie zu behandeln ist. In diesem Fall liegt mit Sicherheit eine Beschwerde im Namen von bioMérieux B.V. vor; falls bioMérieux B.V. nicht beschwerdeberechtigt ist, stellt sich dann die Frage, ob der Hilfsantrag zulässig ist.

c) Dem Wortlaut der Beschwerdeschrift zufolge wollte die Beschwerdeführerin offensichtlich keine zwei getrennten Beschwerden einlegen. Es gibt nur eine Beschwerdeschrift, das Wort "Beschwerde" wird im Singular verwendet, und die Einreichung im Namen von Akzo Nobel N.V. wird "hilfsweise und als reine Vorsichtsmaßnahme" beantragt.

d) Wichtiger noch als der reine Wortlaut ist der Zweck der Erklärung. Beabsichtigt war, eine einzige Beschwerde einzu legen. Der Verfasser der Erklärung wollte diese im Namen der richtigen Person einlegen, war sich aber nicht sicher, wer die richtige Verfahrensbeteiligte war – die ursprüngliche Einsprechende oder die Tochtergesellschaft, in deren Interesse der Einspruch eingelegt worden war. Die Antwort auf diese Frage war nicht von verfahrensfremden Umständen abhängig, sondern sollte vielmehr von der vorlegenden Kammer bei der Prüfung der Zulässigkeit der Beschwerde gegeben werden.

3.2.3 Die Frage 3 wurde von der vorlegenden Kammer im Hinblick auf die Rechtssicherheit bezüglich der Identität der Verfahrensbeteiligten gestellt, und diese Kammer sieht keinen Grund, sie in einem größeren Zusammenhang zu beantworten. Es gibt sicherlich Situationen, in denen es aus rechtlichen Gründen unklar ist, wer der richtige Verfahrensbeteiligte ist.

a) Ein Beispiel wurde in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erörtert: Während ein europäischer zugelassener Vertreter am letzten Tag der Frist eine Beschwerdeschrift für seinen außerhalb Europas ansässigen Mandanten, die Firma A, ausarbeitet, erhält er eine E-Mail von diesem Mandanten, der zufolge die Firma A mit ihrem Konkurrenten, der Firma B, zur Firma C fusioniert habe und die unterzeichneten Verträge den Kartellbehörden zur Genehmigung vorgelegt worden seien. Es sei unklar, ob die Firma A noch existiere. In dieser Situation stellt sich nicht nur die Tatfrage, ob die Fusion

(b) On the other hand, one can speak of one single appeal of which it is uncertain in whose name it should proceed. In that case there is certainly an appeal in the name of bioMérieux B.V. and, if bioMérieux B.V. is not entitled to appeal, the question arises whether the auxiliary request is admissible.

(c) Looking at the wording of the notice of appeal, the appellant apparently did not want to file two separate appeals. There is only one notice of appeal, the word appeal is used in the singular and the filing in the name of Akzo Nobel N.V. was said to be "subsidiarily and as a precautionary measure only".

(d) What is more important than the mere wording is the purpose of the declaration. The intention was to file one single appeal. The author of the declaration wanted to file it in the name of the correct person, but was, however, not sure who the correct party to the proceedings was, the original opponent or the subsidiary in whose interest the opposition had been filed. The answer to this question did not depend on circumstances outside the proceedings. Rather, it was to be given by the referring Board when examining the admissibility of the appeal.

3.2.3 Question 3 has been posed by the referring Board in the context of legal certainty as far as the identity of the parties to the proceedings is concerned and this Board sees no reason to answer it in a broader context. There are certainly situations in which it is unclear for legal reasons who the correct party to the proceedings is.

(a) An example was discussed in the oral proceedings before the Board: When preparing for his client outside Europe, company A, a notice of appeal on the last day of the time limit, a European professional representative receives an e-mail from his client that company A had been merged with its competitor company B into company C and that the signed contracts had been submitted to the antitrust authorities for approval. It was unclear whether company A was still in existence. In this situation, there is not only the question of fact of whether or not the merger will be approved, but also questions of law,

b) D'autre part, il est possible de parler d'un seul recours, dont on ne sait pas pour le compte de qui il doit être mené. En ce cas, il s'agit vraisemblablement d'un recours au nom de bioMérieux B.V. et, si bioMérieux B.V. n'est pas habilitée à former le recours, il se pose la question de savoir si la requête subsidiaire est recevable.

c) Compte tenu du libellé de l'acte de recours, le requérant ne voulait manifestement pas former deux recours distincts. Il y a un seul acte de recours, le mot recours est employé au singulier, et il était indiqué que le recours au nom d'Akzo Nobel N.V. était formé "à titre subsidiaire" et "par précaution unique-ment".

d) L'objectif de la déclaration importe plus que son simple libellé. L'intention était de former un seul recours. L'auteur de la déclaration voulait former le recours au nom de la personne habilitée, sans savoir toutefois avec certitude qui, de l'opposant initial ou de la filiale dans l'intérêt de laquelle l'opposition avait été formée, était partie à la procédure. La réponse à cette question n'est pas fonction de circonstances extérieures à la procédure. La chambre à l'origine de la saisine doit au contraire y répondre en examinant la recevabilité du recours.

3.2.3 La chambre 3.3.4 a posé la question 3 dans le contexte de la sécurité juridique relative à l'identité des parties à la procédure, et la présente Chambre ne voit pas de motif d'y répondre dans un contexte plus large. Il existe certainement des situations où, pour des raisons d'ordre juridique, on ne sait pas clairement qui est partie à la procédure.

a) Un exemple a été évoqué au cours de la procédure orale devant la Chambre. Au moment de préparer, le dernier jour du délai prévu, un acte de recours pour son client non domicilié en Europe, à savoir la société A, un mandataire agréé européen reçoit un courriel de son client l'informant que la société A a fusionné avec sa société concurrente B pour former l'entreprise C, et que les contrats signés ont été soumis pour approbation aux autorités anti-trust. Il n'est pas certain que la société A existe encore. Dans cette situation, il se pose non seulement la question factuelle de savoir si la fusion sera ou non

genehmigt wird oder nicht, sondern es werden auch Rechtsfragen aufgeworfen, insbesondere die Frage, welchen Einfluss eine Genehmigung bzw. ein Verbot der Fusion durch die Kartellbehörden auf die Wirkungen der unternehmensrechtlichen Verträge zwischen den Parteien hätte.

b) Bei der Klärung der Beteiligtenstellung sind nicht selten schwierige Fragen des nationalen Rechts zu beantworten. Selbst die eigentlich einfache Frage, wer als *einer juristischen Person nach dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellte Gesellschaft* im Sinne des Artikels 58 EPÜ die Beteiligtenstellung innehat, kann im Einzelfall Probleme aufwerfen. Deutlich wird dies am Beispiel der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach deutschem Recht, die seit Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs rund 100 Jahre lang nicht als rechts- und parteifähig galt, bis sich die einschlägige Rechtsprechung der Zivilgerichte änderte (siehe Urteil des Bundesgerichtshofs vom 29. Januar 2001, Neue Juristische Wochenschrift 2001, 1056), was schließlich dazu führte, dass solche Gesellschaften inzwischen als Beteiligte an Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt anerkannt werden (Mitteilung Nr. 4/05 des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts, BIPMZ 2005, 2).

c) Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit der Beteiligtenstellung könnte auch in dem in der Sache G 4/88 (a. a. O.) angeführten Fall entstehen, wenn eine Übertragung des Einspruchs beantragt wurde, aber noch nicht eingetragen ist. Im Einzelfall ist es unter Umständen zweifelhaft, ob die vom Antragsteller vorgelegten Beweismittel für den Rechtsübergang ausreichen, um dem EPA nachzuweisen, dass eine Übertragung der entsprechenden Vermögensbestandteile tatsächlich stattgefunden hat. Bis zur Eintragung des Rechtsübergangs steht die Beteiligtenstellung nicht endgültig fest. Dennoch können Fristen für die Vornahme von Verfahrenshandlungen laufen. In einem solchen Fall erscheint es legitim, dass Handlungen für den Käufer vorgenommen werden, den der Antragsteller für handlungsberechtigt hält, und hilfsweise für den bisherigen Rechtsinhaber für den Fall, dass die Erfordernisse für einen Rechtsübergang noch nicht erfüllt sein sollten.

in particular the influence of an approval or an interdiction of the merger by the antitrust authorities on the effects of the contracts between the parties in company law.

(b) The question of party status may quite often involve difficult questions of national law. Even a normally simple question as to which entities enjoy party status as a *body equivalent to a legal person by virtue of the law governing it* within the meaning of Article 58 EPC may turn out to be difficult in a specific case. This is evidenced by the "Gesellschaft bürgerlichen Rechts" according to German law which for some 100 years since the entry into force of the German Civil Code was not considered to be a legal person and a party to court proceedings until the civil courts started to modify the relevant case law (see Federal Court of Justice, decision of 29 January 2001, Neue Juristische Wochenschrift 2001, 1056) with the final result that this entity is now acknowledged as a party in the proceedings before the German Patent and Trademark Office (Mitteilung des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts Nr. 4/05, BIPMZ 2005, 2).

(c) Another example of legal uncertainty about party status may be in a situation as envisaged in G 4/88 (loc. cit.), if a request for transfer of the opposition was submitted and the transfer has not yet been registered. It may be doubtful in the individual case whether or not the evidence submitted by the requester for establishing the transfer actually satisfies the EPO that a transfer of the relevant assets has duly taken place. Until the transfer is registered, party status is not definitely clear. Nevertheless there may be open time limits for performing procedural acts. In such a situation it appears legitimate that action is taken for the assignee whom the requester considers as entitled to act and, auxiliarily, for the assignor in case the requirements for a transfer have not yet been established.

approuvée, mais aussi des questions de droit, notamment en ce qui concerne les conséquences de l'approbation ou de l'interdiction de la fusion par les autorités anti-trust sur les effets des contrats entre les parties en droit des entreprises.

b) La clarification de la qualité de partie peut assez souvent poser des questions complexes relevant du droit national. Même la question d'ordinaire simple de savoir quelles entités bénéficient de la qualité de partie en tant que *société assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève*, au sens de l'article 58 CBE, peut s'avérer difficile dans un cas particulier. A preuve la "Gesellschaft bürgerlichen Rechts", régie par le droit allemand, qui, pendant près d'une centaine d'années après l'entrée en vigueur du code civil allemand, n'a pas été considérée comme une personne morale et comme partie aux procédures juridictionnelles, jusqu'à ce que les juridictions de droit civil commencent à modifier la jurisprudence concernée (cf. Cour fédérale de justice, arrêt en date du 29 janvier 2001, Neue Juristische Wochenschrift 2001, 1056). Finalement, cette entité est maintenant reconnue comme partie aux procédures devant l'Office allemand des brevets et des marques (Mitteilung des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts Nr. 4/05, BIPMZ 2005, 2).

c) Il peut également y avoir insécurité juridique quant à la qualité de partie dans une situation telle qu'envisagée dans la décision G 4/88 (loc. cit.), lorsqu'une demande de transfert de l'opposition a été présentée et que le transfert n'a pas encore été inscrit. Dans un cas particulier, on peut douter que les moyens de preuve produits par le demandeur afin d'établir le transfert suffisent pour convaincre l'OEB que les actifs concernés ont été dûment transférés. Tant que le transfert n'est pas inscrit, la qualité de partie n'est pas absolument claire. Il se peut néanmoins que des délais courent pour accomplir des actes de procédure. Dans une telle situation, il semble légitime que des dispositions soient prises en faveur du cessionnaire qui est considéré par le demandeur comme la personne habilitée à agir et, à titre subsidiaire, en faveur du cédant au cas où les exigences attachées au transfert n'auraient pas encore été établies.

3.2.4 Die Fälle, die sich aus den vorstehend angeführten Rechtsfragen ergeben, unterscheiden sich von einer bedingten Beschwerde, die Gegenstand der Entscheidung J 16/94 (a. a. O.) war.

a) Bei einer bedingten Beschwerde soll bis zur Erfüllung der Bedingung offen bleiben, ob ein Beschwerdeverfahren anhängig wird. In dem von der Juristischen Beschwerdekammer entschiedenen Fall bestand die Bedingung darin, dass einem Wiedereinsetzungsantrag nicht stattgegeben wird. Aus Gründen der Rechtssicherheit darf eine Beschwerdeschrift aber keine Zweifel daran aufkommen lassen, ob eine Entscheidung angefochten wird (J 16/94, a. a. O., Nr. 4 der Entscheidungsgründe; T 854/02 vom 14. Oktober 2002 – Use of Taxol/BRISTOL-MYERS SQUIBB, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, zu einer Anschlussbeschwerde).

b) Derartige Zweifel bestehen nicht, wenn eine Beschwerde einen Hilfsantrag enthält, der die Person des Beschwerdeführers betrifft. Es steht nicht in Zweifel, dass die angefochtene Entscheidung überprüft werden soll, sondern lediglich, in wessen Namen das Verfahren schließlich durchgeführt wird. Die Beschwerdeschrift ist als eine einzige Beschwerde auszulegen, die gemäß dem Hauptantrag im Namen der zuerst angegebenen Person und gemäß dem Hilfsantrag im Namen der hilfsweise genannten Person eingelegt wird. In dem Fall, der zur Vorlage führte, war der zugelassene Vertreter zur Vertretung beider Personen berechtigt (s. o., Nr. 1.1.2).

c) Auch ist den angeführten Fällen gemeinsam, dass die Frage der Beteiligtenstellung von der zuständigen Stelle des EPA nach Aktenlage zu entscheiden ist. Damit hängt die "Bedingung" für die Relevanz des Hilfsantrags nur vom Urteil dieser Stelle ab. Die Beteiligtenstellung ist also nicht von einem unsicheren Ereignis außerhalb des Verfahrens abhängig. Die Unsicherheit ist nicht durch das Verhalten des Beteiligten im Verfahren bedingt, sondern durch eine Rechtslage, die objektiv als unklar zu betrachten ist. So ist die Unsicherheit darüber, wer als der richtige Beteiligte gelten wird, begrenzt, und die entsprechende Rechtsfrage muss ohnehin im Laufe des anhängigen Verfahrens beantwortet werden, ob nun ein Hilfsantrag eingereicht wird oder nicht. Eine solche begrenzte Unsicherheit kann im Interesse des Beteiligten hingenommen

3.2.4 The cases arising from legal problems as addressed above are to be distinguished from a conditional appeal which was the subject of decision J 16/94 (loc. cit.).

(a) A conditional appeal intends to leave open whether appeal proceedings will become pending until the condition is fulfilled. In the case decided by the Legal Board of Appeal the condition was that a request for re-establishment of rights was refused. However, for reasons of legal certainty a notice of appeal must not leave doubts as to whether or not a decision is contested (J 16/94, loc. cit., Reasons, point 4; T 854/02 of 14 October 2002 – Use of Taxol/BRISTOL-MYERS SQUIBB, not published in OJ EPO, concerning a cross-appeal).

(b) Such doubts do not exist if an appeal contains an auxiliary request concerning the person of the appellant. There are no doubts whether a review of the contested decision shall take place, but doubts only concerning in whose name the proceedings eventually will proceed. The notice of appeal is to be interpreted as one single appeal which, as a main request, is declared in the name of the person indicated first, and, as an auxiliary request, in the name of the person indicated alternatively. In the case underlying the referral, the professional representative was entitled to act in the name of both persons (supra, point 1.1.2).

(c) The cited cases also have in common that the question of party status has to be decided by the competent body of the EPO on the basis of the file as it stands. This means that the "condition" for the relevance of the auxiliary request depends only on the judgment of this body. Thus, party status is not dependent on an uncertain event outside the proceedings. The uncertainty is not caused by the procedural conduct of the party but by a legal situation which, from an objective point of view, may be considered to be unclear. In this way the uncertainty concerning who will be considered to be the proper party is limited and the relevant question of law has to be answered anyway in the course of the pending proceedings, whether or not an auxiliary request is submitted. Such a limited uncertainty may be accepted in the interest of the

3.2.4 Il convient de distinguer les cas découlant des problèmes juridiques évoqués ci-dessus d'un recours assorti d'une condition, qui a fait l'objet de la décision J 16/94 (loc. cit.).

a) Un recours assorti d'une condition vise à laisser en suspens l'hypothèse d'une procédure de recours jusqu'à ce que la condition soit remplie. Dans l'affaire jugée par la chambre de recours juridique, la condition résidait dans le rejet d'une requête en restitutio in integrum. Pour des raisons de sécurité juridique, un acte de recours ne doit toutefois pas laisser planer de doutes quant à la question de savoir si une décision est effectivement attaquée (J 16/94, loc. cit., point 4 des motifs ; T 854/02 en date du 14 octobre 2002 – Use of taxol/BRISTOL-MYERS SQUIBB, non publiée au JO OEB, relative à un recours incident).

b) De tels doutes n'existent pas si un recours comprend une requête subsidiaire relative à la personne du requérant. L'incertitude ne porte pas sur le réexamen effectif de la décision attaquée, mais uniquement sur la personne au nom de laquelle la procédure se déroulera finalement. Il convient d'interpréter l'acte de recours comme un seul et unique recours qui est déclaré, à titre principal, au nom de la personne indiquée en premier lieu et, subsidiairement, au nom de la personne indiquée à titre de remplacement. Dans l'affaire à l'origine de la saisine, le mandataire agréé était habilité à agir au nom des deux personnes (cf. point 1.1.2 ci-dessus).

c) Les affaires citées ont en outre ceci en commun que la question de la qualité de partie doit être tranchée par l'organe compétent de l'OEB sur la base des pièces versées au dossier. Dès lors, la "condition" déterminant l'application de la requête subsidiaire dépend du seul jugement de cet organe. La qualité de partie n'est donc pas fonction d'un événement incertain extérieur à la procédure. L'insécurité n'est pas due au comportement de la partie au cours de la procédure, mais à une situation juridique qui peut objectivement être tenue pour ambiguë. Par conséquent, l'insécurité concernant la personne qui doit être considérée comme la véritable partie est limitée, et la question de droit qui se pose doit en tout état de cause être réglée pendant la procédure en instance, qu'une requête subsidiaire soit ou non produite. Cette insécurité limitée

werden, der in einer Rechtslage, die verschiedene Auslegungen zulässt, innerhalb einer vorgeschriebenen Frist eine Verfahrenshandlung vornehmen muss.

3.2.5 Alternativ wäre es zur Klärung der Parteienstellung möglich, zwei getrennte Erklärungen abzugeben, d. h. in dem der Vorlage zu Grunde liegenden Fall eine Beschwerde im Namen von bioMérieux B.V. einzulegen und eine weitere im Namen von Akzo Nobel N.V.

a) Selbst dann hätte die Beschwerdekammer die Frage der Beteiligtenstellung von Amts wegen zu prüfen, bevor sie in der Sache entscheidet. Der einzige nennenswerte Unterschied zwischen den beiden Möglichkeiten zur Einleitung eines Beschwerdeverfahrens besteht darin, dass bei zwei Beschwerden zwei Beschwerdegebühren fällig werden, während im Falle eines Hilfsantrags nur eine Beschwerdegebühr zu entrichten ist. Hingegen wird weder die Rechtssicherheit noch die Verfahrensökonomie durch die Wahl des Beschwerdeführers beeinträchtigt. Die beiden Beschwerden müssten gemäß Artikel 9 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern im selben Verfahren behandelt werden, weil sie gegen eine einzige Entscheidung eingelegt worden wären. In einem gemeinsamen Verfahren für beide Beschwerden wäre dieselbe entscheidende Verfahrensfrage vorab zu prüfen, nämlich wer der richtige Verfahrensbeteiligte ist, wenn eine Muttergesellschaft ihre Tochtergesellschaft verkauft, in deren Interesse sie den Einspruch eingelegt hatte.

b) Angesichts dieser Sachlage erscheint es übertrieben formalistisch und dem gesunden Menschenverstand zuwiderlaufend, für die in einem einzigen Verfahren erfolgende Beantwortung ein und derselben Rechtsfrage, wer der richtige Verfahrensbeteiligte ist, zwei Beschwerdegebühren zu erheben. Jeglicher Verfahrensmisbrauch dürfte ausgeschlossen sein, wenn ein Antrag, in dem hilfsweise ein anderer Beschwerdeführer angegeben ist, auf den Fall beschränkt ist, dass der betreffende Beteiligte nicht für die Rechtsunsicherheit darüber verantwortlich gemacht werden kann, welcher der Genannten tatsächlich als der richtige Verfahrensbeteiligte anzusehen ist.

party which is forced to perform a procedural act within a prescribed time limit facing a legal situation which allows different interpretations.

3.2.5 As an alternative, in order to clarify party status, it would be possible to file two separate declarations, in the case underlying the referral one appeal in the name of bioMérieux B.V. and another appeal in the name of Akzo Nobel N.V.

(a) Even if this course of action is taken, the Board of Appeal has to examine the question of the party status *ex officio* before dealing with the substance of the case(s). For initiating appeal proceedings, the only difference worth mentioning between the two possible approaches is that in the case of two appeals two appeal fees become due, whereas in the case of an auxiliary request only one appeal fee is to be paid. However, neither legal certainty nor efficiency of procedure are actually affected by the appellant's choice. For considering the two appeals, it would appear obligatory to hear them in the same proceedings pursuant to Article 9 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal since the appeals are filed from a single decision. The decisive preliminary procedural question to be considered in consolidated proceedings for both appeals would be identical, namely who is the correct party to the proceedings if a parent company sells its subsidiary in whose interest it had filed the opposition.

(b) In this situation, it appears overly formalistic and contrary to common sense to ask for the payment of two appeal fees for having one and the same legal question concerning who is the correct party to the proceedings answered in one single procedure. Any abuse of procedural options seems to be excluded if a request indicating an appellant in the alternative to the main request is restricted to a situation in which the party in question cannot be held responsible for the legal uncertainty as to which one of the entities may seriously be considered to be the correct party.

peut être admise dans l'intérêt de la partie qui est contrainte d'accomplir un acte de procédure dans un délai prescrit tout en étant confrontée à une situation juridique permettant différentes interprétations.

3.2.5 Pour tirer au clair la question de la qualité de partie, il serait possible à titre d'alternative de présenter deux déclarations distinctes, soit, dans l'affaire à la base de la saisine, de former un recours au nom de bioMérieux B.V. et un autre au nom d'Akzo Nobel N.V.

a) Même si cette approche est adoptée, la chambre doit d'office examiner la question de la qualité de partie avant de statuer au fond. Pour ce qui est de l'introduction de la procédure de recours, l'unique différence qu'il importe de mentionner entre les deux approches possibles réside dans le fait que deux taxes de recours sont dues si deux recours sont formés, alors qu'une seule est exigible dans le cas d'une requête subsidiaire. Cependant, le choix du requérant n'affecte en réalité ni la sécurité juridique ni l'efficacité de la procédure. L'examen des deux recours nécessiterait selon toute apparence une seule et même procédure, conformément à l'article 9 du règlement de procédure des chambres de recours, étant donné que les recours sont formés contre une seule décision. La question de procédure décisive qu'il conviendrait d'examiner au préalable dans une procédure jointe pour les deux recours serait la même, à savoir qui est partie à la procédure lorsqu'une société mère vend une filiale dans l'intérêt de laquelle l'opposition a été formée.

b) Dans cette situation, il semble excessivement formaliste et contraire au bon sens de demander le paiement de deux taxes de recours pour répondre, au cours d'une seule procédure, à la même question juridique de savoir qui est partie à la procédure. Toute utilisation abusive des options de procédure semble exclue si une requête indiquant un requérant à titre subsidiaire est limitée à une situation où la partie concernée ne peut pas être tenue responsable de l'insécurité juridique quant à la question de savoir laquelle des deux entités peut réellement être considérée comme la partie habilitée.

c) Die Beschwerdegegnerin brachte vor, dass die Zulassung der Angabe eines weiteren Beschwerdeführers im Wege eines Hilfsantrags dazu führen könnte, dass später noch weitere, ähnliche Hilfsanträge eingereicht würden, wie dies die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer 3.3.4 auch getan habe, und die Rechtssicherheit dadurch beeinträchtigt würde. Dieses Argument baut auf der These der Beschwerdegegnerin auf, dass ein Hilfsantrag nur im Rahmen einer zulässigen Beschwerde eingereicht werden könne, und verkennt den Unterschied zwischen einer – unzulässigen – bedingten Beschwerde und einem Hilfsantrag, der keinen Zweifel daran lässt, dass die erstinstanzliche Entscheidung angefochten wird (s. o., Nr. 3.2.4). In jedem Fall scheint der Standpunkt der Beschwerdegegnerin nicht in hinreichendem Maße die bisherige Rechtsprechung zu berücksichtigen, wonach innerhalb der Frist für die Einreichung der Beschwerde ein identifizierbarer Beschwerdeführer angegeben werden muss (s. Verweise unter Nr. 3.1).

3.2.6 Infolgedessen hält die Große Beschwerdekammer es für legitim, dass eine Verfahrenserklärung im Namen der Person abgegeben wird, die die handelnde Person nach ihrer Auslegung als richtigen Beteiligten betrachtet, und zugleich hilfsweise im Namen einer anderen Person, die nach einer anderen möglichen Auslegung ebenfalls als der richtige Verfahrensbeteiligte betrachtet werden könnte, wenn aus berechtigtem Grund Rechtsunsicherheit darüber besteht, wie das Recht hinsichtlich der Frage des richtigen Verfahrensbeteiligten auszulegen ist.

3.3 Ob aus berechtigtem Grund eine solche Rechtsunsicherheit besteht, ist im Einzelfall zu klären. Im Fall, der zur Vorlage führte, ist diese Frage von der vorliegenden Kammer zu beantworten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen werden wie folgt beantwortet:

I. a) Die Einsprechendenstellung ist nicht frei übertragbar.

(c) The respondent argued that allowing the indication of a further appellant by way of an auxiliary request would entail the possibility of filing even further auxiliary requests of a similar nature later on, e.g. as actually submitted by the appellant in the oral proceedings before Board 3.3.4, to the detriment of legal certainty. This argument is based on the respondent's approach that an auxiliary request can only be filed within an admissible appeal, and fails to appreciate the difference between a conditional appeal which is inadmissible and an auxiliary request leaving no doubt that the decision of the first instance is contested (supra, point 3.2.4). In any case, the respondent's viewpoint does not seem to take due account of the case law requiring that an identifiable appellant must be indicated within the time limit for filing the appeal (see the references supra, point 3.1).

3.2.6 In conclusion, it appears legitimate to the Enlarged Board of Appeal that a procedural declaration is made in the name of the person whom the person acting considers, according to his interpretation, to be the correct party, and at the same time, as an auxiliary request, in the name of a different person who might, according to another possible interpretation, also be considered the correct party to the proceedings, if there is a justifiable legal uncertainty as to how the law is to be interpreted in respect of the question of who the correct party to the proceedings is.

3.3 Whether such a justifiable legal uncertainty exists is a question to be answered on the basis of the facts of the individual case. For the facts underlying the referral, this has to be answered by the referring Board.

Order

For these reasons it is decided that:

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

I. (a) The status as an opponent cannot be freely transferred.

c) L'intimé allègue que le fait d'admettre la mention d'un autre requérant au moyen d'une requête subsidiaire impliquerait, au détriment de la sécurité juridique, la possibilité de déposer à un stade ultérieur d'autres requêtes subsidiaires de nature similaire, ainsi que l'a d'ailleurs fait le requérant au cours de la procédure orale devant la chambre 3.3.4. Cet argument est fondé sur l'approche de l'intimé selon laquelle une requête subsidiaire ne peut être déposée que dans le cadre d'un recours recevable, et ne fait pas la distinction entre un recours assorti d'une condition, qui est irrecevable, et une requête subsidiaire ne laissant planer aucun doute sur le fait que la décision de la première instance est contestée (cf. point 3.2.4 ci-dessus). En tout état de cause, le point de vue de l'intimé ne semble pas tenir dûment compte de la jurisprudence, qui exige qu'un requérant soit mentionné dans le délai de recours et qu'il puisse être identifié (cf. les références ci-dessus, point 3.1).

3.2.6 En conclusion, la Grande Chambre de recours juge légitime qu'une déclaration soit faite au nom de la personne que celui ou celle qui agit considère, selon son interprétation, comme la partie habilitée et parallèlement, à titre subsidiaire, au nom d'une autre personne qui pourrait elle aussi, selon une autre interprétation possible, être tenue pour la partie habilitée, s'il existe une insécurité juridique justifiable sur la façon d'interpréter le droit en ce qui concerne à la question de savoir qui est partie à la procédure.

3.3 La question de savoir s'il existe une insécurité juridique justifiable doit être tranchée sur la base des faits de l'espèce concernée. S'agissant des faits sous-jacents à la présente saisine, c'est à la chambre ayant demandé la saisine de statuer.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La Grande Chambre de recours apporte les réponses suivantes aux questions qui lui ont été soumises :

I. a) La qualité d'opposant ne peut être librement transmise.

b) Eine juristische Person, die bei Einlegung des Einspruchs eine Tochter der Einsprechenden war und die den Geschäftsbetrieb weiterführt, auf den sich das angefochtene Patent bezieht, kann nicht die Einsprechendenstellung erwerben, wenn ihre gesamten Aktien an eine andere Firma übertragen werden.

II. Wenn bei Einlegung einer Beschwerde aus berechtigtem Grund Rechtsunsicherheit darüber besteht, wie das Recht hinsichtlich der Frage des richtigen Verfahrensbeteiligten auszuulegen ist, ist es legitim, dass die Beschwerde im Namen der Person eingelegt wird, die die handelnde Person nach ihrer Auslegung als richtigen Beteiligten betrachtet, und zugleich hilfsweise im Namen einer anderen Person, die nach einer anderen möglichen Auslegung ebenfalls als der richtige Verfahrensbeteiligte betrachtet werden könnte.

(b) A legal person who was a subsidiary of the opponent when the opposition was filed and who carries on the business to which the opposed patent relates cannot acquire the status as opponent if all its shares are assigned to another company.

II. If, when filing an appeal, there is a justifiable legal uncertainty as to how the law is to be interpreted in respect of the question of who the correct party to the proceedings is, it is legitimate that the appeal is filed in the name of the person whom the person acting considers, according to his interpretation, to be the correct party, and at the same time, as an auxiliary request, in the name of a different person who might, according to another possible interpretation, also be considered the correct party to the proceedings.

b) Une personne morale qui était une filiale de l'opposant lorsque l'opposition a été formée et qui poursuit les activités auxquelles se rapporte le brevet opposé ne peut acquérir la qualité d'opposant lorsque l'intégralité de ses actions est cédée à une autre société.

II. Si, lorsqu'un recours est formé, il existe une insécurité juridique justifiable sur la manière d'interpréter le droit en ce qui concerne la question de savoir qui est partie à la procédure, il est légitime que le recours soit formé au nom de la personne que celui ou celle qui agit considère, selon son interprétation, comme étant la partie habilitée et parallèlement, à titre subsidiaire, au nom d'une autre personne qui pourrait elle aussi, selon une autre interprétation possible, être tenue pour la partie habilitée.