

Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 29. April 1988
T 349/86 - 3.2.1
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.E.M. Delbecque
Mitglieder: C. Payraudeau
C.T. Wilson

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Delta Automotive Engineering

Einsprechender/Beschwerdeführer:
MAN Aktiengesellschaft

**Stichwort: Übertragung des
Einspruchs/DELTA**

Artikel: 112 (1) a) EPÜ

**Artikel: 17 Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern**

Regel: 60 (2) EPÜ

**Schlagwort: "Übertragung von
Rechten - Parteilstellung im
Einspruchsverfahren - Erlöschen der
einsprechenden Gesellschaft -
juristische Person"**

Leitsatz

Die Große Beschwerdekammer wird mit der Rechtsfrage befaßt, ob ein beim Europäischen Patentamt anhängiges Einspruchsverfahren nur auf die Erben des Einsprechenden übertragbar ist oder ob es auch frei oder zusammen mit dem Unternehmen oder einem Unternehmensteil des Einsprechenden übertragen werden kann, der auf einem technischen Gebiet tätig ist, auf dem die Erfindung, die Gegenstand des angefochtenen Patents ist, verwertet werden kann.

Sachverhalt und Anträge

I. Die M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft, nachstehend Gesellschaft X genannt, legte am 25. Januar 1985 gegen das europäische Patent Nr. 15 326 Einspruch ein.

Dieser Einspruch wurde mit Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 29. Juli 1986 zurückgewiesen.

II. Am 27. September 1986 legte die MAN Aktiengesellschaft, nachstehend Gesellschaft Y genannt, als Gesamtrechtsnachfolgerin der von ihr übernommenen Gesellschaft X gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. In der Beschwerdeschrift beantragte die Beschwerdeführerin gleichzeitig die Übertragung des Einspruchsverfahrens auf die MAN Nutzfahrzeuge GmbH, nachstehend Gesellschaft Z genannt, auf die der Unternehmensteil der Gesellschaft X, in dessen Auftrag der Einspruch eingelegt worden sei, noch vor der Fusion der Gesellschaft X mit der Gesellschaft Y übertragen worden sei.

III. In der am 18. November 1986 nachgereichten Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Übertragung des Einspruchsverfahrens mit der Begründung aufrechterhalten, daß die Übertragung

Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.1 dated
29 April 1988
T 349/86 - 3.2.1
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P.E.M. Delbecque
Members: C. Payraudeau
C.T. Wilson

Patent proprietor/Respondent:
Delta Automotive Engineering

**Opponent/Appellant: MAN
Aktiengesellschaft**

**Headword: Transfer of
opposition/DELTA**

Article: 112 (1)(a) EPC

**Article 17 of the Rules of Procedure
of the Boards of Appeal**

Rule: 60 (2) EPC

**Keyword: "Transfer of rights - status
of party in opposition proceedings -
dissolution of opposing company -
legal person"**

Headnote

The Enlarged Board of Appeal is asked to decide whether an opposition instituted before the European Patent Office is transferable only to the opponent's heirs or whether it may be transferred freely either with the opponent's enterprise or with a part of that enterprise operating in a technical field in which the invention to which the patent in suit relates can be exploited.

Summary of Facts and Submissions

I. On 25 January 1985, M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft (Company X) entered an admissible opposition to European patent No. 15 326.

The opposition was rejected by a decision of the Opposition Division on 29 July 1986.

II. On 27 September 1986, M.A.N. Aktiengesellschaft (Company Y), the universal successor in title of Company X, which it had taken over, lodged an appeal against the decision of the Opposition Division. In their notice of appeal the appellants requested that the opposition be transferred to M.A.N. Nutzfahrzeuge GmbH (Company Z), to which that part of Company X's enterprise on whose behalf the opposition had been entered had been transferred before Company X had merged with Company Y.

III. In the statement of grounds for appeal filed on 18 November 1986 the appellants maintained their request for transfer of the opposition, justifying it on the ground that the transfer of part of the enterprise concerned also in-

Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1, en
date du 29 avril 1988
T 349/86 - 3.2.1
(Texte officiel)

Composition de la Chambre:

Président: P.E.M. Delbecque
Membres: C. Payraudeau
C.T. Wilson

Titulaire du brevet/intimé:
Delta Automotive Engineering

**Opposant/requérant: MAN
Aktiengesellschaft**

**Référence: Transmission
opposition/DELTA**

Article: 112 (1) a) CBE

**Article: 17 règlement de procédure
des chambres de recours**

Règle: 60 (2) CBE

**Mot-clé: "Transmission de droits -
qualité de partie à une procédure
d'opposition - dissolution de la société
opposante - personne morale"**

Sommaire

Il est demandé à la Grande Chambre de recours de décider si une procédure d'opposition engagée devant l'Office européen brevets est seulement transmissible aux héritiers de l'opposant ou si elle peut être cédée librement ou avec l'entreprise ou une partie de l'entreprise de l'opposant exerçant dans un domaine technique dans lequel l'invention objet du brevet contesté peut être exploitée.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 25 janvier 1985, la société M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft, désignée ci-après Société X, a formé une opposition recevable à l'encontre du brevet européen n° 15 326.

Cette opposition a été rejetée par décision de la division d'opposition rendue le 29 juillet 1986.

II. Le 27 septembre 1986, la société M.A.N. Aktiengesellschaft, désignée ci-après Société Y, a formé un recours contre cette décision en sa qualité d'ayant cause universel de la Société X qu'elle avait absorbée. Dans son acte de recours, la requérante a simultanément demandé que la procédure d'opposition soit transférée à une société M.A.N. Nutzfahrzeuge GmbH, désignée ci-après Société Z, à laquelle la partie d'entreprise de la Société X, pour le compte de laquelle l'opposition avait été formée, avait été cédée avant que la fusion de la Société X avec la Société Y ait eu lieu.

III. Dans le mémoire de recours déposé le 18 novembre 1986, la requérante a maintenu sa requête de transfert de la procédure d'opposition en la justifiant par le fait que la cession de la partie d'entreprise en cause comprenait

des betreffenden Unternehmensteils auch die Übertragung aller Streitsachen, Verwaltungs- und sonstiger Verfahren auf dem Gebiet der Nutzfahrzeuge einschlieÙe.

IV. Die Beschwerdeführerin hat für den Fall, daß die Kammer einer Übertragung des Einspruchsverfahrens auf die Gesellschaft Z nicht zustimmen kann, ferner beantragt, daß sie der GroÙen Beschwerdekammer die Rechtsfrage vorlegt, welche Partei in solchen Fällen die Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Einsprechenden in dem anhängigen Verfahren ist.

V. Die Beschwerdeführerin legte zur Stützung ihres Antrags von den betreffenden Parteien beglaubigte Abschriften des Vertrags über die Übertragung des betreffenden Unternehmensteils sowie Auszüge aus dem Handelsregister vor, aus denen sowohl diese Übertragung als auch die spätere Übernahme der Gesellschaft X durch die Gesellschaft Y hervorgehen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich in ihrer Erwiderung gegen eine Übertragung des Einspruchs mit der Begründung ausgesprochen, daß dies dem Beitritt einer neuen Einsprechenden nach Ablauf der im Europäischen Patentübereinkommen vorgesehenen Fristen gleichkomme.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106, 107 und 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ befaßt die Beschwerdekammer von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie eine Entscheidung zu einer wichtigen Rechtsfrage für erforderlich hält.

3. Ob und unter welchen Bedingungen ein beim Europäischen Patentamt anhängiges Einspruchsverfahren auf einen Dritten übertragen werden kann, ist eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, die im allgemeinen Interesse einheitlich beantwortet werden muß.

4. Nach Auffassung der Kammer kann Regel 60 (2) EPÜ, die vorsieht, daß im Falle des Todes des Einsprechenden das Einspruchsverfahren auch ohne die Beteiligung seiner Erben von Amts wegen fortgesetzt werden kann, mit Sicherheit so ausgelegt werden, daß das Einspruchsverfahren auf die Erben des Einsprechenden und - analog dazu - auf die übernehmende Gesellschaft übertragbar ist, wenn die einsprechende Gesellschaft bei einer Fusion in ihr aufgeht.

5. Das EPÜ äußert sich jedoch nicht dazu, ob ein Einspruchsverfahren auch unter anderen Umständen, z. B. frei oder zusammen mit dem Unternehmen oder dem Unternehmensteil, in dessen Auftrag der Einspruch eingelegt worden ist, übertragen werden kann.

cluded transfer of all matters of dispute and administrative and other procedures in the commercial vehicle field.

IV. The appellants also requested that if the Board felt unable to decide that the opposition had been transferred to Company Z, it should put to the Enlarged Board of Appeal the question of which party in such a situation was the successor in title to the initial opponent.

V. The appellants supported their request with certified copies of the pertinent parts of the contract transferring the part of the enterprise in question, together with extracts from the commercial register mentioning the transfer and the subsequent merger of Company X with Company Y.

In their reply, the respondents objected to transfer of the opposition, arguing that this would be tantamount to bringing a new opponent into the proceedings after the period allowed for opposition by the European Patent Convention had expired.

Reasons for the Decision

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

2. Under Article 112 (1)(a) EPC the Board of Appeal may of its own motion or following a request from a party to the appeal refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required on an important point of law.

3. The question as to whether and in what circumstances an opposition instituted before the European Patent Office can be transferred to a third party is a question of fundamental legal importance which in the general interest should be definitely settled.

4. The Board considers that Rule 60(2) EPC, which states that in the event of the death of the opponent the opposition proceedings may be continued by the European Patent Office of its own motion, even without the participation of the heirs, may be read as definitely stating that an opposition may be transferred to a deceased opponent's heirs and, by analogy, to a company absorbing the opposing company by merger or takeover.

5. However, the EPC is silent on the possibility of an opposition being transferred in other circumstances, for example either freely or with the enterprise or part of the enterprise on whose behalf the opposition was instituted.

également la cession de l'ensemble des affaires contentieuses, des procédures administratives et des autres procédures dans le domaine des véhicules utilitaires.

IV. La requérante a également demandé que, dans le cas où la Chambre n'estimerait pas pouvoir décider que la procédure d'opposition avait été transférée à la Société Z, elle pose à la Grande Chambre de recours la question de savoir quelle est la partie qui, dans une telle situation, est le successeur de l'opposant initial dans la procédure engagée.

V. La requérante a fourni à l'appui de sa demande des copies certifiées conformes des parties pertinentes du contrat de cession de la partie d'entreprise en cause et des extraits du registre du Commerce mentionnant cette cession ainsi que l'absorption ultérieure de la Société X par la Société Y.

Dans sa réponse, l'intimée s'est opposée au transfert de l'opposition au motif que ceci correspondrait à l'intervention dans le débat d'une nouvelle opposante en dehors des délais prévus par la Convention sur le brevet européen.

Motifs de la décision

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

2. Conformément à l'article 112 (1) a) CBE, la Chambre de recours peut saisir la Grande Chambre de recours soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, lorsqu'elle considère qu'une décision est nécessaire sur un point de droit important.

3. La question de savoir si et à quelles conditions une procédure d'opposition engagée devant l'Office européen des brevets peut être transmise à un tiers constitue une question de droit d'importance fondamentale à laquelle il importe d'apporter, dans l'intérêt général, une solution uniforme.

4. La Chambre considère qu'il est possible d'interpréter la règle 60 (2) CBE, qui mentionne qu'en cas de décès de l'opposant la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office même sans la participation de ses héritiers, comme établissant en toute certitude que la procédure d'opposition est transmissible aux héritiers de l'opposant décédé et, par analogie, à la société absorbante en cas de disparition de la société opposante à la suite d'une opération de fusion-absorption.

5. Cependant, la CBE est muette sur la possibilité de transmission d'une procédure d'opposition dans d'autres circonstances, par exemple, soit librement soit avec l'entreprise ou la partie d'entreprise pour le compte de laquelle la procédure d'opposition a été engagée.

6. Da es sich hier um eine reine Rechtsfrage handelt, die sich nicht durch Auslegung des EPU beantworten läßt, hält es die Kammer für erforderlich, die Große Beschwerdekammer damit zu befassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) EPÜ und Artikel 17 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABI. EPA 1983, 7 ff.) folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Ist ein beim Europäischen Patentamt anhängiges Einspruchsverfahren nur auf die Erben des Einsprechenden übertragbar, oder kann es auch frei oder zusammen mit dem Unternehmen oder einem Unternehmensteil des Einsprechenden übertragen werden, der auf einem technischen Gebiet tätig ist, auf dem die Erfindung, die Gegenstand des angefochtenen Patents ist, verwertet werden kann?

6. Since this is a purely legal question whose answer cannot be found in an interpretation of the EPC, the Board considers it necessary to refer the matter to the Enlarged Board of Appeal.

Order

For these reasons, pursuant to Article 112(1) EPC and Article 17 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (OJ EPO 1983, 7 et seq.), the following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal for a decision:

Is an opposition instituted before the European Patent Office transferable only to the opponent's heirs or can it be transferred freely either with the opponent's enterprise or with a part of that enterprise operating in a technical field in which the invention to which the patent in suit relates can be exploited?

6. S'agissant d'une question purement juridique dont la solution ne peut être trouvée dans une interprétation de la CBE, la Chambre juge nécessaire de la soumettre à la Grande Chambre de recours.

Dispositif

Par ces motifs, en vertu de l'article 112(1) CBE et de l'article 17 du règlement de procédure des chambres de recours (JO OEB 1983, 7), la question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours pour décision:

Une procédure d'opposition engagée devant l'Office européen des brevets est-elle seulement transmissible aux héritiers de l'opposant ou peut-elle être cédée librement ou avec l'entreprise ou une partie de l'entreprise de l'opposant exerçant dans un domaine technique dans lequel l'invention objet du brevet contesté peut être exploitée?

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 26. April 1988 T 59/87 - 3.3.1^{*)} (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn
Mitglieder: J. W. Arbouw
G. D. Paterson

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Mobil Oil Corporation

Einsprechender/Beschwerdegegner:
Chevron Research Company

Stichwort: reibungsverringender Zusatz/ MOBIL II

Artikel: 54, 64, 69, 112, 123 EPÜ

Schlagwort: "Änderung im Einspruchsverfahren - Änderung der Anspruchskategorie (hier: von "Stoff" und "Stoffgemisch" in "Verwendung eines Stoffes für einen bestimmten Zweck)" - "Neuheit dieses "Verwendungsanspruchs" gegenüber einer bekannten Verwendung desselben Stoffes für einen anderen Zweck" - "Befassung der Großen Beschwerdekammer mit Fragen der Anspruchsänderung und der Neuheit"

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 26 April 1988 T 59/87 - 3.3.1^{*)} (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn
Members: J.W. Arbouw
G.D. Paterson

Patent proprietor/Appellant:
Mobil Oil Corporation

Opponent/Respondent: Chevron Research Company

Headword: Friction reducing additive/MOBIL II

Article: 54, 64, 69, 112, 123 EPC

Keyword: "Amendment in opposition proceedings - change of category (here: from "compound" and "composition" to "use of compound for a particular purpose)" - "Novelty of such a "use" claim over disclosure of same compound for different purpose - referral of questions concerning amendment and novelty to the Enlarged Board of Appeal"

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 26 avril 1988 T 59/87 - 3.3.1^{*)} (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn
Membres: J.W. Arbouw
G.D. Paterson

Titulaire du brevet/requérant:
Mobil Oil Corporation

Opposant/intimé: Chevron Research Company

Référence: Additif réduisant le frottement/MOBIL II

Article: 54, 64, 69, 112, 123 CBE

Mot clé: "Modification au cours de la procédure d'opposition - changement de catégorie (en l'espèce: remplacement d'une revendication portant sur un "composé" et sur une "composition" par une revendication portant sur "l'utilisation d'un composé dans un but précis)" - "Nouveauté de l'objet d'une telle revendication "d'utilisation" par rapport à la divulgation de l'utilisation du même composé, dans un but différent-renvoi à la Grande Chambre de recours de questions ayant trait aux modifications et à la nouveauté"

^{*)} Mit der Frage der Änderung der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren befaßt sich auch die Entscheidung T 378/86 — 3.2.2 vom 21. Oktober 1987, die in Heft 10 des Amtsblatts veröffentlicht werden wird.

^{*)} Decision T 378/86 — 3.2.2 of 21 October 1987, which also concerns the question of changing the category of claims in opposition proceedings, will be published in Official Journal 10/1988.

^{*)} La question du changement de catégorie d'une revendication au cours de la procédure d'opposition a également été abordée dans la décision T 378/86 — 3.2.2 du 21 octobre 1987, qui sera publiée au Journal officiel 10/1988.