

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 20. Juni 1996
T 798/93 - 3.2.1*
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: M. Ceyte
J.-C. Saisset

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
LOHR INDUSTRIE

Einsprechender/Beschwerdegegner:
Monti, Umberto, Ing.

Stichwort: Identifizierung des
wahren Einsprechenden/FAHRZEUG-
TRANSPORTER

Artikel: 54 (1), 56, 99 (1), 110 (1),
112 (1), 114 (1), 117 (1) g), 117 (3),
123, 133 EPÜ

Regel: 55 a), d) EPÜ

Schlagwort: "Einspruch eines zuge-
lassenen Vertreters im eigenen
Namen und mit dem erklärten Ziel
der eigenen beruflichen Fortbildung"
- "Zulässigkeit des Einspruchs
(bejaht)" - "Vermutung des Artikels
99 (1) EPÜ, wonach derjenige, der
Einspruch eingelegt hat, der wahre
Einsprechende ist" - "Nachweis, daß
in Wahrheit ein Dritter den Ein-
spruch betreibt (verneint)" - "Erklä-
rung unter Eid (verneint; Bestäti-
gung der Entscheidung T 635/88)" -
"Befassung der Großen Beschwerde-
kammer (verneint)"

Leitsätze

*I. Artikel 99 (1) EPÜ, dem zufolge das
Einspruchsverfahren "jedermann"
offensteht, begründet die Vermutung,
daß derjenige, der den Einspruch
eingelegt hat, der wahre Einspre-
chende ist. Das EPÜ und die darauf
fußenden Bestimmungen machen
die Einspruchsberechtigung nicht
von bestimmten persönlichen Gege-
benheiten oder einem bestimmten
Interesse abhängig.*

DECISION OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of Technical Board of
Appeal 3.2.1
dated 20 June 1996
T 798/93 - 3.2.1*
(Translation)

Composition of the board:

Chairman: F. Gumbel
Members: M. Ceyte
J.-C. Saisset

Patent proprietor/Appellant:
LOHR INDUSTRIE

Opponent/Respondent: Monti,
Umberto, Ing.

Headword: Identification of real
opponent/ROAD TRAIN

Article: 54(1), 56, 99(1), 110(1),
112(1), 114(1), 117(1)(g), 117(3), 123,
133 EPC

Rule: 55(a), (d) EPC

Keyword: "Opposition filed by a
professional representative acting
on his own behalf and with the
avowed purpose of supplementing
his professional training" - "Admissi-
bility of opposition (yes)" - "Pre-
sumption established by Article
99(1) EPC that the real opponent is
the person who has lodged the
opposition" - "Proof that a third
party is acting as the real opponent
(no)" - "Sworn statement (no;
confirmation of decision T 635/88)" -
"Referral to the Enlarged Board of
Appeal (no)"

Headnote

*I. Article 99(1) EPC, which enables
"any person" to institute opposition
proceedings, establishes the pre-
sumption that the real opponent is
the person who has lodged the
opposition. The EPC and its atten-
dant provisions make no stipulation
as to the opponent's personal cir-
cumstances or motives for acting.*

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1,
en date du 20 juin 1996
T 798/93 - 3.2.1*
(Langue de la procédure)

Composition de la Chambre :

Président : F. Gumbel
Membres : M. Ceyte
J.-C. Saisset

Titulaire du brevet/requérant :
LOHR INDUSTRIE

Opposant/intimé : Monti, Umberto,
Ing.

Référence : Identification du véritable
opposant/CONVOI ROUTIER

Article : 54(1), 56, 99(1), 110(1),
112(1), 114(1), 117(1)(g), 117(3), 123,
133 CBE

Règle : 55 a), d) CBE

Mot-clé : "Opposition formée par un
mandataire européen agissant en
son nom propre et dans le but avoué
de compléter sa formation profes-
sionnelle" - "Recevabilité de l'opposi-
tion (oui)" - "Présomption établie par
l'art. 99(1) CBE en vertu de laquelle
le véritable opposant est celui qui a
formé opposition" - "Preuve qu'un
tiers agit comme le véritable oppo-
sant (non)" - "Déclaration sous la foi
du serment (non ; confirmation de la
décision T 635/88)" - "Saisine de la
Grande Chambre de recours (non)"

Sommaire

*I. L'article 99(1) CBE, qui ouvre la
procédure d'opposition a "toute per-
sonne", crée une présomption selon
laquelle le véritable opposant est
celui qui a formé opposition. En
effet, la CBE et les dispositions qui
en résultent n'imposent aucune
condition de qualité ou d'intérêt à
agir.*

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

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

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de
la décision complète dans la langue de la procédure
peut être obtenue auprès du Bureau d'information de
l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de
photocopie de 1,30 DEM par page.

Daher sind Anträge, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, zurückzuweisen, wenn dem Einsprechenden wie im vorliegenden Fall entweder ein bestimmtes Faktum wie sein Beruf (zugelassener Vertreter) oder sein technisches Fachgebiet (anderes Gebiet als beim angefochtenen Patent) oder mangelndes Interesse (Erklärung des Einsprechenden, daß er sich nur fortbilden wollte) vorgehalten wird.

II. Die Vermutung des Artikels 99 (1) EPÜ kann nur dann entkräftet werden, wenn während des Verfahrens der Beweis erbracht wird, daß ein Dritter behauptet, der wahre Einsprechende zu sein. Zur Wahrung des von den Beschwerdekammern in ihrer Rechtsprechung aufgestellten Grundsatzes, daß "Einsprüche gutgläubig eingereicht und betrieben werden (müssen), wenn ... Rechtsunsicherheiten vermieden werden sollen", kann daher derjenige, der die Einspruchsschrift im eigenen Namen eingereicht hat, aufgefordert werden, zur Ausräumung etwaiger Zweifel beizutragen (vgl. T 635/88).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 214 919 (Anmeldnr. 86 440 073.4).

II. Gegen dieses europäische Patent legte der Einsprechende (Beschwerdegegner) als natürliche Person mit Wohnsitz in einem Vertragsstaat (Italien) Einspruch ein und beantragte seinen Widerruf in vollem Umfang.

Die Patentierbarkeit wurde von ihm insbesondere mit folgenden Druckschriften angefochten:

D1: IT-C-904 996
D8: IT-U-205 465 (in der ursprünglich eingereichten europäischen Anmeldung genannt)

III. Mit Entscheidung, die am 23. Juli 1993 zur Post gegeben wurde, widersprach die Einspruchsabteilung das europäische Patent.

Sie vertrat die Auffassung, der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung ergebe sich in naheliegender Weise aus der Lehre der Druckschrift D1.

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) in einem am 10. September

Requests that the opposition be declared inadmissible must therefore be refused if, as in the present case, they are based on objections regarding the opponent's personal circumstances, for example his profession (a professional representative before the EPO) or his field of technical expertise (different from that of the patent forming the subject of the opposition), or on objections concerning the opponent's motives for acting (statement by the opponent explaining that his only reason for acting was to supplement his professional training).

II. The presumption established by Article 99(1) EPC can only be set aside if proof is furnished, during the proceedings, that a third party has claimed to be the real opponent. In this event, to uphold the principle established by board of appeal jurisprudence that "oppositions must be filed and pursued ... so as to avoid ... uncertainty", the "person" in whose name the opposition was filed may be asked to assist in dispelling the doubt (see T 635/88).

Summary of facts and submissions

I. The appellant is the proprietor of European patent No. 0 214 919 (application No. 86 440 073.4).

II. As a natural person resident in one of the EPC contracting states (Italy), the opponent (respondent) filed an opposition requesting that the patent be revoked in its entirety.

The patentability of the subject-matter was contested, in particular, on the basis of the following documents:

D1: IT-C-904 996
D8: IT-U-205-465 (cited in the original European patent application).

III. In a decision posted on 23 July 1993, the opposition division revoked the European patent.

In the division's view, the subject-matter of claim 1 as granted was clearly derived from the teaching of D1.

IV. In a letter received on 10 September 1993 the appellant (patent proprietor) lodged an appeal against this

Il convient en conséquence de rejeter les demandes tendant à ce que l'opposition soit déclarée irrecevable quand elles sont fondées, comme en l'espèce, soit sur un défaut de qualité de l'opposant tel que sa profession (mandataire européen agréé), son domaine technique de compétence (différent de celui du brevet objet de l'opposition) ; soit sur un défaut d'intérêt à agir (déclaration de l'opposant selon laquelle il n'agissait que dans le but de compléter sa formation).

II. La présomption de l'article 99(1) CBE ne peut être renversée que lorsque la preuve est apportée, en cours de procédure, qu'un tiers se prétend le véritable opposant. Dès lors, afin de respecter le principe établi par la jurisprudence des chambres de recours selon lequel "les oppositions doivent être formées et poursuivies ... en excluant .. toute incertitude juridique", il peut être demandé à la "personne" qui a déposé l'acte d'opposition en son nom de contribuer à lever le doute (cf. T 635/88).

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante est titulaire du brevet européen n° 0 214 919 (n° de dépôt : 86 440 073.4).

II. L'opposant (intimé), en tant que personne physique ayant un domicile dans l'un des Etats contractants (Italie), a fait opposition et requis la révocation complète du brevet européen.

Pour en contester la brevetabilité, il a notamment présenté les documents suivants :

D1 : IT-C-904 996, et
D8 : IT-U-205 465 (cité dans la demande européenne déposée à l'origine).

III. Par décision remise à la poste le 23 juillet 1993, la division d'opposition a révoqué le brevet européen.

Elle a estimé que l'objet de la revendication 1 telle que délivrée découlait avec évidence de l'enseignement du document D1.

IV. Par lettre reçue le 10 septembre 1993, la requérante (titulaire du brevet) a formé un recours contre cette

1993 eingegangenen Schreiben unter gleichzeitiger Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein.

Die Beschwerdebegründung wurde am 20. November 1993 eingereicht.

In einem Telefax vom 25. November 1993 machte die Beschwerdeführerin geltend, daß der Einspruch unzulässig sei, weil der Einsprechende nicht im eigenen Namen, sondern für einen Dritten, nämlich für ein Unternehmen handle. Sie brachte Unterlagen bei, die belegen sollten, daß der Einsprechende zugelassener Vertreter ist und in der Vergangenheit in dieser Eigenschaft für Mandanten europäische Patentanmeldungen eingereicht hat.

V. Auf eine Mitteilung der Kammer hin bestätigte der Einsprechende, daß er im eigenen Namen handle und tatsächlich zugelassener Vertreter sei. Da er aber über keinerlei Einspruchserfahrung verfüge und sich auf dem Gebiet der Straßentransportfahrzeuge nicht auskenne, habe er sich entschlossen, gegen das zur Diskussion stehende europäische Patent Einspruch einzulegen, um sich beruflich fortzubilden; dies sei kostengünstiger als ein Vorbereitungsseminar für das Einspruchsverfahren.

Ihm selbst sei es nun, da er sein persönliches Ziel erreicht habe, vollkommen gleichgültig, was aus dem europäischen Patent werde.

Am 7. Februar 1996 teilte der Einsprechende per Telefax mit, daß er nicht an der auf den 20. Juni 1996 anberaumten mündlichen Verhandlung teilnehmen werde.

VI. In der mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. In ihrem Hauptantrag fordert sie, die Kammer möge nach Vornahme aller gegebenenfalls erforderlichen Ermittlungen zur Klärung der Identität des wahren Einsprechenden den Einspruch als unzulässig verwerfen; ferner solle die Große Beschwerdekammer mit der Frage einer geeigneten Beschränkung des Rechts zugelassener Vertreter zur Einlegung eines Einspruchs befaßt und der Einsprechende zur weiteren Beteiligung am Verfahren verpflichtet werden.

Hilfsweise beantragt sie, das europäische Patent mit dem Anspruchssatz und der entsprechenden Beschreibung, die sie in der mündlichen

decision, paying the requisite fee.

The reasoned statement of grounds for appeal was filed on 20 November 1993.

In a fax dated 25 November 1993 the appellant contested the admissibility of the opposition, alleging that the opponent was acting on behalf of another company, instead of on his own account. It produced documents to show that the opponent was a professional representative before the EPO, and that, acting in this capacity, he had in the past filed European patent applications on behalf of clients.

V. In reply to the board's communication the opponent explained that he was indeed a professional representative but was acting on his own behalf. Since he had no experience of opposition and lacked any knowledge in the field of heavy goods vehicles, he had decided to lodge an opposition to the patent in question with the aim of supplementing his professional training. This was a cheaper option than attending a training seminar on the subject of opposition proceedings.

Moreover, once this specific aim had been achieved, he had no interest whatever in the eventual fate of the patent.

In a fax dated 7 February 1996 the opponent announced that he would not be attending the oral proceedings scheduled to take place on 20 June 1996.

VI. At the oral proceedings the appellant (patent proprietor) requested that the contested decision be set aside; that (main request) the opposition be declared inadmissible, if necessary after the taking of evidence to determine the identity of the real opponent; that the Enlarged Board of Appeal be asked to define appropriate restrictions on the filing of oppositions by professional representatives; and that the opponent be required to remain a party to the proceedings.

The appellant also requested (auxiliary request) that the patent be maintained on the basis of the amended claims and the relevant description,

décision et réglé simultanément la taxe correspondante.

Le mémoire dûment motivé a été déposé le 20 novembre 1993.

Suivant télécopie en date du 25 novembre 1993, elle a contesté la recevabilité de l'opposition, au motif que l'opposant n'agirait pas en son nom propre mais pour le compte d'une société tiers. Elle a soumis des documents tendant à établir que l'opposant est mandataire européen agréé et qu'il a, à ce titre, dans le passé, déposé des demandes de brevet européen pour le compte de mandants.

V. En réplique à une notification de la Chambre, l'opposant a confirmé qu'il agissait bien en son nom propre et qu'il était effectivement mandataire européen. Mais ne bénéficiant d'aucune expérience en matière d'opposition et n'ignorant rien du domaine des véhicules de transport routier, il s'était décidé à former opposition au brevet européen en cause, dans le but d'améliorer sa formation professionnelle, cette voie présentant l'avantage d'être moins coûteuse qu'un séminaire de préparation à la procédure d'opposition.

Au surplus, ayant atteint le but recherché, il se désintéressait totalement du sort qui pouvait être réservé au brevet européen.

Suivant télécopie en date du 7 février 1996, l'opposant a fait savoir qu'il ne participerait pas à la procédure orale prévue le 20 juin 1996.

VI. Lors de la procédure orale, la requérante (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, que l'opposition soit déclarée irrecevable, si nécessaire, après qu'il eut été procédé à toutes les investigations pour déterminer l'identité du véritable opposant ; que la Grande Chambre de recours soit saisie pour définir une limitation appropriée des procédures d'opposition engagées par les mandataires agréés européens ; que l'opposant soit obligé de rester partie à la procédure.

Elle a sollicité, à titre subsidiaire, le maintien du brevet européen sur la base du jeu de revendications et de la description correspondante, tous

Verhandlung eingereicht hat, sowie den Zeichnungen in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

VII. Zur Einspruchsberechtigung des Einsprechenden führt die Beschwerdeführerin sinngemäß folgendes aus:

- Der Einsprechende sei kein gewöhnlicher Dritter, weil er sowohl italienischer Patentanwalt als auch europäischer Vertreter sei. Durch die Zulassung als Vertreter werde insbesondere auch die fachliche Befähigung für das Einspruchsverfahren zuerkannt.

- Einem zugelassenen Vertreter müsse bewußt sein, daß hinter ihm zwangsläufig ein Auftraggeber vermutet werde, wenn er im eigenen Namen, d. h. ohne Mandat, Einspruch einlege.

- Auch wenn ein berechtigtes Interesse an sich keine Voraussetzung für die Zulässigkeit sei, müsse dieser Punkt im vorliegenden Fall hinterfragt werden: Das Einlegen eines Einspruchs zum bloßen Vergnügen widerspreche nämlich dem Grundgedanken und der Bedeutsamkeit des Einspruchsverfahrens.

- Der Einsprechende habe keine Veranlassung gehabt, das nunmehr strittige europäische Patent anzufechten, weil er von seiner Ausbildung her Elektroniker sei.

- Er habe - was den Stand der Technik im Straßentransportwesen angehe - im Einspruchsverfahren jedoch Kenntnisse bewiesen, die über das Übliche weit hinausgingen.

- Die Druckschrift D1 sei im europäischen Recherchenbericht nicht angeführt und könne dem Einsprechenden nur von einem Fachmann auf dem Gebiet des Straßentransports als Entgegenhaltung genannt worden sein.

- Der vom Einsprechenden später eingeräumte Beweggrund der beruflichen Fortbildung in Einspruchssachen überzeuge nicht: Ein Fachmann bilde sich in speziellen Ausbildungszentren fort und brauche im Einspruchsverfahren im wesentlichen dieselben praktischen Fachkenntnisse wie bei der Prüfung der Patentierbarkeit, mit der der Einsprechende als Vertreter wohlvertraut sei.

as filed during the oral proceedings, and the drawings in the original version as granted.

VII. Regarding the opponent's entitlement to lodge an opposition, the appellant made the following main points:

- as an Italian patent attorney and a professional representative before the EPO, the opponent was not a third party in the ordinary sense; enrolment in the list of professional representatives before the EPO was granted in recognition of professional ability, notably with regard to opposition proceedings;

- a professional representative before the EPO was expected to realise that he would automatically come under suspicion of acting on behalf of a client if he lodged an opposition in his own name, ie without instructions from a client;

- an interest in acting was not in itself a condition of admissibility, but in this case the issue of interest must be taken into account; filing an opposition for purely wilful reasons was contrary to the very principle of opposition and undermined the dignity of the proceedings;

- given that the opponent's own technical training was in the field of electronics, there was no cogent reason for him to lodge an opposition against this particular European patent;

- during the opposition proceedings, the opponent had shown a knowledge of the relevant art which he could not normally have possessed;

- the search report contained no reference to D1, and only an expert in the field of heavy goods vehicles could have drawn the opponent's attention to the prior art in this document;

- the motive belatedly cited by the opponent - ie the wish to improve his professional skills in the area of opposition proceedings - was not convincing; professional training was normally conducted at specialist training centres, and opposition proceedings required essentially the same professional skills as those involved in the assessment of patentability, with which the opponent, as a representative, was fully conversant;

deux soumis pendant la procédure orale, ainsi que les dessins tels que délivrés.

VII. Sur la recevabilité de l'opposant à former opposition, la requérante fait essentiellement valoir que :

- l'opposant n'est pas un tiers ordinaire puisqu'il est à la fois conseil en brevet italien et mandataire européen ; la délivrance du titre de mandataire européen est une reconnaissance de l'aptitude professionnelle, en particulier à la procédure d'opposition ;

- un mandataire européen est censé ne pas ignorer qu'il sera automatiquement suspecté d'un mandat de fait s'il fait opposition en son nom propre, c'est-à-dire sans mandat ;

- bien que l'intérêt à agir ne soit pas à lui seul une condition de recevabilité, cet intérêt doit être apprécié dans le cas d'espèce : engager une opposition pour son bon plaisir fausse en effet le principe de base et le sérieux de la procédure d'opposition ;

- rien ne le poussait à former opposition contre le brevet européen en cause, puisqu'il est, de par sa formation, compétent dans le domaine de l'électronique ;

- or, l'opposant a montré pendant la procédure d'opposition une connaissance de l'état de la technique relative au transport routier qu'il ne peut avoir naturellement ;

- le document D1 n'a pas été mis en évidence dans le rapport de recherche européenne et seul un spécialiste du domaine des transports routiers pouvait indiquer cette antériorité à l'opposant ;

- le motif avoué tardivement par l'opposant, à savoir la formation professionnelle en matière d'opposition, n'est pas convaincant : un professionnel se forme dans des centres de formation spécifiques et une procédure d'opposition requiert pour l'essentiel la même pratique professionnelle que l'examen de brevetabilité que l'opposant, en tant que mandataire, connaît bien ;

- Die Bemühungen des Einsprechenden hätten nur eines zum Ziel, nämlich die Vernichtung eines Patents, das nicht zufällig, sondern im Auftrag eines Unternehmens ausgewählt worden sei, dessen Identität der Einsprechende bewußt verschweige.

- Das Verhalten des Einsprechenden lasse sich nur damit erklären, daß er de facto einen entsprechenden Auftrag von einem Konkurrenten erhalten habe.

- Wie aus den in der ersten Instanz eingereichten Unterlagen hervorgehe, verletze die in Italien ansässige Firma R. das strittige europäische Patent. Diese Firma habe demnach ein Interesse daran, das europäische Patent im Wege des Einspruchsverfahrens zu Fall zu bringen, und benutze hierzu den Einsprechenden als Strohmann.

- Damit bestünden ganz offensichtlich berechnete Zweifel an der Identität des wahren Einsprechenden im Sinne der Entscheidung T 635/88 (ABI. EPA 1993, 608), Nummer 9.1 der Entscheidungsgründe.

Zur Stützung ihres Hilfsantrags bringt die Beschwerdeführerin vor, daß es keine der beiden Entgegenhaltungen D1 und D8 nahelege, einen Anhänger mit Mittelachsen und einen tief unter dem Fahrgestell der Lastenwagenkarosserie angebrachten Zughaken einzusetzen. Mithin habe der Fachmann mit den beiden Druckschriften und seinem Fachwissen allein nicht zu der beanspruchten Erfindung gelangen können.

VIII. Der Einsprechende beantragte schriftlich die Zurückweisung der Beschwerde.

In bezug auf die Zulässigkeit des Einspruchs macht er im wesentlichen geltend, daß nach Artikel 99 (1) EPÜ jedermann Einspruch einlegen könne und der Einsprechende kein besonderes Interesse nachweisen müsse (T 635/88, ABI. EPA 1993, 608, Nr. 6).

Durch seine am 7. Februar 1996 per Telefax eingegangene Mitteilung, daß er an der vorliegenden Sache nicht mehr interessiert sei und deshalb am 20. Juni 1996 nicht zur mündlichen Verhandlung erscheinen werde, hat sich der Einsprechende der Möglichkeit begeben, zu dem von der Beschwerdeführerin vorgelegten enger gefaßten Anspruch 1 Stellung zu nehmen.

- the opponent's efforts were directed towards a single end: the invalidation of a patent, which had not merely been picked out at random, on behalf of a company whose identity was deliberately being concealed by the opponent;

- the opponent's behaviour could only be understood in the light of a simple motive: that he was in fact working for a competitor of the appellant;

- the documents submitted during the discussion before the department of first instance indicated that company R., based in Italy, was infringing the European patent in question; this company therefore had a vested interest in invalidating the patent, using the opposition procedure as an expedient and borrowing the opponent's name;

- clearly, therefore, a legitimate doubt existed as to the real opponent's identity, according to the principle laid down in T 635/88 (OJ EPO 1993, 608, point 9.1 of the reasons for the decision).

In support of its auxiliary request, the appellant submits that neither of the documents D1 and D8 cited in the opposition suggests the use of a trailer, said to be stable, with central axles, and a towing hook disposed in a low position under the chassis of the lorry body. The skilled person would therefore be unable to arrive at the claimed invention on the basis of these two documents and of his general knowledge of the field.

VIII. The opponent requested by letter that the appeal be dismissed.

Regarding the admissibility of the opposition, he pointed out that Article 99(1) EPC allowed any person to lodge an opposition, and that opponents were not required to justify themselves by explaining their interest in opposing the patent (see T 635/88 OJ EPO 1993, 608, point 6 of the reasons for the decision).

Having declared in his fax of 7 February 1996 that he had no further interest in the present case and would therefore not be taking part in the oral proceedings on 20 June 1996, the opponent was not in a position to comment on the narrower version of claim 1 filed by the appellant.

- les efforts de l'opposant concourent à un même but, celui d'invalider un brevet, non choisi au hasard, pour le compte d'une société dont l'opposant cache délibérément l'identité ;

- le comportement de l'opposant ne peut être compris qu'à la lumière d'un mobile simple : le mandat de fait de la part d'un concurrent ;

- il résulte des pièces versées aux débats devant la première instance que la société R. sise en Italie contrefait le brevet européen en cause ; la société en question a donc intérêt à invalider le brevet européen en cause par le biais de la procédure d'opposition et utilise à cet effet l'opposant comme prête-nom ;

- il est par conséquent manifeste qu'il existe un doute légitime sur l'identité du véritable opposant au sens de la décision T 635/88, JO OEB 1993, 608, point 9.1 des motifs.

A l'appui de sa demande subsidiaire, la requérante soutient qu'aucun des deux documents opposés D1 et D8 ne suggère de mettre en oeuvre une remorque à essieux centraux dite équilibrée et un crochet d'attelage disposé en position basse sous le châssis de la carrosserie-camion. Par conséquent, l'homme du métier ne pouvait pas, en présence de ces deux documents et à l'aide de ses seules connaissances, aboutir à l'invention revendiquée.

VIII. L'opposant a demandé par écrit le rejet du recours.

Sur la recevabilité de l'opposition, il a essentiellement fait valoir que l'article 99(1) CBE permet à toute personne de faire opposition, l'opposant n'ayant pas à justifier d'un intérêt quelconque (décision T 635/88, JO OEB 1993, 608, point 6).

Ayant prévenu par télécopie reçue le 7 février 1996 qu'il se désintéressait de la présente affaire et qu'il ne participerait donc pas à la procédure orale du 20 juin 1996, l'opposant ne s'est pas mis en mesure de prendre position sur la revendication 1 de portée plus restreinte présentée par la requérante.

In seinen Schriftsätzen behauptet er, daß sich der Gegenstand des strittigen europäischen Patents in naheliegender Weise aus einer Kombination der Lehren der Druckschriften D1 und D8 ergebe. ...

IX. Der geänderte Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Die Erklärung des Einsprechenden, in der er sein Desinteresse am weiteren Schicksal des vom ihm angefochtenen Patents bekundet, kann nicht als Rücknahme seines Einspruchs ausgelegt werden. Letztere kann nämlich nur durch eine eindeutige Erklärung dieses Inhalts bewirkt werden. Im vorliegenden Fall wurde keine solche Rücknahmeerklärung abgegeben.

Da das strittige europäische Patent widerrufen worden ist, hätte die Rücknahme des Einspruchs auch keine Auswirkungen auf das Beschwerdeverfahren, das aufgrund der Artikel 110 (1) und 114 (1) EPÜ dann von Amts wegen fortgesetzt würde.

3. Zulässigkeit des Einspruchs

3.1 Unstrittig ist, daß der Einsprechende zugelassener Vertreter ist und diesen Beruf in jüngster Zeit auch ausgeübt, nämlich vor allem mehrere europäische Patentanmeldungen eingereicht hat.

3.1.1 Im vorliegenden Fall wirft die Beschwerdeführerin dem Einsprechenden vor, daß er sich bei Einlegung des Einspruchs nicht als zugelassener Vertreter zu erkennen gegeben und selbst keinen zugelassenen Vertreter bestellt hat.

3.1.2 Die Kammer weist darauf hin, daß das Einspruchsverfahren nach Artikel 99 (1) EPÜ "jedermann" offensteht und das EPÜ und die darauf fußenden Bestimmungen die Einspruchsberechtigung vor dem EPA nicht von bestimmten persönlichen Gegebenheiten abhängig machen. Ein zugelassener Vertreter, der im eigenen Namen Einspruch einlegt, ist also nicht verpflichtet, seinen Beruf anzugeben. Als natürliche Person mit Wohnsitz in einem Vertragsstaat braucht sich der Einsprechen-

The opponent has stated in writing that the subject-matter of the patent in question was clearly derived from the combined teachings of D1 and D8. ...

IX. The amended claim 1 reads as follows:

...

Reasons for the decision

1. The appeal complies with Articles 106 and 108 and Rules 1(1) and 64 EPC, and is therefore admissible.

2. The opponent's statement explaining his lack of interest in the fate of the European patent to which his opposition relates cannot be construed as a withdrawal of the opposition. Withdrawal requires an unambiguous statement; in the present case, no such statement has been forthcoming.

Moreover, since the European patent in question has been revoked, withdrawal of the opposition would have no impact on the appeal proceedings, which would be continued by the Office of its own motion in accordance with Articles 110(1) and 114(1) EPC.

3. Admissibility of the opposition

3.1 It is accepted that the opponent is a professional representative before the EPO, and that he has followed this profession in the recent past, notably by filing several European patent applications.

3.1.1 In the present case, the appellant accuses the opponent of having filed an opposition without mentioning his occupation as referred to above and without appointing a professional representative to act on his behalf.

3.1.2 The board is bound to point out that Article 99(1) EPC allows "any person" to institute opposition proceedings, and that the EPC and its attendant provisions make **no stipulation as to the circumstances of a person acting** in opposition proceedings before the EPO. Consequently, a professional representative before the EPO acting on his own behalf in opposition proceedings is under no obligation to state his occupation. Under Article 133 EPC, moreover, if such an opponent is a natural person

Il a soutenu par écrit que l'objet du brevet européen en cause découlait avec évidence de la combinaison des enseignements des documents D1 et D8. ...

IX. La revendication 1 modifiée se lit comme suit :

...

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108, ainsi qu'aux règles 1(1) et 64 CBE ; il est donc recevable.

2. La déclaration de l'opposant dans laquelle il manifeste son absence d'intérêt sur le sort qui pourrait être réservé au brevet européen contre lequel il a fait acte d'opposition, ne saurait être interprétée comme un retrait de ladite opposition. Ce dernier en effet ne peut intervenir qu'en conséquence d'une déclaration non équivoque. En l'espèce, aucune déclaration de retrait n'a été formulée.

De plus, le brevet européen en cause ayant été révoqué, le retrait de l'opposition n'aurait aucun effet sur la procédure de recours qui se serait poursuivie d'office en application des dispositions des articles 110(1) et 114(1) CBE.

3. Sur la recevabilité de l'opposition

3.1 Il est constant que l'opposant est mandataire européen agréé et qu'il a exercé cette profession dans un passé récent, notamment en déposant plusieurs demandes de brevet européen.

3.1.1 Dans le cas d'espèce, la requérante reproche à l'opposant d'avoir fait acte d'opposition sans mentionner sa qualité de mandataire européen et sans se faire représenter par un mandataire agréé.

3.1.2 La présente Chambre relève l'article 99(1) CBE ouvrant la procédure d'opposition à "toute personne", que la CBE, ainsi que les dispositions qui en sont issues, n'imposent **aucune condition de qualité pour agir** en opposition devant l'OEB. Rien n'oblige donc un mandataire européen agréé agissant en opposition pour son propre compte à faire état de cette qualité. Par ailleurs, en tant que personne physique ayant un domicile dans l'un des États contractants et agissant, selon

de, der nach eigenem Bekunden im eigenen Namen handelt, nach Artikel 133 EPÜ im Verfahren vor dem EPA auch nicht vertreten zu lassen.

3.1.3 Ergänzend sei noch angemerkt, daß die Einspruchsschrift den Erfordernissen der Regel 55 a) und d) EPÜ genügt. In ihr sind Name und Anschrift des Einsprechenden sowie der Staat angegeben, in dem er seinen Wohnsitz hat. Hingegen fehlt jede Angabe zur Bestellung eines Vertreters (Buchstabe d). Wie bereits erläutert, ist eine Vertretung im vorliegenden Fall indes auch nicht vorgeschrieben.

3.1.4 In der Entscheidung T 10/82 (ABI. EPA 1983, 407) wurde der Einspruch eines zugelassenen Vertreters zwar für unzulässig befunden. Dies geschah aber nur deshalb, weil der Vertreter im weiteren Verlauf des Verfahrens zugegeben hatte, daß er berufsmäßig als zugelassener Vertreter tätig geworden war, also nicht im eigenen Namen, sondern für einen Auftraggeber gehandelt hatte, der der wahre Einsprechende war.

3.1.5 Im vorliegenden Fall hat der Einsprechende den Einspruch nicht berufsmäßig als zugelassener Vertreter, sondern als Privatmann eingelegt, ohne seinen Beruf zu erwähnen. Seither hat er immer wieder bestätigt, daß er im eigenen Namen und nicht für einen Auftraggeber handelt. Daher besteht kein Anlaß, den Einspruch aus diesem Grund als unzulässig zu verwerfen.

3.1.6 Da die Einspruchsberechtigung nicht an bestimmte persönliche Gegebenheiten gebunden ist, kann ein Einspruch auch nicht allein deshalb als unzulässig verworfen werden, weil der Einsprechende eine vom Fachgebiet des Streitpatents abweichende oder sogar in eine völlig andere Richtung gehende technische Ausbildung hat.

3.2 Wie schon unter Nummer 3.1 dargelegt, ist nach Artikel 99 (1) EPÜ "jedermann" einspruchsberechtigt, ohne daß es hierzu bestimmter persönlicher Gegebenheiten bedarf.

3.2.1 Wenn aber - so die bereits angesprochene Entscheidung T 635/88 - das EPÜ und die darauf fußenden Bestimmungen keinerlei Auflagen im Hinblick auf die persönlichen Gegebenheiten des Einsprechenden enthalten, so kann **auch nicht ein besonderes Interesse verlangt werden**. Die Frage der Einspruchsberechtigung wurde bewußt

resident in one of the contracting states and claiming to act on his own behalf, then he is not compelled to be represented in proceedings before the EPO.

3.1.3 The board also finds that the notice of opposition complies with the provisions of Rule 55 (a) and (d) EPC. The notice includes the opponent's name and address and the country in which his residence is located. It makes no reference to the appointment of a representative (paragraph (d)), but in this case, for the reasons explained above, representation is unnecessary.

3.1.4 In T 10/82 (OJ EPO 1983, 407) it was decided that an opposition filed by a European professional representative was inadmissible. However, the inadmissibility rested entirely on the representative's subsequent admission, during the proceedings, that he was in fact acting in a professional capacity, not on his own account but on behalf of a client who was the real opponent.

3.1.5 In the present case, the opponent lodged the opposition not in his professional capacity but on a personal basis, making no reference to his profession. He has claimed all along to be acting on his own behalf, instead of representing a client. On this count there is no reason to declare the opposition inadmissible.

3.1.6 By the same token, in the absence of any stipulation regarding an opponent's occupation, an opposition cannot be declared inadmissible purely because the opponent's technical training was in an area different from, or entirely removed from, the field to which the contested patent relates.

3.2 As explained in point 3.1 above, Article 99(1) EPC allows "any person" to institute opposition proceedings, and contains no stipulation as to an opponent's personal circumstances.

3.2.1 In addition to the fact that the EPC and its attendant provisions contain no stipulation as to the opponent's personal circumstances, the above-mentioned decision in T 635/88 also makes it clear that **the opponent's interest in acting is not subject to any restriction**. The opposition procedure was deliberately designed to be open and readily

ses déclarations, en son nom propre, l'article 133 CBE ne fait pas obligation à l'opposant d'être représenté dans les procédures devant l'OEB.

3.1.3 Il échet encore de relever que l'acte d'opposition répond aux conditions énoncées aux lettres a) et d) de la règle 55 CBE. En effet, il comporte l'indication du nom et de l'adresse de l'opposant et celle de l'Etat où se situe son domicile. Il ne contient pas au contraire d'indication concernant le choix d'un mandataire (lettre d), mais, ainsi qu'exposé supra, la représentation n'est pas exigée en l'espèce.

3.1.4 Il a certes été jugé, dans la décision T 10/82 (JO OEB 1983, 407) que l'opposition faite par un mandataire européen agréé n'était pas recevable. Toutefois, cette irrecevabilité résultait uniquement du fait que celui-ci avait admis par la suite, en cours de procédure, qu'il agissait en fait dans l'exercice de ses fonctions de mandataire européen agréé, non pas en son nom propre, mais pour le compte d'un mandant qui était en fait le véritable opposant.

3.1.5 En la présente espèce, l'opposant n'a pas fait acte d'opposition dans le cadre de ses fonctions de mandataire européen agréé, mais à titre personnel et sans faire référence à cette qualité. Depuis, il a toujours affirmé agir pour son propre compte et non pour celui d'un mandant. Il n'y a donc pas lieu de déclarer l'opposition irrecevable de ce chef.

3.1.6 Pour la même raison, fondée sur l'absence de condition de qualité, une opposition ne saurait être déclarée irrecevable du simple fait que l'opposant a une formation technique différente, voire même totalement étrangère à celle du domaine du brevet contesté.

3.2 Ainsi qu'exposé au point 3.1 supra, l'article 99(1) CBE ouvre à "toute personne" le droit de faire opposition sans condition de qualité pour agir.

3.2.1 La décision T 635/88 citée plus haut a rappelé que, s'il n'y a dans la CBE et les dispositions qui en sont issues aucune condition concernant les qualités de l'opposant (cf. supra), **il n'y a pas non plus de condition d'intérêt à agir** qui lui soit imposée. Ces facilités d'ouverture de la procédure d'opposition ont été voulues pour permettre aux tiers, dans leur

so geregelt, daß Dritte im eigenen Interesse, aber auch und vor allem im Interesse der Allgemeinheit in einem zentralen Verfahren vor einem Organ des EPA eine Beschränkung oder den Widerruf eines europäischen Patents herbeiführen können. Auf diese Weise wird dem Amt auch eine aufwendige Überprüfung der Verhältnisse und Beweggründe des Einsprechenden erspart und die Abwicklung des Verfahrens entsprechend erleichtert.

3.2.2 Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin kann es demnach niemandem verwehrt werden, allein zum Zwecke der eigenen Fortbildung Einspruch einzulegen, wie es dem Anschein nach im vorliegenden Fall geschehen ist.

3.3 Die Beschwerdeführerin hat in ihren Schriftsätzen und in der mündlichen Verhandlung ergänzend zu ihren eingangs erwähnten Einwänden die nachstehend aufgeführten Beweisanzeichen zusammengetragen, die ihres Erachtens belegen, daß der in Italien ansässige Einsprechende nicht im eigenen Namen, sondern im Auftrag der italienischen Firma R. handelt.

- Die Beschwerdeführerin hat auf dem europäischen Markt für Anhänger und Sattelaufleger hauptsächlich zwei Konkurrenten, nämlich ein deutsches Unternehmen und die besagte italienische Firma R.

- Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, daß die Firma R. ihr europäisches Patent verletzt, und stützt sich dabei auf bereits in der ersten Instanz eingereichte Belege, nämlich Fotos vom Turiner Automobilsalon vom 17. bis 25. April 1993 und einen Artikel, der in einer Fachzeitschrift erschienen ist.

- Sie hält es für erstaunlich, daß ein einzelner, der nicht über die Möglichkeiten einer Dokumentenrecherche verfügt, ein so relevantes Dokument wie die Druckschrift D1 ausfindig machen kann, die für die angefochtene Entscheidung ausschlaggebend, im europäischen Recherchenbericht aber nicht genannt war.

- Erwähnenswert ist schließlich noch, daß der Einsprechende erst nach dem Antrag der Beschwerdeführerin, ihn unter Eid bestätigen zu lassen, daß er im eigenen Namen handelt, jedes weitere Interesse am Einspruchsverfahren verneint hat. Im Widerspruch zu dieser Erklärung hat er sich allerdings zwei Tage vor der

accessible, so that third parties - acting on their own behalf, and, above all, in the public interest - would be able to get a patent limited or revoked by a department of the EPO, via a procedure which offers the advantage of being centralised. The openness of the procedure also speeds up the handling of the case by relieving the Office of the complicated task of verifying the opponent's circumstances and motives for acting.

3.2.2 Contrary to the appellant's view, there is nothing to prevent a person from lodging an opposition with the sole purpose of supplementing his training in the relevant field, as would seem to have happened in the present case.

3.3 In its written submissions and during the oral proceedings, the appellant has cited a number of further circumstances, in addition to those already mentioned, which supposedly prove that the opponent, who is resident in Italy, was not acting on his own account but on behalf of the Italian company R. These further circumstances are as follows:

- in the field of trailers and semi-trailers, the appellant has only two serious European competitors, a German firm and the above-mentioned Italian company R.;

- referring to the documents submitted during the discussion before the department of first instance - specifically, to a number of photographs taken at the automobile exhibition held in Turin between 17 and 25 April 1993, and to an article published in a specialist magazine - the appellant takes the view that company R. is possibly infringing the European patent in question;

- the appellant finds it surprising that an individual with no document-searching facilities at his disposal was able to discover a document as relevant as D1 - on which the contested decision was based - although it did not figure in the European search report;

- it should also be pointed out that the opponent only declared his lack of any further interest in the proceedings after the appellant had requested that he be ordered to confirm under oath that he was acting on his own behalf. Two days before the oral proceedings, moreover, he sent a fax calling the board's

intérêt personnel mais aussi et surtout dans l'intérêt général, d'obtenir la limitation ou la révocation d'un brevet européen devant une instance de l'OEB, selon une procédure qui offre l'avantage d'être centralisée. Elles ont aussi pour effet de décharger l'Office de tâches compliquées de vérification des qualités et des motivations de l'opposant et donc de faciliter le déroulement de la procédure.

3.2.2 En conclusion, et contrairement aux allégations de la requérante, rien ne s'oppose donc à ce qu'une personne fasse opposition dans le seul but de compléter sa formation dans ce domaine, comme c'est semblé-t-il le cas en l'espèce.

3.3 Tant dans ses écritures qu'à l'occasion de la procédure orale, la requérante a invoqué un ensemble d'indices, rappelés ci-après et s'ajoutant à ceux évoqués supra, permettant d'établir selon elle que l'opposant, qui réside en Italie, n'aurait pas agi en son nom personnel mais pour le compte de la société italienne R. :

- la requérante a, pour l'essentiel, dans le domaine des remorques et semi-remorques, deux concurrents en Europe, l'un allemand, l'autre ladite société R. en Italie ;

- en s'appuyant sur des pièces versées aux débats devant la première instance, en l'espèce des photographies prises au salon automobile qui s'est tenu à Turin du 17 au 25 avril 1993 et un article paru dans une revue spécialisée, la requérante estime que la société R. en question est susceptible de contrefaire le brevet européen en cause ;

- il est surprenant, expose-t-elle, qu'un particulier ne disposant pas de moyens de recherche documentaire puisse mettre en évidence un document aussi pertinent que le document D1, sur lequel se fonde la décision contestée, alors que ce document ne figurait pas dans le rapport de recherche européenne ;

- il est encore à relever que c'est après la demande de la requérante d'obliger l'opposant à confirmer sous serment qu'il agissait bien en son nom propre, que ce dernier a déclaré ne plus être intéressé par la procédure d'opposition. En contradiction avec cette déclaration, il a toutefois adressé, deux jours avant

mündlichen Verhandlung doch noch einmal per Telefax an die Kammer gewandt, um sie auf die Entscheidung T 590/93 (ABI. EPA 1995, 337) hinzuweisen.

3.3.1 Die Beschwerdeführerin hat aus all diesen Beweisanzeichen den Schluß gezogen, daß die Firma R. die wahre Einsprechende sein könnte und somit im vorliegenden Fall berechnigte Zweifel im Sinne der Entscheidung T 635/88 bestanden.

3.3.2 Dieser Argumentation kann sich die Kammer aus den im folgenden dargelegten Gründen nicht anschließen.

3.3.3 Wie unter Nummer 1.2.4 der (nicht im ABI. EPA veröffentlichten) Entscheidung T 548/91 ausgeführt, geht Artikel 99 (1) EPÜ von der Vermutung aus, daß "derjenige, der Einspruch einlegt, der wahre Einsprechende ist". Dies entspricht der Praxis des Amtes, das vom Einsprechenden keinen Nachweis über die persönlichen Gegebenheiten verlangt und seine diesbezüglichen Angaben nicht überprüft.

3.3.4 Nichtsdestoweniger können in bestimmten Fällen Zweifel an der Identität des wahren Einsprechenden aufkommen. Anlaß hierfür dürfen aus den vorstehend erörterten Gründen natürlich nicht bestimmte fehlende persönliche Gegebenheiten oder fehlendes Interesse des Einsprechenden sein. Berechnigte Zweifel bestehen vielmehr dann, wenn im Laufe des Verfahrens ein Dritter auftaucht, der behauptet, der wahre Einsprechende zu sein. Weshalb der wahre Einsprechende, d. h. derjenige, auf dessen Betreiben der Einspruch eingelegt wird, dem EPA, dem Inhaber des angefochtenen Patents und der Öffentlichkeit bekannt sein muß, wurde bereits in der Entscheidung T 635/88 unter Nummer 8.4 der Entscheidungsgründe dargelegt. Die dort angeführten Gründe basieren im wesentlichen auf dem von den Beschwerdekammern in ihrer Rechtsprechung aufgestellten Grundsatz (s. beispielsweise T 222/85, ABI. EPA 1988, 128, Nr. 6 am Ende, aufgegriffen in T 219/86, ABI. EPA 1988, 254), daß "Einsprüche gutgläubig eingereicht und betrieben werden [müssen], wenn ... Rechtsunsicherheiten vermieden werden sollen". Dies wäre nach Aussage der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299) nicht der Fall, wenn die Öffentlichkeit, aber auch der Inhaber des angefochtenen Patents den wahren Einsprechenden nicht kennen.

attention to decision T 590/93 (OJ EPO 1995, 337). This conflicts with his statement that he had lost all interest in the case.

3.3.1 Having regard to all these circumstances, the appellant has reached the conclusion that company R. could well be the real opponent and that a "legitimate doubt" therefore exists in the sense of the above-cited decision T 635/88.

3.3.2 For the following reasons, the board finds this line of argument unacceptable:

3.3.3 As explained in point 1.2.4 of decision T 548/91 (not published in the OJ), Article 99(1) EPC establishes the presumption that "any person who submits an opposition also acts on his own behalf." This accords with the general practice of the Office, which does not require an opponent to provide evidence of his circumstances and makes no attempt to verify them.

3.3.4 However, situations can indeed occur in which the identity of the real opponent is open to doubt. Obviously, for the reasons indicated above, such doubt cannot be based on deficiencies with regard to the opponents' circumstances or their interest in opposing the patent. Instead, legitimate doubt arises if, during the proceedings, it becomes apparent that a third party has claimed to be the real opponent. It is vital to ensure that the real opponent, ie the person on whose behalf the proceedings have been instituted, is known to the EPO, the proprietor of the contested patent and the general public. The reasons for this, set out in point 8.4 of the above-quoted decision T 635/88, are largely based on the principle, firmly established in board of appeal jurisprudence (see, for example, T 222/85, OJ EPO 1988, 128, point 6 in fine, confirmed in T 219/86, OJ EPO 1988, 254), that "oppositions must be filed and pursued ... so as to avoid ... uncertainty." As the Enlarged Board of Appeal noted in G 1/84 (OJ EPO 1985, 299), this would not be the case if the identity of the real opponent were unknown to the proprietor of the contested patent as well as to the general public.

la procédure orale, une télécopie attirant l'attention de la Chambre sur la décision T 590/93, (JO OEB 1995, 337).

3.3.1 La requérante a conclu que, compte tenu de cet ensemble d'indices, la société R. pouvait être le véritable opposant et qu'il existait donc en la présente affaire un doute légitime au sens de la décision T 635/88 citée plus haut.

3.3.2 Pour les motifs exposés ci-après, la présente Chambre ne saurait suivre un tel raisonnement.

3.3.3 Ainsi qu'exposé au point 1.2.4 de la décision T 548/91 (non publiée au JO OEB), l'article 99(1) CBE établit une présomption selon laquelle "celui qui fait opposition est le véritable opposant". Ceci correspond à la pratique de l'Office qui n'exige aucune justification concernant les qualités de l'opposant et ne procède à aucune vérification de ce chef.

3.3.4 Force est toutefois de constater qu'il peut se présenter des situations dans lesquelles un doute sur l'identité du réel opposant apparaît. Bien entendu, ce doute ne saurait, pour les raisons exposées supra, être fondé sur le défaut de qualité ou d'intérêt à agir de l'opposant. Il naît au contraire de l'apparition, en cours de procédure, d'un tiers qui prétend être le véritable opposant. Les raisons qui imposent que le véritable opposant, c'est à dire celui pour le compte duquel l'opposition est diligentée, soit connu de l'OEB, du titulaire du brevet contesté et du public en général, ont été développées dans la décision T 635/88 déjà citée supra, au point 8.4 de ses motifs. Elles se fondent essentiellement sur le principe établi par la jurisprudence des chambres de recours (cf. par ex. T 222/85, JO OEB 1988, 128, point 6 in fine, repris dans T 219/86, JO OEB 1988, 254), selon lequel "les oppositions doivent étre formées et poursuivies ... en excluant ... toute incertitude juridique". Tel ne serait pas le cas si, comme l'a constaté la Grande Chambre de recours dans la décision de G 1/84 (JO OEB 1985, 299) l'OEB, le public en général, mais aussi le titulaire du brevet contesté, ignorent qui est le réel opposant.

3.3.5 Die Vermutung, auf die in der Entscheidung T 548/91 verwiesen wird, ist allerdings nicht gänzlich unwiderlegbar. Die Bedingungen für ihre Aufhebung sind bereits früher in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern abgesteckt worden.

3.3.6 So konnte die Vermutung, daß "derjenige, der Einspruch einlegt, der wahre Einsprechende ist", in der bereits angesprochenen Sache T 10/82 entkräftet werden, weil der Einsprechende selbst im Verlauf des Verfahrens eingestand, nicht im eigenen Namen, sondern im Auftrag eines Dritten zu handeln. Hier stand fest, daß derjenige, der als Einsprechender auftrat, also im eigenen Namen Einspruch eingelegt hatte, nicht der wahre Einsprechende war. Da dieser Sachverhalt außer Zweifel stand, verwarf die Kammer den Einspruch damals als unzulässig.

3.3.7 In der Sache T 635/88 war der Fall anders gelagert. Hier hatte ein Patentvertreter im eigenen Namen Einspruch gegen ein europäisches Patent eingelegt und galt somit gemäß der vorgenannten Vermutung als der wahre Einsprechende. Dann gab sich jedoch ein Dritter im Rahmen eines Verletzungsverfahrens, das der Inhaber des mit dem Einspruch angefochtenen Patents auf der Grundlage dieses Patents vor einem nationalen Gericht gegen ihn eingeleitet hatte, in seinen als Klageerwidderung eingereichten Schriftsätzen als Einsprechender zu erkennen. In Anbetracht dieser schriftlich belegten Umstände und auch der Tatsache, daß die Person, die den Einspruch eingelegt hatte, der Patentvertreter des wegen Verletzung beklagten Dritten war, bestanden nach Auffassung der Kammer berechnete Zweifel an der Identität des wahren Einsprechenden. Um dieser Rechtsunsicherheit ein Ende zu bereiten, forderte sie denjenigen, der vor dem EPA Einspruch eingelegt hatte, auf, zur Ausräumung aller Zweifel eine eidesstattliche Erklärung abzugeben, daß er im eigenen Namen und nicht für einen Auftraggeber handle. In diesem Fall wurde also tatsächlich nachgewiesen, daß nicht derjenige, der Einspruch eingelegt hatte, sondern ein Dritter der wahre Einsprechende war.

3.3.8 Der Nachweis, daß ein Dritter der wahre Einsprechende und der vor dem EPA auftretende Einsprechende sein Patentvertreter ist, schließt - unbeschadet anderer Überlegungen - jedoch keineswegs aus, daß letzterer, der (kraft Artikel 99 EPÜ wie "jedermann") ein persönli-

3.3.5 The presumption referred to in T 548/91 is not beyond question; under specific circumstances, already defined by board of appeal jurisprudence, it may be set aside.

3.3.6 Thus, in the above-quoted decision T 10/82, the presumption that the "person who submits an opposition also acts on his own behalf" was invalidated by the opponents' admission, in the course of the proceedings, that they were not acting in their own name but on behalf of someone else. It was therefore quite clear that the stated opponents, ie the persons who had filed the notice of opposition under their name, were not the real opponents. Since there was no doubt about the facts of the situation, the board decided that the opposition was inadmissible.

3.3.7 In the above-mentioned case T 635/88, the circumstances were different. A consultancy firm in the field of intellectual property had opposed a European patent by filing a notice of opposition in its own name, thereby benefiting from the presumption that it was the real opponent. However, a third party, summoned by the proprietor of the patent in question to appear before a national court for infringement, had claimed, in a document submitted as part of its defence, the status of an opponent. On the basis of this evidence adduced during the proceedings, and in view of the fact that the party which had filed the opposition was a consultancy firm retained by the defendant in the infringement proceedings, the board concluded that a doubt existed as to the real opponent's identity, and that this doubt was "legitimate". To end the uncertainty, the board asked the opponent which had filed the notice of opposition at the EPO to dispel the doubt by providing a sworn statement that it was acting in its own name and not on behalf of a client. In this case there was clear proof that a third party, other than the party which had filed the opposition, had claimed to be the real opponent.

3.3.8 However, proof that a third party has claimed to be the real opponent, and that this party is a client of the representative who has filed the opposition with the EPO, does not rule out the possibility that the latter, exercising the right to act on his own behalf (see Article 99 EPC

3.3.5 En effet, la présomption rappelée dans la décision T 548/91 n'est pas irréfragable, elle peut être renversée dans les conditions particulières déjà retenues par la jurisprudence des chambres de recours.

3.3.6 Ainsi, dans la décision T 10/82 citée plus haut, la présomption selon laquelle "celui qui fait opposition est le véritable opposant" a pu être renversée par l'aveu de l'opposant lui-même, qui a déclaré en cours de procédure ne pas agir en son nom propre mais pour le compte d'autrui. Dans un tel cas, il devenait certain que l'opposant déclaré, c'est-à-dire celui qui avait déposé l'acte d'opposition en son nom, n'était pas le véritable opposant. Il n'y avait aucune situation de doute et la chambre a déclaré l'opposition irrecevable.

3.3.7 Dans le cas T 635/88 précité, la situation se présentait de façon différente. Un conseil en brevets avait fait en son nom acte d'opposition à un brevet européen. Il bénéficiait donc de la présomption d'être le véritable opposant. Toutefois, un tiers, dans le cadre d'une action en contrefaçon diligentée contre lui devant une juridiction nationale par le titulaire du brevet objet de l'opposition et sur le fondement de ce même brevet, s'était prévalu dans ses écritures en défense de sa qualité d'opposant audit brevet. S'appuyant sur ces faits attestés par des documents versés aux débats, considérant encore que l'opposant qui avait formé l'opposition avait été le conseil en brevets du tiers poursuivi en contrefaçon, la chambre a estimé qu'il existait un doute, qu'elle a qualifié de légitime, sur l'identité du véritable opposant. Pour mettre un terme à cette incertitude juridique, elle a invité l'opposant qui avait fait acte d'opposition devant l'OEB à dissiper le doute, en déclarant sous la foi du serment qu'il agissait bien en son nom propre et non pas pour le compte d'un mandant. En fait, il a été prouvé dans cette affaire, qu'un tiers autre que celui qui avait formé l'opposition, prétendait être le véritable opposant.

3.3.8 Cependant, la preuve qu'un tiers prétend être le véritable opposant et a pour conseil en brevets l'opposant déclaré devant l'OEB ne saurait exclure que ce dernier, qui bénéficie d'une action personnelle (cf. article 99 CBE "toute personne"), agisse dans le cadre strict de son

ches Recht besitzt, sein eigenes Recht auch entsprechend geltend macht. Die Kammer gelangte im damaligen Fall lediglich zu dem Schluß, daß berechtigte Zweifel bestanden. Berechtigt waren die Zweifel deshalb, weil aktenkundig nachgewiesen war, daß ein Dritter im Rahmen eines nationalen Verfahrens so auftrat, als sei er der wahre Einsprechende. Die dadurch entstehende Rechtsunsicherheit war nicht mit dem vorstehend unter Nummer 3.3.4 dargelegten Grundsatz zu vereinbaren.

3.3.9 Im vorliegenden Fall sind keine solchen Umstände gegeben, denn es wurde nicht nachgewiesen, daß die Firma R. die wahre Einsprechende ist. Somit bestehen, anders als in der Sache T 635/88, keine "berechtigten Zweifel" im vorstehend umrissenen Sinne, die eine Rechtsgrundlage dafür bieten würden, demjenigen, der als Einsprechender auftritt, eine eidesstattliche Erklärung abzuverlangen. Die Beweiskraft der von der Beschwerdeführerin angeführten Beweisanzeichen ist nämlich eine Tatfrage, deren Beurteilung im Ermessen der Kammer liegt. Nach ihrer Auffassung beweist der Verletzungsvorwurf, den die Beschwerdeführerin gegen die Firma R. erhebt, nicht hinreichend, daß die Firma die wahre Einsprechende ist. Die Kammer bleibt vielmehr dabei, daß im vorliegenden Fall nur einer als Einsprechender auftritt. Da er hierfür keine bestimmten persönlichen Gegebenheiten oder kein bestimmtes Interesse mitbringen muß und auch stets bestätigt hat, im eigenen Namen zu handeln, ist er uneingeschränkt einspruchsberechtigt. Sein zweideutiges Verhalten im Beschwerdeverfahren (s. letzter Absatz unter Nr. 3.3) ist eine Sache der Berufsethik und für die Rechtmäßigkeit des Einspruchsverfahrens ohne jeden Belang.

3.4 In der vom Einsprechenden angezogenen Entscheidung T 590/93 wurden ebenfalls die vorstehend erörterten Grundsätze angewandt (s. insbesondere Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

3.5 Hinzugefügt sei noch, daß die Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid, die zu den in Artikel 117 (1) EPÜ aufgezählten zulässigen Beweismitteln gehört, nicht automatisch auf bloßen Antrag eines Beteiligten angeordnet wird. Die Beweisaufnahme in jeder in Artikel 117 EPÜ aufgeführten Form liegt im Ermessen der zuständigen Instanz und wird von ihr nur angeordnet, wenn sie dies für notwendig erachtet. Die von der

- "any person"), may institute a purely personal action at law, regardless of all other considerations. In the above case, the board decided that there was, quite simply, a situation of legitimate doubt. The legitimacy of the doubt arose from the documentary evidence, contained in the file, that a third party had acted during proceedings before a national court as though it were the real opponent, and had thereby created a degree of legal uncertainty which was incompatible with the principle referred to in point 3.3.4 above.

3.3.9 In the present case, no such circumstances are apparent. It has not been shown that company R. had claimed to be the real opponent, so there is no "legitimate doubt", as previously defined and applied in T 635/88, to constitute a legal basis for requesting a sworn statement from the person in whose name the opposition was filed. It is up to the board to assess the probative value of the circumstantial evidence cited by the appellant; in this case, the board considers that the appellant's allegation of infringement by company R. does not suffice to prove that the latter company has claimed to be the real opponent. On the contrary, the board finds that there is only a single, named opponent, who is not subject to any restrictions regarding his personal circumstances or his interest in acting, and who has asserted all along that he is acting on his own behalf; on these counts, therefore, his opposition is entirely admissible. His ambiguous attitude during the proceedings (see the final paragraph of point 3.3 above) may be open to consideration from an ethical point of view, but it has no bearing on the validity of the opposition proceedings.

3.4 Decision T 590/93, cited by the opponent, applies the principles explained in the foregoing (see, in particular, point 3 of the reasons).

3.5 It should also be pointed out that the obligation to provide a sworn statement in writing, as one of the means of giving evidence listed in Article 117(1) EPC, does not ensue automatically from a simple request by one of the parties. All the means of giving or obtaining evidence covered by Article 117 EPC are subject to the discretion of the EPO department concerned, which will only order their use if it considers this

droit propre, nonobstant toute autre considération. Simplement, la chambre concernée a considéré qu'il y avait en l'espèce une situation de doute légitime. Le caractère légitime de ce doute résultait de la preuve, présente au dossier, qu'un tiers agissait à l'occasion d'une procédure nationale, comme s'il était le véritable opposant, créant ainsi une incertitude juridique incompatible avec le principe évoqué supra au paragraphe 3.3.4.

3.3.9 De telles circonstances n'apparaissent pas en la présente espèce : en effet, il n'a pas été démontré que la société R. avait prétendu être la véritable opposante. Il n'y a donc pas de "doute légitime", tel que précédemment défini et retenu dans la décision T 635/88, pour servir de fondement juridique à l'exigence d'une prestation de serment de la part de l'opposant déclaré. En effet, la valeur probante des indices évoqués par la requérante pour prouver que cette société prétend être la véritable opposante. La Chambre retient au contraire que seul apparaît, dans la présente espèce, un opposant déclaré, soumis à aucune condition de qualité ou d'intérêt à agir, qui a toujours affirmé agir en son nom propre et qui est donc, de ces chefs, parfaitement recevable en son opposition. Son attitude ambiguë en cours de procédure de recours (cf. supra le dernier paragraphe du point 3.3) relève d'une analyse déontologique et ne saurait affecter la validité de la procédure d'opposition.

3.4 La décision T 590/93 citée par l'opposant est une application des principes ci-dessus rappelés (cf. en particulier le point 3 de ses motifs).

3.5 Il convient d'ajouter que la déclaration écrite faite sous la foi du serment, qui est l'une des mesures d'instruction possibles énumérées à l'article 117(1) CBE, n'est pas automatiquement ordonnée sur simple requête d'une des parties. L'ensemble des mesures d'instruction énoncées à l'article 117 CBE sont soumises au pouvoir d'appréciation de l'instance, qui ne les ordonne que si elle l'estime nécessaire. Or, ainsi

Beschwerdeführerin beantragte Abgabe einer eidesstattlichen schriftlichen Erklärung erscheint im vorliegenden Fall aber, wie bereits ausgeführt, weder notwendig noch sachdienlich, weil nicht nachgewiesen worden ist, daß die Firma R. behauptet, die wahre Einsprechende zu sein (vgl. T 289/91, ABl. EPA 1994, 649, Nr. 2.2).

3.6 In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen wird der Einspruch für zulässig befunden. Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin ist daher zurückzuweisen.

4. Beweisaufnahmeantrag der Beschwerdeführerin zur Ermittlung des wahren Einsprechenden, der die Firma R. sein soll

Ein solcher allgemeiner Antrag ist allein schon deshalb unzulässig, weil er nicht auf ein bestimmtes Beweismittel wie die Vernehmung von Zeugen, die Einnahme des Augenscheins oder die Vorlegung von Urkunden gerichtet ist. Die einzige konkrete Beweisaufnahme, deren Anordnung die Beschwerdeführerin beantragt hat, nämlich die Abgabe einer schriftlichen Erklärung gemäß Artikel 117 (1) g) EPÜ, wurde weder für sachdienlich noch für notwendig erachtet und daher abgelehnt (s. Nr. 3.5).

Die Kammer hat bereits erläutert, weshalb sie im vorliegenden Fall an der Vermutung des Artikels 99 (1) EPÜ festhält. Sie sieht deshalb keine Notwendigkeit, von Amts wegen eine Beweisaufnahme einzuleiten.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß das Einspruchsverfahren geschaffen wurde, damit Dritte in einem zentralen Verfahren vor einem Organ des EPA eine Beschränkung oder den Widerruf eines europäischen Patents erreichen können. Daher kann es keine Kernaufgabe des Einspruchsverfahrens sein, zu ermitteln, ob der Dritte, der Einspruch eingelegt hat, wirklich im eigenen Namen handelt. Hierauf basiert die Vermutung des Artikels 99 (1) EPÜ.

5. Befassung der Großen Beschwerdekammer

Die Beschwerdeführerin hat beantragt, die Große Beschwerdekammer mit der Frage einer geeigneten Beschränkung des Rechts zugelassener Vertreter zur Einlegung von Einsprüchen zu befassen.

Gemäß Artikel 112 (1) EPÜ liegt es im Ermessen der Beschwerdekammer

necessary. In the present case, as explained above, the sworn statement requested by the appellant would seem neither necessary nor useful, since it has not been shown that company R. was claiming to be the real opponent (see T 289/91, OJ EPO 1994, 649, point 2.2).

3.6 In consideration of the foregoing, the opposition is held to be admissible. Consequently, the appellant's main request must be refused.

4. Appellant's request for the taking of evidence in order to establish that company R. was the real opponent

A request of this kind, couched in general terms, is inadmissible per se, since it does not refer to a specific means of obtaining evidence: for example, hearing witnesses, opinions by experts, or the production of documents. The only specific means requested by the appellant is the statement in writing (Article 117(1)(g) EPC), which was considered neither useful nor necessary; the request was therefore refused (see point 3.5 above).

The board has already explained why the presumption under Article 99(1) applies in the present case. It therefore sees no reason to take evidence of its own motion.

Finally, it should be emphasised that the opposition procedure was designed to enable third parties to get a patent limited or revoked by a department of the EPO, via a centralised procedure. It would therefore be inappropriate to devote a significant part of the proceedings to verifying that the person lodging the opposition is indeed acting on his own behalf. This is the basis of the presumption under Article 99(1) EPC.

5. Referral to the Enlarged Board of Appeal

The appellant has requested that the case be referred to the Enlarged Board of Appeal to obtain a definition of appropriate restrictions on the filing of oppositions by professional representatives.

Under the terms of Article 112(1) EPC, referral to the Enlarged Board is

qu'il vient d'être exposé, la déclaration écrite faite sous la foi du serment sollicitée par la requérante n'apparaît en l'espèce ni nécessaire ni utile, puisqu'il n'a pas été démontré que la société R. prétendait être la véritable opposante (cf. T 289/91, JO OEB 1994, 649, point 2.2).

3.6 En conséquence de ce qui précède, l'opposition est jugée recevable. Il y a donc lieu de rejeter la requête principale de la requérante.

4. Sur la demande de la requérante de procéder à des mesures d'instruction afin d'établir que la société R. était la véritable opposante

Une telle requête formulée en termes généraux est irrecevable du seul fait qu'elle n'est fondée sur aucune mesure d'instruction précise, telle que par exemple l'audition de témoins, l'expertise ou la production de documents. La seule mesure d'instruction particulière que la requérante a demandé d'ordonner, à savoir une déclaration écrite en vertu de l'article 117(1)g) CBE, n'a été jugée ni utile, ni nécessaire, et a été rejetée (voir point 3.5 supra).

La Chambre quant à elle a déjà expliqué pourquoi, en l'espèce, la présomption de l'article 99(1) CBE s'impose. Elle n'estime donc pas nécessaire de recourir d'office à des mesures d'instruction.

Enfin, il convient de souligner que la procédure d'opposition a été conçue pour permettre aux tiers d'obtenir la limitation ou la révocation d'un brevet européen devant une instance de l'OEB, selon une procédure centralisée, elle ne saurait donc être essentiellement consacrée à rechercher si le tiers qui a fait opposition agit bien en son nom propre. C'est là le fondement de la présomption de l'article 99(1) CBE.

5. Sur la saisine de la Grande Chambre de recours

La requérante a demandé que la Grande Chambre soit saisie afin de définir une limitation appropriée de la procédure d'opposition engagée par les mandataires européens.

En application des dispositions de l'article 112(1) CBE, la saisine de la

mern, "zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt", die Große Beschwerdekammer zu befassen.

Im vorliegenden Fall ist keine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt. Die vorliegende Entscheidung steht in Einklang mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (insbesondere den vorstehend genannten Entscheidungen T 635/88, T 289/91 und T 590/93). In dieser Rechtsprechung wurden auch bereits die Rechtsfragen geklärt, über die im vorliegenden Fall zu entscheiden war, so daß sich diese bei Eröffnung des vorliegenden Verfahrens nicht mehr stellten.

Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird daher zurückgewiesen.

6. Hilfsantrag (Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geänderter Umfang)

6.1 Artikel 123 EPÜ

...

6.2 Neuheit

...

6.3 Aufgabe - Lösung

...

6.4 Erfinderische Tätigkeit

...

7. Somit ist festzustellen, daß der geltend gemachte Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in der geänderten Fassung nicht entgegensteht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent mit dem Anspruchssatz und der entsprechenden Beschreibung, die in der mündlichen Verhandlung eingereicht wurden, sowie den Zeichnungen in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

at the discretion of the boards of appeal "in order to ensure uniform application of the law or if an important point of law arises."

In the present case, neither of these two conditions is fulfilled. The present decision is in line with the established jurisprudence of the boards of appeal (see, especially, the above-mentioned decisions T 635/88, T 289/91 and T 590/93), which has already resolved the points of law to which the above ruling relates; consequently, these issues were no longer open to debate at the time when the present proceedings were instituted.

The request for referral to the Enlarged Board of Appeal is therefore refused.

6. Auxiliary request (patent to be maintained in amended form)

6.1 Article 123 EPC

...

6.2 Novelty

...

6.3 Problem - solution

...

6.4 Inventive step

...

7. The board therefore finds that the reason given for opposition does not preclude maintaining the European patent in the amended version.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.

2. The case is remitted to the department of first instance with the instruction to maintain the patent on the basis of the amended claims and the relevant description, as filed during the oral proceedings, and the drawings in the original version as granted.

Grande Chambre de recours est laissée à l'appréciation des chambres de recours "afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose".

Dans le cas d'espèce, aucune des deux conditions ci-dessus n'est satisfaite. En effet, la présente décision est prise en accord avec la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. notamment les décisions T 635/88, T 289/91 et T 590/93 citées plus haut). Par ailleurs, la même jurisprudence a déjà tranché les questions de droit sur lesquelles il vient d'être statué, dès lors, ces questions ne se posaient plus à l'ouverture de la présente procédure.

La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est donc rejetée.

6. Sur la requête auxiliaire (maintien du brevet européen sous une forme modifiée) :

6.1 Article 123 CBE

...

6.2 Nouveauté

...

6.3 Problème - solution

...

6.4 Activité inventive

...

7. Il échet donc de constater que le motif d'opposition invoqué ne s'oppose pas au maintien du brevet européen tel que modifié.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré avec l'ordre de maintenir le brevet sur la base du jeu de revendications et de la description correspondante, tous deux remis pendant la procédure orale, ainsi que les dessins tels que délivrés.