

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMER

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.4
vom 2. Juli 1996**
T 649/92 – 3.3.4*
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: S. C. Perryman
L. Galligani

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
GENENTECH, INC.

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Naohito Oohashi

Einsprechender/weiterer Verfahrens-
beteiligter: Delta Biotechnology
Limited

Einsprechender/weiterer Verfahrens-
beteiligter: Riatal GmbH

Stichwort: DNA für HSA/
GENENTECH

Artikel: 99 EPÜ
Regel: 55, 65 EPÜ

Schlagwort: "nomineller Einspre-
chender" – "Strohmann" – "Befas-
sung der Großen Beschwerde-
kammer (bejaht)"

Leitsätze

*Der Großen Beschwerdekammer
werden folgende Rechtsfragen zur
Entscheidung vorgelegt:*

*I. Kann der Beschwerdegegner/
Patentinhaber die Zulässigkeit eines
Einspruchs im Beschwerdeverfahren
mit Gründen anfechten, die die Iden-
tität des beschwerdeführenden Ein-
sprechenden betreffen, wenn vor der
Einspruchsabteilung kein solcher Ein-
wand gegen die Zulässigkeit erhoben
worden war?*

*II. Wenn die Antwort auf Frage 1 von
den Umständen im Einzelfall
abhängt, nach welchen Rechtsgrund-
sätzen sollte die Beschwerdekammer
dann im Einzelfall beurteilen, ob ein
Einwand gegen die Zulässigkeit des
Einspruchs in der Beschwerdephase
statthaft ist?*

*III. Wenn die Frage 1 bejaht werden
kann, wie ist dann die Aussage des
Artikels 99 (1) EPÜ auszulegen, daß
jedermann gegen das europäische*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.3.4 dated
2 July 1996**
T 649/92 – 3.3.4*
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: S. C. Perryman
L. Galligani

Patent proprietor/Respondent:
GENENTECH, INC.

Opponent/Appellant: Naohito
Oohashi

Opponent/Other party: Delta
Biotechnology Limited

Opponent/Other party: Riatal GmbH

Headword: DNA for HSA/
GENENTECH

Article: 99 EPC
Rule: 55, 65 EPC

Keyword: "Nominal opponent" –
"Strawman" – "Referral to Enlarged
Board of Appeal (yes)"

Headnote

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

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

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

*III. If the answer to Question 1 can be
yes, how is the requirement of
Article 99(1) EPC to the effect that any
person may give notice of opposition*

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.4,
en date du 2 juillet 1996**
T 649/92 – 3.3.4*
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : U.M. Kinkeldey
Membres : S.C. Perryman
L. Galligani

Titulaire du brevet/intimé :
GENENTECH, INC.

Opposant/requérant : Naohito
Oohashi

Opposant/autre partie : Delta
Biotechnology Limited

Opposant/autre partie : Riatal GmbH

Référence : ADN pour SAH/
GENENTECH

Article : 99 CBE
Règle : 55, 65 CBE

Mot-clé : "Opposant agissant en tant
que prête-nom" – "Homme de paille"
– "Saisine de la Grande Chambre de
recours (oui)"

Sommaire

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

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

*II. Si la réponse à la question 1
dépend des circonstances particu-
lières de l'espèce, quels sont les prin-
cipes juridiques régissant les circon-
stances à prendre en considération
par une chambre de recours lorsque
celle-ci apprécie la question de savoir
si la recevabilité de l'opposition peut
être contestée au stade du recours ?*

*III. S'il est répondu par l'affirmative à
la question 1, de quelle manière con-
vient-il d'interpréter la disposition de
l'article 99(1) CBE, selon laquelle*

* S. Vorlage an die Große Beschwerdekammer,
T 301/95 – 3.2.5, ABI. EPA 1997, 519.

* See Referral to the Enlarged Board of Appeal
T 301/95 – 3.2.5, OJ EPO 1997, 519.

* Cf. saisine de la Grande Chambre de recours,
T 301/95-3.2.5, JO OEB 1997, 519.

Patent Einspruch einlegen kann? Ist sie etwa so zu verstehen, daß jedermann im eigenen Namen Einspruch einlegen kann, nicht aber im Namen eines nominellen Einsprechenden, der nur seinen Namen für das Verfahren hergibt, dessen Kontrolle jedoch einem anderen überläßt?

IV. Wenn die Frage 3 in dem Sinne beantwortet wird, daß ein nomineller Einsprechender durch Artikel 99 EPÜ ausgeschlossen werden soll, unter welchen Umständen – wenn überhaupt – kann dann von einem Einsprechenden, der im Verdacht steht, nur nominell als solcher aufzutreten, der Nachweis verlangt werden, daß er den Einspruch als echter Einsprechender selbst betreibt, und welche Beweismittel können dafür von ihm gefordert werden?

V. Ist eine etwaige Einschränkung des Rechts auf Anfechtung der Zulässigkeit, die sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt, sofort auf alle anhängigen Verfahren anzuwenden?

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 82 304 478.9, in der die Priorität der US-Anmeldung 297380 vom 28. August 1981 beansprucht wird, wurde am 17. Mai 1989 das europäische Patent Nr. 0 073 646 erteilt. Es betrifft DNA-Isolate, Expressionsvehikel, die eine solche DNA umfassen, mit diesen Vehikeln transformierte Mikroorganismen und ein Verfahren, das die mikrobielle Expression von menschlichem Serum-Albumin (HSA) mit einer bestimmten Aminosäuresequenz und genetische Varianten desselben umfaßt.

II. Drei Parteien (Einsprechende 1 bis 3) legten gegen das europäische Patent Einspruch ein und beantragten seinen Widerruf aus den in Artikel 100 a) bis c) EPÜ genannten Gründen.

III. Mit Entscheidung vom 8. Mai 1992 wies die Einspruchsabteilung die Einsprüche nach Artikel 102 (2) EPÜ zurück und hielt somit das Patent auf der Grundlage der Ansprüche in der erteilten Fassung aufrecht.

IV. Der Beschwerdeführer (Einsprechender 3) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und begründete sie. Die Beschwerdegegerin reichte eine Erwiderung auf diese Begründung ein.

to the European patent to be interpreted, and in particular should it be interpreted to the effect that anybody may give notice of opposition in his own name, but not in the name of a nominal opponent, that is an opponent who merely lends his name for the proceedings while allowing the proceedings to be controlled by another?

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

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

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 82 304 478.9 claiming priority from US 297380 of 28 August 1981 was granted as European patent No. 0 073 646 on 17 May 1989. It relates to DNA isolates, expression vehicles comprising such DNA, micro-organisms transformed with said vehicles, and a process which comprises microbially expressing human serum albumin (HSA) of a particular amino acid sequence and genetic variants thereof.

II. Notice of opposition against the European patent was filed by three parties (opponents 1 to 3) who requested the revocation of the patent on the grounds of Article 100(a) to (c) EPC.

III. With its decision issued on 8 May 1992, the opposition division rejected the oppositions pursuant to Article 102(2) EPC and, thus, maintained the patent on the basis of the claims as granted.

IV. The appellant (opponent 3) lodged an appeal against this decision and filed a statement of grounds. The respondent filed a response to this statement of grounds.

toute personne peut faire opposition au brevet européen, et en particulier, cette disposition doit-elle être interprétée comme signifiant que toute personne peut faire opposition en son nom propre, mais pas au nom d'un opposant agissant en tant que prête-nom, à savoir d'un opposant qui se contente de prêter son nom aux fins de la procédure, tout en permettant à un tiers de conduire cette procédure ?

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

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

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 82 304 478.9, revendiquant la priorité d'une demande de brevet américaine déposée le 28 août 1981 sous le n° 297380, a donné lieu, le 17 mai 1989, à la délivrance du brevet européen n° 0 073 646. Ce brevet a pour objets des produits isolés d'ADN, des véhicules d'expression comprenant cet ADN, des micro-organismes transformés avec lesdits véhicules d'expression ainsi qu'un procédé qui comprend l'expression microbiologique de la sérum-albumine humaine (SAH) d'une séquence d'acides aminés particulière et de ses variants génétiques.

II. Trois parties (opposants 1, 2 et 3) ont fait opposition à ce brevet européen et ont demandé sa révocation pour les motifs énoncés à l'article 100a), b) et c) CBE.

III. Par décision en date du 8 mai 1992, la division d'opposition a rejeté les oppositions en vertu de l'article 102(2) CBE et a maintenu le brevet sur la base des revendications telles qu'elles avaient été admises.

IV. Le requérant (opposant 3) a formé un recours contre cette décision et déposé un mémoire en exposant les motifs. L'intimé a produit une réponse à ce mémoire.

V. Mit Schreiben vom 20. Januar 1994 legte der Beschwerdeführer neue Beweismittel vor (Erklärungen von Dr. Dugaiczky und Dr. Hawkins), die beweisen sollten, daß auf dem First Annual Congress for Recombinant DNA Research vom 25. bis 27. Februar 1981 in San Francisco in Form eines Posters die gesamte Nucleotidsequenz des HSA-Gens einschließlich der Präprosequenz offenbart worden sei.

VI. Daraufhin machte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die Kammer unter anderem darauf aufmerksam, daß die Identität des wahren Beschwerdeführers nicht klar sei. Angesichts der Tatsache, daß niemand den Beschwerdeführer, einen Japaner, kenne, habe sie in Japan Nachforschungen anstellen lassen, die ergeben hätten, daß es sich um einen Kleinunternehmer aus der Einzelhandels- und Cateringbranche handle, der vorwiegend Schirme und Lederwaren verkaufe. Ferner wies sie nach, daß die Einschaltung eines "Strohmanns" bei japanischen Einsprüchen gang und gäbe sei, wenn der Einsprechende anonym bleiben wolle; diese Praxis sei rechtmäßig, da nach Artikel 55 des japanischen Patentgesetzes "jedermann Einspruch gegen die Erteilung eines Patents einlegen" könne. Dies widerspreche jedoch dem Recht und der Praxis des EPA, und die Beschwerdegegnerin bitte demzufolge die Kammer, sie möge sich vom Beschwerdeführer bestätigen lassen, daß er ausschließlich im eigenen Namen und nicht für einen ungenannten Dritten handle, und vom Vertreter des Beschwerdeführers, daß er keinen Grund zur Annahme habe, der genannte Beschwerdeführer könne für eine andere Person handeln.

VII. Die Kammer lud zu einer mündlichen Verhandlung und legte im beigefügten Bescheid vom 22. April 1996 ihre vorläufige Auffassung dar.

VIII. Daraufhin erklärte die Beschwerdegegnerin, sie beantrage a) die Zurückweisung der Beschwerde mit der Begründung, der wahre Einsprechende (Beschwerdeführer) sei nicht richtig angegeben, hilfsweise b) die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage bezüglich der Identität des wahren Einsprechenden, c) die Zurückweisung des Falls an die erste Instanz zur Prüfung der neuen Beweismittel in bezug auf die von Dr. Dugaiczky behauptete Offenbarung und in Anbetracht des Verhaltens des Einsprechenden/Beschwerdeführers eine Verteilung der Kosten zugunsten der Patentinhaberin.

V. With letter dated 20 January 1994, the appellant filed new evidence (declarations of Drs Dugaiczky and Hawkins) allegedly proving that a disclosure in the form of a poster of the entire nucleotide sequence of the HSA gene including the preprosequence had taken place at the First Annual Congress for Recombinant DNA Research held on 25 to 27 February 1981 in San Francisco.

VI. In reply thereto, inter alia, the respondent (patentee) drew the Board's attention to the fact that the identity of the true appellant was not clear. In the circumstance that no-one had had any knowledge of the appellant, a Japanese gentleman, it had instructed an investigation in Japan which showed that he was a small entrepreneur in the retail and catering field, whose sales typically included umbrella and leather goods. Further it provided evidence that the use of a "straw man" in Japanese oppositions was extremely common where an opponent wished to remain anonymous, and this practice was legal as Article 55 of the Japanese Patent Law read "any person may file opposition to the grant of a patent". This was however against the law and practice of the EPO, and the respondent accordingly asked the Board to seek confirmation that he was acting entirely on his own behalf and not for an unnamed third party and to seek confirmation from the appellant's representative that he had no reason to believe that the named appellant may be acting for someone else.

VII. The Board issued a summons to oral proceedings, and in an accompanying communication dated 22 April 1996 indicated its preliminary view.

VIII. In response the respondent indicated that it was requesting (a) dismissal of the appeal on the basis that the true opponent (appellant) has not been correctly identified, or in the alternative (b) a reference of a question of law to the Enlarged Board of Appeal relating to the identification of the true opponent, and (c) referral of the case back to the first instance for the consideration of the new evidence relating to the alleged disclosure of Dr Dugaiczky, and an apportioning of costs in favour of the proprietor in view of the conduct of the opponent/appellant.

V. Par lettre datée du 20 janvier 1994, le requérant a produit un nouvel élément (déclarations de MM. Dugaiczky et Hawkins) prouvant, selon lui, que toute la séquence nucléotidique du gène de la sérum-albumine humaine, y compris la séquence pré-pro, avait été divulguée sous la forme d'une affiche lors du First Annual Congress for Recombinant DNA Research, tenu du 25 au 27 février 1981 à San Francisco.

VI. En réponse à cette lettre, l'intimé (titulaire du brevet) a notamment fait observer à la Chambre que l'identité du véritable requérant n'était pas claire. Comme personne ne connaissait le requérant, un citoyen japonais, il a fait effectuer une enquête au Japon et constaté qu'il s'agissait d'un petit entrepreneur dans le commerce de détail et la restauration, qui vendait essentiellement des parapluies et des articles de maroquinerie. Il a en outre démontré qu'il était extrêmement courant au Japon de faire appel à un "homme de paille" dans les procédures d'opposition lorsque l'opposant souhaitait garder l'anonymat, et que cette pratique était tout à fait légale puisque l'article 55 de la loi japonaise sur les brevets dispose que "toute personne peut faire opposition à la délivrance d'un brevet". Estimant qu'une telle manière de procéder était en revanche contraire au droit et à la pratique en vigueur à l'OEB, l'intimé a demandé à la Chambre de se faire confirmer par le requérant qu'il agissait exclusivement en son propre nom et non pour un tiers non indiqué, et par le mandataire du requérant qu'il n'avait aucune raison de penser que la personne indiquée comme requérant pouvait agir pour le compte d'une autre.

VII. La Chambre a émis une citation à une procédure orale, assortie d'une notification en date du 22 avril 1996 dans laquelle elle donnait un premier avis.

VIII. L'intimé a répondu qu'il demandait a) le rejet du recours au motif que le véritable opposant (requérant) n'avait pas été correctement identifié ou bien, à titre subsidiaire, b) que soit soumise à la Grande Chambre de recours une question de droit concernant l'identité du véritable opposant et c) que l'affaire soit renvoyée à la première instance afin qu'elle examine la preuve, nouvelle, de la prétendue divulgation par M. Dugaiczky et que, vu l'attitude de l'opposant/requérant, elle répartisse les frais dans un sens favorable au titulaire du brevet.

Der Beschwerdeführer beantragte, den Fall an die erste Instanz zur Prüfung der neuen Beweismittel zurückzuverweisen und ihm im Zusammenhang damit keine Kosten aufzuerlegen. Ferner beantragte er, die Anträge der Beschwerdegegnerin auf Zurückweisung der Beschwerde bzw. auf Befassung der Großen Beschwerdekammer zurückzuweisen. Darüber hinaus beantragte der Beschwerdeführer eine Verteilung der Kosten zu seinen Gunsten, falls die Große Beschwerdekammer befaßt werde.

IX. In einem weiteren Bescheid vom 26. Juni 1996, der per Telefax erging, wies die Kammer darauf hin, daß in der mündlichen Verhandlung nur der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zurückweisung der Beschwerde mit der Begründung, der wahre Beschwerdeführer (Einsprechender 3) sei nicht richtig angegeben worden, und die etwaige Befassung der Großen Beschwerdekammer mit einer diesbezüglichen Rechtsfrage nach Artikel 112 EPÜ erörtert werden sollten. Die Kostenfrage bei einer Befassung der Großen Beschwerdekammer stelle sich erst nach Beantwortung der Rechtsfrage.

X. Am 2. Juli 1996 fand eine mündliche Verhandlung statt. Der Beschwerdeführer war nicht vertreten, da, wie er erklärt hatte, Fragen der materiellen Patentfähigkeit nicht erörtert werden sollten. Zur Frage der Unzulässigkeit hatte er ferner schriftlich vorgebracht, die Anträge a und b der Beschwerdegegnerin sollten zurückgewiesen und der Fall sollte an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden, weil die Beschwerdegegnerin keine konkreten Beweismittel zur Substantiierung ihrer Behauptungen vorgelegt habe und allgemein anerkannt sei, daß die Interessen und Motive des Einsprechenden unerheblich seien.

XI. Der Beschwerdeführer hatte schriftlich folgendes beantragt:

a) Zurückweisung des Antrags der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) auf Zurückweisung der Beschwerde, den sie damit begründet hatte, der wahre Einsprechende (Beschwerdeführer) sei nicht richtig angegeben worden

b) Zurückweisung des Antrags der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) auf Befassung der Großen Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage bezüglich der Identifizierung des wahren Einsprechenden

The appellant too requested referral back of the case to the first instance for consideration of the new evidence, and also requested that no costs be awarded against him in relation to this remittal. Further, the appellant requested that the respondent's requests for dismissal of the appeal or for referral of a request to the Enlarged Board be rejected. Further, the appellant requested an award of costs in his favour if a question be referred to the Enlarged Board of Appeal.

IX. The Board issued a further communication dated 26 June 1996 by facsimile, indicating that at the oral proceedings only the issues of the respondents' request that the appeal be dismissed on the basis that the true appellant (opponent 03) had not been correctly identified, and of any referral of a question of law on this to the Enlarged Board of Appeal under Article 112 EPC were to be discussed. The Board further indicated that if a question of law were to be referred to the Enlarged Board of Appeal, any question of costs would arise only after the answer had been given.

X. Oral proceedings took place on 2 July 1996. The appellant was not represented at these, and had indicated this was because substantive patentability matters were not to be discussed. On the issue of inadmissibility he had further submitted in writing that since no concrete evidence had been put forward by the respondent to substantiate its allegations, and since it was accepted that interests and motives of the opponent were irrelevant, the respondent's requests (a) and (b) should be rejected, and the case should be remitted to the opposition division.

XI. The appellant had requested in writing:

(a) rejection of the respondent's (patentee's) request that the appeal should be dismissed on the basis that the true opponent (appellant) had not been correctly named;

(b) rejection of the respondent's (patentee's) request that a question of law relating to identification of the true opponent should be referred to the Enlarged Board of Appeal;

Le requérant a lui aussi demandé que l'affaire soit renvoyée à la première instance afin qu'elle examine la nouvelle preuve et, d'autre part, qu'il ne lui soit pas imputé de frais à ce titre. Le requérant a également demandé à la Chambre de rejeter la requête en rejet du recours ou en saisine de la Grande Chambre de recours présentée par l'intimé et, en outre, que les frais soient répartis en sa faveur en cas de saisine de la Grande Chambre de recours.

IX. Le 26 juin 1996, la Chambre a émis par fax une nouvelle notification, dans laquelle elle annonçait que la procédure orale porterait uniquement sur la requête en rejet du recours que l'intimé avait présentée au motif que le véritable opposant (opposant 3) n'avait pas été correctement indiqué, et sur le point de savoir s'il y a lieu de soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112 CBE. La Chambre a en outre précisé que dans le cas où la Grande Chambre de recours serait saisie, la question de la répartition des frais ne se poserait que lorsqu'il aura été répondu à la question de droit.

X. La procédure orale a eu lieu le 2 juillet 1996. Le requérant n'y a pas pris part, au motif qu'il n'était pas prévu d'aborder de questions de fond touchant à la brevetabilité. S'agissant de l'irrecevabilité, il avait en outre soutenu par écrit qu'il y avait lieu de rejeter les requêtes a) et b) de l'intimé et de renvoyer l'affaire à la division d'opposition, étant donné que l'intimé n'avait étayé ses allégations par aucune preuve concrète et qu'il était admis que l'intérêt et les motivations de l'opposant étaient dénués de pertinence.

XI. Le requérant avait formulé par écrit les requêtes suivantes :

a) rejet de la requête de l'intimé (titulaire du brevet) visant au rejet du recours introduit au motif que le véritable opposant (requérant) n'avait pas été correctement indiqué ;

b) rejet de la requête de l'intimé (titulaire du brevet) visant à soumettre à la Grande Chambre de recours une question de droit concernant l'identité du véritable opposant ;

c) im Fall der Befassung der Großen Beschwerdekammer eine Verteilung der Kosten zugunsten des Beschwerdeführers	(c) if a question of law is referred to the Enlarged Board of Appeal, an award of costs in favour of the appellant;	c) répartition des frais favorable au requérant en cas de saisine de la Grande Chambre de recours ;
d) Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung des Falls an die Einspruchsabteilung zur Prüfung der Posterpräsentation Dr. Dugaiczys auf dem First Annual Congress for Recombinant DNA Research vom 25. bis 27. Februar 1981 in San Francisco	(d) that the decision under appeal should be set aside and that the case be remitted to the opposition division for consideration of the poster presentation given by Dr Dugaiczys at the First Annual Congress for Recombinant DNA Research, San Francisco, 25 to 27 February 1981;	d) annulation de la décision attaquée et renvoi de l'affaire à la division d'opposition afin qu'elle examine l'affiche présentée par M. Dugaiczys lors du First Annual Congress for Recombinant DNA Research, tenu à San Francisco du 25 au 27 février 1981 ;
e) keine Verteilung der Kosten zuungunsten des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit Antrag d.	(e) no award of costs against the appellant in relation to (d).	e) pas de répartition des frais défavorable au requérant au titre de la requête d).
Die Beschwerdegegnerin beantragte folgendes:	The respondent requested:	L'intimé a demandé:
1. Befassung der Großen Beschwerdekammer mit den folgenden Fragen:	(1) that the following questions be referred to the Enlarged Board of Appeal:	1) que les questions suivantes soient soumises à la Grande Chambre de recours :
a) Kann die Zulässigkeit eines Einspruchs mit der Begründung angefochten werden, der angegebene Einsprechende handle für eine andere Person ("den wahren Einsprechenden") und nicht im eigenen Namen?	(a) Is it an objection to the admissibility of an opposition that the named opponent is acting on behalf of another party ("the true opponent") and not on his own account?	a) le fait que la personne indiquée comme opposant agisse pour le compte d'un tiers ("le véritable opposant") et non pour son propre compte est-il un obstacle à la recevabilité de l'opposition ?
Falls die Frage bejaht werde:	If yes:	Dans l'affirmative :
b) Wenn die Zulässigkeit eines Einspruchs vom Patentinhaber mit der Begründung angefochten wird, der angegebene Einsprechende handle nicht im eigenen Namen, sondern als Strohhalm für einen anderen („den wahren Einsprechenden“),	(b) Where the admissibility of an opposition is challenged by the patent proprietor upon the ground that the named opponent is not acting in his own capacity but as a nominee on behalf of another person ("the true opponent")	b) si le titulaire du brevet conteste la recevabilité de l'opposition au motif que l'opposant indiqué n'agit pas en son propre nom, mais est un prête-nom agissant pour le compte d'un tiers ("le véritable opposant"),
i) welcher Maßstab muß dann an die Beweisführung des Patentinhabers angelegt werden?	(i) To what standard of proof must the patent proprietor establish his challenge for it to succeed?	i) quel doit être le niveau de la preuve que le titulaire du brevet contestant la recevabilité d'une opposition doit fournir pour obtenir gain de cause ?
ii) Genügen insbesondere "berechtigte Zweifel" (T 635/88) an der wahren Eigenschaft des angegebenen Einsprechenden, oder muß der Einwand durch Beweismittel belegt sein, "aus denen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hervorgeht, daß in Wahrheit nicht der genannte Einsprechende, sondern eine bestimmte andere natürliche oder juristische Person für die Einreichung der Einspruchsschrift verantwortlich ist" (T 530/90)?	(ii) In particular is it enough to establish "a legitimate doubt" (T 635/88) as to the true capacity of the named opponent or must the challenge be supported by evidence which "demonstrates close to certainty that a particular legal or natural person, other than the named opponent, was in truth responsible for the opposition" (T 530/90)?	ii) en particulier, suffit-il d'établir qu'il y a "de bonnes raisons de douter" (T 635/88) de la capacité de la personne indiquée comme opposant ou faut-il s'appuyer sur des éléments qui "montrent avec une quasi-certitude que l'opposition émanait en réalité d'une personne physique ou morale déterminée, autre que la personne indiquée comme opposant" (T 590/93) ?
iii) Bedeutet Artikel 99 (1) EPÜ, wonach "jedermann" gegen die Erteilung eines europäischen Patents Einspruch einlegen kann, zwangsläufig, daß der Einwand, der angegebene Einsprechende handle nur als Strohhalm oder als Vertreter , nicht mit Beweismitteln dafür gestützt werden kann, daß es äußerst unwahrscheinlich ist, daß der Einsprechende im eigenen Namen Einspruch einlegt?	(iii) Does Article 99(1) EPC which provides that "any person" may oppose the grant of a European patent, necessarily mean that evidence proving that it is extremely unlikely that an opponent is opposing in his own name is inadmissible for the purpose of supporting the challenge that the named opponent is acting as a nominee or representative?	iii) l'article 99(1) CBE, qui dispose que "toute personne" peut faire opposition au brevet européen délivré, signifie-t-il nécessairement que l'on ne saurait invoquer des éléments démontrant qu'il est très improbable que l'opposant agisse en son propre nom pour étayer l'objection selon laquelle la personne indiquée comme opposant agit en tant que prête-nom ou représentant ?

iv) Gilt der Einwand insbesondere dann als begründet, wenn es Beweise dafür gibt, daß der angegebene Einsprechende

a) selbst kein Interesse daran haben kann, das Patent anzufechten,
b) wahrscheinlich nicht die technische Kompetenz besitzt, den Gegenstand des Patents anfechten zu können,
c) aus einem Rechtskreis stammt, wo das Einlegen von Einsprüchen durch "Strohänner" üblich ist,

d) es auf ausdrückliche Aufforderung durch den Patentinhaber abgelehnt hat zu bestätigen, daß der Einspruch nicht im Namen eines anderen betrieben wird,

und nichts Gegenteiliges bewiesen wird?

2. Verschiebung der Prüfung der übrigen Anträge bis zum Eingang der Antwort der Großen Beschwerdekammer

Entscheidungsgründe

1. Frist für die Anfechtung der Zulässigkeit

1.1 Einsprüche werden offensichtlich immer öfter mit der Begründung angefochten, die wahre Identität des Einsprechenden sei nicht offenbart worden. Der Großen Beschwerdekammer sollte daher Gelegenheit gegeben werden, die derzeitige Rechtsprechung nicht nur daraufhin zu überprüfen, unter welchen Umständen ein solcher Einwand erfolgreich sein kann, sondern auch daraufhin, ob für seine Erhebung irgendwelche Fristen gelten, damit die Beteiligten sich daran orientieren können.

1.2 Im vorliegenden Fall ist die Zulässigkeit des Einspruchs und der Beschwerde des Beschwerdeführers erst in der Beschwerdephase angefochten worden. In der Entscheidung T 289/91 (ABl. EPA 1994, 649, insbesondere Nr. 2.1 der Gründe) heißt es, der Einwand der Unzulässigkeit des Einspruchs, z. B. wegen fehlender Einspruchsberechtigung des Einsprechenden, könne in jedem Verfahrensstadium, also auch noch in der Beschwerdephase, erhoben werden. In jenem Fall hatte die Kammer festgestellt, daß der Einwand viel früher hätte erhoben werden können, da der ihm zugrunde liegende Sachverhalt dem Patentinhaber bekannt gewesen sei; dieses späte Vorbringen des Einwands mißbilligte sie zwar, vertrat aber die Auffassung, man müsse sich mit ihm befassen.

(iv) In particular where there is evidence that the named opponent

(a) can have no interest on his own account for opposing a patent;
(b) is unlikely to have the technical competence to mount an opposition to the subject-matter of the case;

(c) comes from a jurisdiction where "straw man" oppositions are common;

(d) has declined to confirm that the opposition is not being conducted on someone else's behalf, when expressly challenged by the proprietor;

and there is no evidence to the contrary, is the objection established?

(2) that consideration of the other requests on file be postponed until after the answer of the Enlarged Board is received.

Reasons for the decision

1. Time for challenging admissibility

1.1 The number of challenges to admissibility of an opposition on the basis of non-disclosure of the true identity of an opponent appears to be increasing. It thus appears appropriate in order that parties have authoritative guidance, to afford the Enlarged Board of Appeal an opportunity to review the existing jurisprudence, not only as to the circumstances where such a challenge can succeed, but also as to any time limits on bringing such a challenge.

1.2 In this case, the admissibility of the opposition and appeal by the appellant were challenged only at the appeal stage. It has been stated in decision T 289/91 (OJ EPO 1994, 649, in particular point 2.1 of the Reasons), that an objection that the opposition is inadmissible because the opponent is not entitled to file it, can be raised at any stage of the proceedings, ie even at the appeal stage. In that case it was noted that the challenge could have been raised much earlier as the facts on which it was based were known to the patentee, but though this late challenge was censured, it was considered that the challenge had to be dealt with.

iv) en particulier, lorsqu'il est prouvé que la personne indiquée comme opposant

a) ne peut avoir aucun intérêt personnel à faire opposition au brevet ;
b) n'a probablement pas les compétences techniques requises pour faire opposition au brevet ;

c) relève d'un système juridique où il est courant que des oppositions soient formées par des "hommes de paille" ;

d) a refusé de confirmer qu'il n'agissait pas pour le compte d'un tiers, alors que le titulaire du brevet l'avait expressément invité à le faire ;

et qu'il n'y a aucune preuve contraire, l'objection est-elle fondée ?

2) que l'examen des autres requêtes soit différé jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait donné sa réponse.

Motifs de la décision

1. Délai pour contester la recevabilité

1.1 Il semble de plus en plus fréquent que la recevabilité d'une opposition soit contestée au motif que l'identité du véritable opposant n'a pas été révélée. Aussi semble-t-il opportun de donner l'occasion à la Grande Chambre de recours d'examiner la jurisprudence actuelle afin de déterminer, pour la gouverne des parties, non seulement les conditions dans lesquelles une telle objection peut aboutir, mais encore les délais dans lesquels elle doit être soulevée.

1.2 Dans la présente espèce, ce n'est qu'au stade du recours que la recevabilité de l'opposition et du recours formés par le requérant a été contestée. Dans la décision T 289/91 (JO OEB 1994, 649, notamment point 2.1 de l'exposé des motifs), la chambre avait estimé que l'objection relative à l'irrecevabilité de l'opposition (dans le cas par exemple où l'on conteste que l'opposant ait le droit de former opposition) peut être soulevée à tous les stades de la procédure, y compris donc au stade du recours. Dans cette affaire, la chambre avait constaté que le titulaire du brevet aurait pu soulever cette objection bien plus tôt, puisqu'il connaissait les faits sur lesquels elle se fondait, et, tout en critiquant cette contestation, avait considéré qu'il y avait lieu de l'examiner.

1.3 Die Regeln 56 und 65 EPÜ über die Zulässigkeit beziehen sich auf Sachverhalte, die unmittelbar aus der Akte hervorgehen. Diese Kammer teilt die Auffassung, daß es richtig ist, jederzeit zu entscheiden, ob Unzulässigkeit aus dem aktenkundigen Sachverhalt hervorgeht, beispielsweise wenn der angegebene Einsprechende einräumt, daß er ein Vertreter ist, der den Einspruch für einen Mandanten eingelegt hat (vgl. T 10/82, ABI. EPA 1983, 407). Allerdings spricht nichts dafür, daß die Beschwerdekammern bei Zweifeln an der wahren Identität des Einsprechenden die Frage der Zulässigkeit jederzeit entweder selbst untersuchen und weitere Beweismittel anfordern oder die Sache an die erste Instanz zurückverweisen müssen, damit sie eine solche Untersuchung durchführt. Es ist nicht Aufgabe der Kammern, solche Untersuchungen einzuleiten. Dies wäre eher die Aufgabe der Einspruchsabteilung. Doch kann eine Zurückverweisung zu erheblichen Verzögerungen führen, da es zu einer weiteren Beschwerde kommen kann, bevor die Frage endgültig geklärt ist.

1.4 Wenn man bedenkt, daß Einsprechende einen neuen Einspruchsgrund nicht erstmals im Beschwerdeverfahren vorbringen dürfen (vgl. Entscheidungen G10/91 (ABI. EPA 1993, 420) und G 1/95 (ABI. EPA 1996, 615)), so spricht einiges dafür, daß Patentinhaber die Untersuchung der Identität eines Einsprechenden nicht verlangen dürfen, wenn Zweifel daran nicht schon vor der Einspruchsabteilung vorgebracht worden sind. Ausnahmen könnten gemacht werden, wenn der Patentinhaber den dem Einwand zugrunde liegenden Sachverhalt vorher nicht hätte kennen oder ermitteln können.

1.5 Bei den in der Entscheidungsformel genannten Fragen 1 und 2 geht es somit konkret darum, ob auf einen weitere Untersuchungen erfordernden Einwand gegen die Zulässigkeit, der nicht schon vor der Einspruchsabteilung geltend gemacht wurde, einfach mit der Begründung nicht eingegangen werden sollte, er sei zu spät im Verfahren erhoben worden.

2. Identität des Einsprechenden: eine Frage von geringer Bedeutung?

2.1 Es stünde durchaus im Einklang mit dem System des Europäischen Patentübereinkommens, wenn die Identität des Einsprechenden als reine Formsache und praktisch als eine Angelegenheit behandelt würde, bei der es nur um das richtige Ausfüllen der Einspruchsschrift geht, womit der Einsprechende einfach die Person wäre, deren Name, Anschrift und

1.3 Rules 56 and 65 EPC on admissibility relate to matters apparent from the face of the file. This Board would agree that it is correct to decide at any time whether inadmissibility is apparent from the facts on file, for example if there is an admission by the named opponent that he is a representative who filed the opposition for a client (cf. T 10/82, EPO OJ 1983, 407). However, there is no equally strong case for the Boards of Appeal being required at any time either themselves to start an enquiry involving asking for further evidence to resolve the question of admissibility due to doubts as to the real identity of the opponent, or remitting the case to the first instance to carry out such enquiry. It is not the function of the Boards to start such enquiries. Rather this is an appropriate task for the opposition division. Yet remittal may involve considerable delay as there may be another appeal before the question is finally resolved.

1.4 By analogy with opponents not being allowed to raise a new ground of opposition for the first time on appeal (cf. decisions G 10/91 (EPO OJ 1993, 420) and G 1/95 (EPO OJ 1996, 615)), there is a case for patentees not being entitled to require that doubts as to the identity of an opponent be investigated, if the point has not been raised before the opposition division. Exceptions might be made where the patentee could not reasonably be expected to be aware of or to have investigated earlier the facts on which the challenge is based.

1.5 Questions 1 and 2 set out in the order thus relate specifically to whether a challenge to the admissibility requiring further investigation, which challenge had not been raised before the opposition division, should not be gone into simply on the ground that it had been raised too late in the proceedings.

2. Identity of opponent: a matter of little significance?

2.1 It would be quite consistent with the scheme of the European Patent Convention to treat the identity of the opponent extremely formally and practically as a matter relating only to the correct completion of the notice of opposition, so that the opponent is merely the person whose name and address and residence or principal place of business is pursuant to

1.3 Les règles 56 et 65 CBE relatives à la recevabilité concernent des éléments qui ressortent directement du dossier. La Chambre estime elle aussi qu'il est légitime de décider à tout moment si l'irrecevabilité découle des éléments du dossier, par exemple si la personne indiquée comme opposant reconnaît qu'elle a formé l'opposition pour le compte d'un client en sa qualité de mandataire (cf. T 10/82, JO OEB 1983, 407). En revanche, rien n'oblige les chambres de recours, en cas de doute quant à l'identité du véritable opposant, à examiner à tout moment elles-mêmes la recevabilité de l'opposition et à demander de nouveaux moyens de preuve ou à renvoyer l'affaire à la première instance afin qu'elle mène une telle enquête. Il n'entre pas dans les attributions des chambres de recours d'entreprendre de telles enquêtes. Ce serait plutôt le rôle de la division d'opposition. Un renvoi peut toutefois entraîner un retard considérable, dans la mesure où il se peut qu'un autre recours soit formé avant même que la question ait été définitivement réglée.

1.4 Par analogie avec le principe selon lequel les opposants ne sont pas autorisés à invoquer un nouveau motif d'opposition pour la première fois au stade du recours (cf. décisions G 10/91 (JO OEB 1993, 420) et G 1/95 (JO OEB 1996, 615)), on pourrait considérer que les titulaires de brevets ne sont pas en droit de demander une enquête sur l'identité de l'opposant dès lors que les doutes n'ont pas été émis devant la division d'opposition. Des exceptions pourraient être faites dans les cas où l'on ne peut raisonnablement attendre du titulaire du brevet qu'il connaisse ou établisse plus tôt les faits sur lesquels se fonde son objection.

1.5 Les questions 1 et 2 énoncées dans le dispositif concernent donc tout particulièrement le point de savoir s'il conviendrait de ne pas examiner une objection d'irrecevabilité nécessitant un complément d'enquête et n'ayant pas été soulevée devant la division d'opposition simplement au motif qu'elle l'a été à un stade trop tardif de la procédure.

2. L'identité de l'opposant : une question peu importante ?

2.1 Il serait tout à fait conforme aux principes de la Convention sur le brevet européen de considérer la question de l'identité de l'opposant comme étant de pure forme et pratiquement comme s'il s'agissait de savoir si l'acte d'opposition est correctement rempli, l'opposant étant simplement la personne dont le nom, l'adresse et le domicile ou le siège

Wohnsitz oder Sitz gemäß Regel 55 a) EPÜ in der Einspruchsschrift angegeben sind. Die Instanzen des Europäischen Patentamts müssen nach Artikel 60 (3) EPÜ davon ausgehen, daß im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt der Anmelder als berechtigt gilt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen; genauso kann vermutet werden, daß der angegebene Einsprechende für alle Zwecke der Einsprechende ist. In Artikel 99 (1) EPÜ heißt es, "jedermann" könne Einspruch einlegen. Es ist nicht erforderlich, daß der Betreffende ein besonderes Interesse an der Anfechtung hat. Nach Artikel 99 (4) EPÜ ist am Einspruchsverfahren neben dem Patentinhaber der Einsprechende, d. h. die in der Einspruchsschrift angegebene Person, beteiligt. Der Umstand, daß er angegeben ist, macht ihn zum Beteiligten, nicht ein etwaiges Interesse.

2.2 Bei dieser Konstruktion wäre ein Einspruch, der nur wegen der Identität des Einsprechenden angegriffen wird, nur dann unzulässig, wenn überhaupt kein Einsprechender angegeben ist (vgl. T 25/85, ABI. EPA 1986, 81) oder unbestrittene Beweise dafür vorliegen, daß es den angegebenen Einsprechenden überhaupt nicht gibt. Dasselbe gilt, wenn der angegebene Einsprechende bestreitet, der Einsprechende zu sein, und/oder einräumt, daß ein anderer der Einsprechende ist (vgl. T 10/82 I. c.), und wenn bei der Angabe des Einsprechenden kein echtes Versehen vorlag, das für korrigierbar gehalten wurde (vgl. T 219/86, ABI. EPA 1988, 254).

2.3 Die Kammer hat nur zwei Fälle gefunden, in denen sowohl das Ergebnis als auch die Begründung mit dieser Konstruktion nicht übereinstimmen. Der erste ist der Sonderfall, daß der Patentinhaber selbst Einspruch einlegt; in Abkehr von der früheren Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299) hielt die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 9/93 (ABI. EPA 1994, 891) einen solchen Einspruch für unzulässig. Wegen ihrer Relevanz für die jetzt anstehenden Fragen lohnt es sich dennoch, die Nummer 2 der Gründe der früheren Entscheidung G 1/84 zu zitieren:

"... Ein Patentinhaber, der selbst nicht Einspruch einlegen darf, dürfte wohl kaum bereit sein, einen Dritten zur Einlegung eines Einspruchs zu veranlassen, wenn ihn mit diesem nicht eine enge, zuverlässige Freundschaft verbindet. Ihm bliebe als Ausweg praktisch nur der uralte juristische Kunstgriff, als Einsprechenden einen 'Strohmann' vorzuschieben. Damit aber würde das Verfahren zur

Rule 55(a) EPC stated in the notice of opposition. Even as Article 60(3) EPC requires the instances of the European Patent Office to work on the assumption that for the purposes of proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to the European patent, it is possible to work on the presumption that the named opponent is for all purposes the opponent. Article 99(1) EPC states that "any person" may give notice of opposition. There is no requirement that such person have any interest of any particular kind for opposing. By Article 99(4) EPC an opponent, that is the person named in the notice of opposition, becomes a party to the opposition as well as the proprietor. It is the fact of being named that makes him a party, not any interest that he may have.

2.2 On this approach the opposition would only be inadmissible in connection with the identity of the opponent, if no opponent is named at all (cf. T 25/85, EPO OJ 1986, 81), or there is uncontroverted evidence that no such person as the named opponent exists at all, or the named opponent denies that he is the opponent and/or admits that some other person is the opponent (cf. T 10/82, supra), and there was no case of a genuine mistake when naming the opponent which was considered correctable (cf. T 219/86, EPO OJ 1988, 254).

2.3 The Board has noted only two cases where both the result and the reasoning are inconsistent with this approach. The first is the special case of an opposition by the proprietor where the Enlarged Board in G 9/93 (EPO OJ 1994, 891) held such an opposition inadmissible, overruling the earlier decision G 1/84 (EPO OJ 1985, 299). Paragraph 2 of the reasons of the earlier decision G 1/84 is still worth quoting for its relevance to matters now under consideration:

"... If the proprietor of the patent is not allowed to file the opposition himself, he would, no doubt, hesitate to induce a third party with whom he was not on close and reliably friendly terms to file an opposition. The only practical thing that he might do is to try to employ the very ancient lawyers' device of having a "man of straw" as the opposing party. The procedure may reduce the proceed-

sont, conformément à la règle 55a) CBE, inscrits dans l'acte d'opposition. De même que, selon l'article 60(3) CBE, les instances de l'Office européen des brevets doivent considérer que, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen, on pourrait supposer que la personne indiquée comme opposant est, à toutes fins, l'opposant. L'article 99(1) CBE dispose que "toute personne" peut faire opposition. Il n'est pas exigé que cette personne ait un intérêt quelconque à faire opposition. Aux termes de l'article 99(4) CBE, l'opposant, c'est-à-dire la personne indiquée dans l'acte d'opposition, est partie, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition. C'est le fait d'être nommé qui lui confère la qualité de partie, et non l'intérêt qu'il peut avoir.

2.2 Ainsi, une opposition contestée uniquement à raison de l'identité de l'opposant ne serait irrecevable que s'il n'est pas indiqué d'opposant du tout (cf. T 25/85 JO OEB 1986, 81) ou que s'il est prouvé de manière irréfutable que la personne indiquée comme opposant n'existe pas. Il en va de même si la personne indiquée comme opposant nie avoir cette qualité et/ou reconnaît que le véritable opposant est un tiers (cf. T 10/82 supra) et s'il n'a pas été commis d'erreur aisément rectifiable lors de l'indication du nom de l'opposant (cf. T 219/86, JO OEB 1988, 254).

2.3 La Chambre n'a relevé que deux cas dans lesquels tant l'issue que les motifs invoqués ne correspondent pas à cette approche. Le premier est le cas bien particulier d'une opposition formée par le titulaire du brevet, dans lequel la Grande Chambre, dans sa décision G 9/93 (JO OEB 1994, 891), renversant la jurisprudence établie par la décision antérieure G 1/84 (JO OEB 1985, 299), a estimé qu'une telle opposition était irrecevable. Vu sa pertinence pour les questions qui se posent en l'espèce, le point 2 de l'exposé des motifs de la décision antérieure G 1/84 mérite néanmoins d'être cité :

"... Si le titulaire du brevet n'est pas autorisé à former lui-même opposition, il hésitera sans aucun doute à inciter un tiers à former opposition, s'il n'était pas déjà en relations étroites et suffisamment amicales avec celui-ci. Tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de recourir au stratagème très ancien qu'utilisent les avocats, lorsqu'ils font appel à un "homme de paille" qu'ils chargent de former

Farce, denn der "Strohmann" wäre in diesem Fall kein echter Dritter, sondern nur eine Marionette des Patentinhabers. Wenn das Europäische Patentamt und die Öffentlichkeit die wahre Beziehung zwischen dem Patentinhaber und seinem Strohmann nicht erkennen, besteht die Möglichkeit einer Irreführung und eines Mißbrauchs des Einspruchsverfahrens zu anderen Zwecken, z. B. der Erwirkung eines Verfahrensaufschubs vor einem anderen Gericht. Im vorliegenden Fall braucht die Kammer nicht auf die Frage einzugehen, ob ein von einem "Strohmann" eingelegter Einspruch überhaupt zulässig ist. Es sei nur soviel gesagt, daß die Kammer keine Veranlassung sieht, die Richtigkeit der Entscheidung in der Sache T 10/82, 'Einspruch; Zulässigkeit/ BAYER' (ABI. EPA 10/1983, 407) anzuzweifeln, in der festgestellt worden ist, daß ein zugelassener Vertreter nicht berechtigt ist, sich selbst als Einsprechenden auszugeben, wenn er für einen Auftraggeber handelt."

2.4 In der Entscheidung G 1/84 befürchtete die Kammer, daß der Patentinhaber – als Hintermann – und der von ihm vorgeschobene Einsprechende eine geheime Absprache getroffen hätten, das Verfahren zu verzögern. Ist jedoch der Hintermann nicht am Einspruchsverfahren beteiligt, so besteht zu dieser Befürchtung kein Anlaß. Aufgrund der Entscheidung G 9/93 kann es erforderlich sein, Einsprechende zu überprüfen, die allzu freundschaftliche Beziehungen zum Patentinhaber unterhalten oder anscheinend mit ihm zusammenarbeiten, um das Verfahren zu verzögern. Einer solchen Verzögerungstaktik ließe sich aber wahrscheinlich durch eine strenge Auslegung der zur Ausräumung der Einspruchsgründe erforderlichen Änderungen und strikte Maßnahmen zur Beschleunigung des Verfahrens beugen.

2.5 Der zweite Fall, in dem das Ergebnis mit der unter Nummer 2.1 erörterten Konstruktion nicht übereinstimmt, ist die Entscheidung T 635/88 (ABI. EPA 1993, 608). Hier hatte der Patentinhaber die Zulässigkeit schon vor der Einspruchsabteilung mit der Begründung angefochten, der angegebene Einsprechende, bei dem es sich um eine Firma internationaler Berater und Makler auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes handle, habe den Einspruch im Auftrag eines ganz bestimmten Dritten eingelegt, und die Einspruchsabteilung erklärte den Einspruch aus

ings to a sham, since the "man of straw" in this case is no really third party but the puppet of the proprietor. If the connection between the proprietor and his puppet is not known to the European Patent Office and the general public, possibilities of deceit and abuse of the opposition procedure for ulterior purposes, e.g. delaying procedure in other jurisdictions, exist. It is not necessary, for present purposes, that the Board should decide the question whether an opposition filed in the name of a "man of straw" is or is not admissible in any circumstances and the Board does not now do so. Suffice it to observe that the Board sees no reason to question the rightness of the Decision in Case T 10/82, "Opposition: admissibility/BAYER" (OJ EPO 10/1983, p. 407) that a professional representative is not entitled to give his own name as opponent when he is acting for a client."

2.4 The fear expressed in G 1/84 relates to collusion between the puppeteer proprietor and his puppet opponent, being used to delay proceedings. However where the puppeteer is not a party to the opposition proceedings there seems no basis for fearing delay. Decision G 9/93 may require the investigation of opponents who are too friendly as to their relationship to the proprietor, or who seem to be co-operating with the patentee to delay proceedings, but probably any ill effects of such sham proceedings would be avoided by taking a strict view of the amendments that are necessary and appropriate to meet the grounds of opposition, and strict measures to speed up proceedings.

2.5 The second case whose outcome is not consistent with the approach discussed in point 2.1 above is decision T 635/88 (EPO OJ 1993, 608). Here the patentee had already objected to admissibility before the opposition division on the ground that the named opponent, who were international consultants and brokers in industrial property, had filed the opposition on behalf of a specific third party, and the opposition division found the appeal inadmissible on this ground. The named opponent appealed, and maintained throughout the appeal proceedings that it

opposition. Il peut arriver avec ce système que la procédure ne soit plus qu'une comédie, puisque dans ce cas, l'"homme de paille" n'est pas un véritable tiers, mais sert simplement de prête-nom au titulaire du brevet. Si l'Office européen des brevets et le public en général ignorent les relations qui existent entre le titulaire du brevet et ce prête-nom, il y a risque de fraude ou d'abus, la procédure d'opposition pouvant être utilisée à des fins inavouées, par exemple comme manœuvre dilatoire devant d'autres juridictions. Il n'est pas nécessaire en l'espèce que la Chambre tranche la question de la recevabilité ou de l'irrecevabilité en toutes circonstances d'une opposition formée au nom d'un "homme de paille", et la Chambre n'entend pas se prononcer dès à présent sur cette question. Elle se bornera à faire observer qu'elle ne voit aucune raison de contester le bien-fondé de la décision rendue dans l'affaire T 10/82 "Opposition ; recevabilité/BAYER" (JO OEB 1983, 407), décision par laquelle il a été dénié le droit à un mandataire agréé de former opposition en son propre nom alors qu'il agit pour le compte d'un mandant."

2.4 Dans la décision G 1/84, la Grande Chambre a exprimé la crainte d'une collusion, à des fins dilatoires, entre le titulaire du brevet et le prête-nom indiqué comme opposant. Or, si la personne qui fait appel à un prête-nom n'est pas elle-même partie à la procédure, une telle crainte ne semble pas fondée. Vu la décision G 9/93, une enquête peut s'imposer lorsque l'opposant entretient des relations par trop amicales avec le titulaire du brevet, ou semble agir de concert avec lui afin de retarder la procédure ; toutefois, un examen rigoureux des modifications qu'il est nécessaire d'apporter pour répondre aux motifs d'opposition et des mesures strictes destinées à accélérer la procédure permettraient probablement d'éviter les effets fâcheux d'une procédure tenant de la comédie.

2.5 La deuxième affaire dont l'issue ne correspond pas à l'approche exposée au point 2.1 ci-dessus est la décision T 635/88 (JO OEB 1993, 608). Dans cette affaire, le titulaire du brevet avait contesté la recevabilité de l'opposition déjà devant la division d'opposition en faisant valoir que le cabinet d'agents et conseils internationaux nommé comme opposant avait fait opposition pour le compte d'un tiers bien précis ; la division d'opposition avait déclaré que l'opposition était irrecevable pour ce motif. L'opposant indiqué s'était pourvu contre cette décision et avait

diesem Grund für unzulässig. Der angegebene Einsprechende legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und hielt während des gesamten Beschwerdeverfahrens an seiner Behauptung fest, daß er nur im eigenen Namen und nicht für diesen Dritten handle. Die Kammer kam dennoch zu dem Ergebnis, daß berechtigte Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden bestünden, die mit Regel 55 a) EPÜ nicht vereinbar seien. Unter diesen Umständen vertrat sie die Auffassung, es sei Aufgabe des Beschwerdeführers, zur Ausräumung dieser Zweifel beizutragen. Sie verlangte unter Berufung auf Artikel 117 (1) g) EPÜ vom Beschwerdeführer eine schriftliche Erklärung unter Eid, daß der angegebene Einsprechende im eigenen Namen und nicht für einen Dritten aufträte; diese Forderung wurde jedoch mit der Begründung abgelehnt, daß sie nach allen Rechtssystemen unzulässig sei. Die Kammer war der Auffassung, daß der Zweifel weiterbestehe, und entschied deshalb, daß der Einspruch unzulässig sei.

2.6 In der Entscheidung T 635/88 verwies die Kammer auf die vorstehend zitierte Nummer 2 der Entscheidung G 1/84 und die Gefahr einer Verzögerungstaktik, ohne daß sie jedoch erörterte, ob ein Scheingefecht zwischen einem Patentinhaber als Hintermann und einem von ihm vorgeschobenen Einsprechenden tatsächlich Ähnlichkeit mit einem echten Kampf zwischen einem Patentinhaber und einem angegebenen Einsprechenden aufweist, der seine Weisungen von einem Außenstehenden erhält. Ferner wird in der Entscheidung T 635/88 ein Unterschied zwischen einem angegebenen und einem "wahren" Einsprechenden gesehen. Die jeweilige tatsächliche Sachlage kann aber vielschichtig sein, etwa wenn mehrere Personen ein unterschiedlich starkes Interesse an der Anfechtung eines Patents haben und nur eine Person im eigenen Namen, aber mit Unterstützung anderer Einspruch einlegt (vgl. Entscheidung T 339/93 vom 18. April 1996). Es gibt keine Bestimmung darüber, wem der Status eines Einsprechenden zukommt. Da ein Interesse nicht dargetan werden muß, ist es schwierig, auch nur zu beweisen, daß das Interesse am Einspruch übertragen worden ist, und eine entsprechende Änderung des Namen des Einsprechenden zu fordern. Man darf wohl annehmen, daß viele Einsprüche betrieben werden, bei denen der angegebene Einsprechende infolge von Ereignissen, die seit Einlegung des Einspruchs eingetreten sind, lediglich ein Phantom ist, in dessen Namen andere nach eige-

was only acting in its own name and not on behalf of the specific third party. The Board nevertheless concluded that a serious doubt existed as to the real opponent's identity and that this doubt did not comply with Rule 55(a) EPC. In these circumstances the Board considered that it was for the appellant to contribute to dispelling the doubt. Using the provisions of Article 117(1)(g) EPC, the Board asked the appellant for a sworn statement in writing, pointing out that named opponent was acting in its own name and not on behalf of anyone, but this request was not complied with, on the grounds that such a demand was legally inadmissible under any legal system. The Board considered that the doubt remained, and therefore decided that the opposition was inadmissible.

2.6 In decision T 635/88 the above-cited paragraph 2 of decision G 1/84, was referred to in relation to the danger of sham proceedings, but without discussion of whether there really was any analogy between a sham fight between a puppeteer proprietor and a puppet opponent, and a genuine fight between a proprietor and a named opponent who took his instructions from an outside party. Further in T 635/88 a distinction is seen between a named opponent and a "real" opponent. But actual situations can be complex, with a group of people having varying degrees of interest in opposing a patent, and only one of these doing so in his own name, but with the support of others (cf. decision T 339/93 of 18 April 1996). There is no provision for the assignment of the status of opponent. As an interest is not required to be stated, it is difficult to show even that an interest to which the opposition is attached has been transferred, and to ask for the name of the opponent to be changed on this basis. It seems reasonable to assume that numerous oppositions are being pursued where the named opponent, as a result of events occurring since the filing of the opposition, is no more than a cipher in whose name others are acting as they see fit. Yet any supposed evils arising from there being a hidden "real" opponent would also exist in such cases.

soutenu tout au long de la procédure de recours qu'il agissait uniquement en son propre nom, et non pour le compte du tiers en question. La chambre avait néanmoins conclu qu'il existait de bonnes raisons de douter de l'identité véritable de l'opposant, ce qui n'est pas compatible avec la règle 55a) CBE. Dans ces conditions, la chambre avait considéré qu'il incombait au requérant de dissiper ces doutes. Conformément aux dispositions de l'article 117(1)(g) CBE, la chambre avait demandé au requérant de produire une déclaration écrite faite sous la foi du serment, indiquant que l'opposant nommé comme tel agissait en son propre nom et non pour le compte d'un client, mais celui-ci avait refusé de satisfaire à cette demande, alléguant qu'elle n'était recevable dans aucun ordre juridique. Estimant que le doute subsistait, la chambre avait conclu que l'opposition était irrecevable.

2.6 Dans la décision T 635/88, la chambre a fait référence au point 2, cité ci-dessus, de la décision G 1/84 en relation avec le risque de réduire la procédure à une comédie, mais sans se demander si une bataille fictive entre le titulaire d'un brevet et un opposant qui n'était en fait que son prête-nom présentait vraiment une analogie avec une bataille réelle entre le titulaire du brevet et un opposant indiqué comme tel prenant ses instructions auprès d'un tiers. D'autre part, dans la décision T 635/88, la chambre a fait une distinction entre la personne "nommée comme opposant" et le véritable opposant. Or, dans la réalité, les choses peuvent être plus complexes, par exemple lorsque plusieurs personnes ont à des degrés divers intérêt à faire opposition, mais qu'une seule d'entre elles le fait en son nom propre, en ayant néanmoins le soutien des autres (cf. décision T 339/93 du 18 avril 1996). Il n'existe aucune disposition concernant l'attribution du statut d'opposant. Dans la mesure où il n'est pas exigé d'avancer un quelconque intérêt, il est dès lors difficile de montrer que l'intérêt attaché à l'opposition a été transféré et de demander que le nom de l'opposant soit modifié en conséquence. On peut raisonnablement considérer qu'il existe de nombreuses oppositions dans lesquelles la personne indiquée comme opposant, à la suite de nouveaux développements qui se sont produits depuis la formation de l'opposition, n'est plus rien d'autre qu'un pseudonyme utilisé par d'autres pour agir à leur

nem Gutdünken handeln. Doch müßten auch in solchen Fällen Nachteile aufgrund der Tatsache befürchtet werden, daß es einen verborgenen "wahren" Einsprechenden gibt.

2.7 Diese Kammer kann verstehen, daß es im Interesse des Gemeinwohls geboten sein könnte zu verhindern, daß ein Patentinhaber zur Einlegung eines Einspruchs einen Strohmann benutzt oder daß ein zugelassener Vertreter Einspruch im eigenen Namen einlegt, obwohl er in seiner üblichen Eigenschaft als Vertreter eines Dritten handelt. Aber für Einspruchsverfahren vor dem EPA scheint es sonst keine triftigen Gründe zu geben, ein anderes als das unter Nummer 2.1 skizzierte Konzept zu wählen. Müßte man zur Verhinderung von Einsprüchen durch Strohleute von den Instanzen des EPA verlangen, daß sie auf Antrag des Patentinhabers die hinter jedem Einspruch stehenden Motive erforschen und eine Rechtsprechung zur Frage entwickeln, wann begründete Zweifel an der Identität des Einsprechenden bestehen, so wäre es gewiß das kleinere Übel, einen vorgeschobenen Einsprechenden zuzulassen.

2.8 Wollte man erklären, die Frage der Identität des Einsprechenden sei wichtig, es aber ablehnen, sie von Amts wegen zu untersuchen, außer wenn es nahezu schlüssige Beweise dafür gibt, daß ein anderer als der angegebene Einsprechende den Einspruch kontrolliert, so würde man die Patentinhaber damit wahrscheinlich eher frustrieren, als ihnen zu helfen.

2.9 Außerdem scheint die Frage für die Verhandlungen vor dem EPA nicht von Bedeutung zu sein. Vor dem EPA gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung, so daß Beweismittel nicht einfach zugelassen, zurückgewiesen oder unterschiedlich behandelt werden können, nur weil sie von einem Beteiligten stammen oder eidlich oder uneidlich sind.

2.10 Die Frage der res judicata könnte sich je nachdem, welche Beteiligten Einsprechende sind, in nationalen Nichtigkeitsverfahren stellen. Aber dies ist eine Frage für die nationalen Gerichte. Zunächst einmal wäre es an diesen Gerichten zu untersuchen, ob die vor ihnen auftretenden Beteiligten so behandelt werden sollten, als ob sie Einsprechende im Verfahren vor dem EPA gewesen wären. Bäte ein solches Gericht das EPA um Unterstützung bei der Klärung dieser Frage, so müßten die Instanzen des EPA unter Umständen prüfen, welche Befugnisse sie hatten; kann aber "jedermann" Einspruch einlegen, so dürfte es ein legitimer Trick sein, als Einsprechenden eine Person auszu-

2.7 This Board can see that there may be grounds of public policy for preventing a proprietor using a puppet to file an opposition, or for a professional representative to file an opposition in his own name while acting in his ordinary capacity as agent for another. But for the purposes of EPO opposition proceedings there seem no strong reasons otherwise for adopting anything other than the approach outlined in point 2.1. If to prevent strawmen filing oppositions the instances of the EPO are to be required to start, on request by the proprietor, enquiries into the motives behind every opposition, and to develop a jurisprudence of when reasonable doubt as to the identity of the opponent exists, the cure seems worse than any evil entailed in allowing a strawman opponent.

2.8 To state that the question of the identity of the opponent is a matter of importance, but to refuse to investigate the matter ex officio except where there is nearly conclusive evidence that someone other than the named opponent is controlling the opposition, is more likely to frustrate proprietors than help them.

2.9 Further, the question does not seem of importance to the EPO proceedings. Before the EPO there is free evaluation of evidence, so that evidence cannot simply be accepted or rejected or treated differently solely because it is by a party, or is sworn or unsworn.

2.10 The question of res judicata might arise in national nullity or revocation proceedings, depending on what parties are opponents. But this is a question for national courts. Prima facie it would be up to these courts to investigate whether the parties before them should be treated as if they had been opponents in EPO proceedings. If such a court made a request to the EPO for assistance in clarifying the point, the instances of the EPO might have to consider what powers they had, but if "any person" may oppose, it seems a legitimate ruse to select as opponent someone not likely to be involved in national proceedings. There is no need for the EPO to treat such selection of the

guise. Toutefois, ces cas présenteraient les mêmes inconvénients que ceux liés à l'existence d'un "véritable" opposant agissant dans l'ombre.

2.7 La Chambre conçoit qu'il puisse être indiqué, dans l'intérêt public, d'empêcher le titulaire d'un brevet de se servir d'un prête-nom pour former une opposition, ou un mandataire de former une opposition en son propre nom alors qu'il agit en sa qualité normale de représentant d'un tiers. Pour ce qui est de la procédure d'opposition devant l'OEB toutefois, il ne semble pas qu'il y ait d'autres raisons solides d'adopter une démarche différente de celle décrite au point 2.1. Si, pour éviter que des oppositions soient formées par des hommes de paille, il fallait que les instances de l'OEB s'interrogent, à la demande du titulaire du brevet, sur les motifs sous-jacents à chaque opposition et élaborent toute une jurisprudence sur les cas dans lesquels on peut raisonnablement douter de l'identité de l'opposant, le remède serait pire que le mal, à savoir autoriser un homme de paille à faire opposition.

2.8 Déclarer que l'identité de l'opposant est une question importante tout en refusant d'enquêter d'office à ce sujet, sauf lorsqu'il a été établi de façon quasi définitive qu'un autre que la personne indiquée comme opposant dirige les opérations, risque davantage de frustrer que d'aider les titulaires de brevets.

2.9 De surcroît, la question ne semble pas revêtir une importance pour les procédures devant l'OEB. L'OEB appliquant le principe de la libre appréciation des moyens de preuve, une preuve ne saurait être acceptée, rejetée ou traitée différemment simplement parce qu'elle a été administrée par une partie ou qu'elle a ou non été produite sous la foi du serment.

2.10 Selon les parties intervenant en qualité d'opposants, la question de l'autorité de la chose jugée peut se poser dans les actions en nullité ou en révocation devant les tribunaux nationaux. Mais cette question concerne les tribunaux nationaux. De prime abord, c'est à ces tribunaux qu'il incomberait d'examiner si les parties qui comparaissent devant eux doivent être traitées comme si elles avaient été opposants dans une procédure devant l'OEB. Si un tribunal national demande à l'OEB de l'aider à clarifier ce point, les instances de l'OEB pourraient être amenées à s'interroger sur les pouvoirs dont elles disposaient en la matière ; par contre, si "toute personne" peut faire

wählen, die wahrscheinlich nicht an nationalen Verfahren beteiligt sein wird. Das EPA braucht eine solche Auswahl des Einsprechenden nicht als Unzulässigkeitsgrund im Einspruchsverfahren zu behandeln.

2.11 Erklärt ein zuständiges Gericht, der Einsprechende sei aus Vertragsgründen und in Übereinstimmung mit dem europäischen Wettbewerbsrecht nicht berechtigt gewesen, Einspruch einzulegen, so kann das Europäische Patentamt auf diese Erklärung hin tätig werden oder die Aussetzung des Verfahrens in Erwägung ziehen, wenn eine solche Entscheidung beantragt wird. Allerdings scheint das Übereinkommen die Instanzen des Europäischen Patentamts selbst nicht zur Prüfung solcher Fragen zu ermächtigen, und zwar weder im Zusammenhang mit der Zulässigkeit noch in einem anderen Zusammenhang.

2.12 Das Instrument des "Strohmanns" als Prozeßpartei wurde früher manchmal benutzt, um etwaigen Ansprüchen Dritter gegen diese Prozeßpartei auf Schadensersatz oder Kostenerstattung den Boden zu entziehen. Es ist allerdings weder konkret in diesem Fall noch, soweit die Kammer weiß, bei der Erörterung anderer Fälle jemals behauptet worden, daß eine solche Gefahr im Zusammenhang mit Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt besteht oder bei der Entscheidung über die Zulässigkeit berücksichtigt werden sollte. Eine Kostenverteilung nach Artikel 104 EPÜ ist eher die Ausnahme als die Regel, so daß die Kammer das etwaige zusätzliche Risiko für unbedeutend hält, daß die anderen Beteiligten unter Umständen ihre Kosten nicht beitreiben können, weil das EPA den angegebenen Einsprechenden für alle Zwecke als Einsprechenden behandelt hat.

3. Materialien zum Europäischen Patentübereinkommen

3.1 Die Frage des nominellen Einsprechenden wird in den Materialien zum Europäischen Patentübereinkommen nicht behandelt. Schon in den frühesten Entwürfen ist vorgesehen, daß "jedermann" Einspruch einlegen kann.

3.2 Die einzige Erörterung, die entfernt relevant ist, findet sich in den Unterlagen der Münchner Diplomatischen Konferenz (10. September bis 5. Oktober 1973), und zwar in den Dokumenten M/PR/I unter den Nummern 390 bis 394 (Seite 50 der

opponent as a ground of inadmissibility for the purpose of opposition proceedings.

2.11 If a court with competent jurisdiction declares that the opponent was contractually, and consistently with European competition law, disentitled to oppose, the European Patent Office might then act on such court declaration, or consider suspending the proceedings where such an order is being sought. However, the Convention does not appear to give the instances of the European Patent Office themselves jurisdiction to consider such questions, whether under the heading of admissibility or otherwise.

2.12 The device of a "man of straw" as a litigant was historically sometimes used to render worthless any rights others might have to obtain damages or costs against such litigant. It has not however been suggested either specifically in this case, or in any discussion that the Board is aware of in other cases, that any such risk exists in connection with opposition proceedings before the European Patent Office, or that any such risk should be taken into account when determining admissibility. Awards of costs under Article 104 EPC are the exception rather than the rule, so that the Board considers insignificant any additional risk of not being able to recover awarded costs that other parties might be exposed to as a result of the EPO treating the named opponent as the opponent for all purposes.

3. Preparatory material for European Patent Convention

3.1 No discussion of the question of nominal opponents has been found in the preparatory material for the European Patent Convention. Even the earliest drafts provide that any person ("jedermann") can file an opposition.

3.2 The one discussion of some remote relevance is to be found in the papers of the Munich Diplomatic Conference (10 September to 5 October 1973) in documents M/PR/I at points 390 to 394 (page 48 in English version) and document M/PR/G in

opposition, il semble légitime d'user du stratagème consistant à choisir comme opposant quelqu'un qui ne risque pas d'être impliqué dans une procédure nationale. L'OEB n'est pas tenu de considérer un tel choix comme motif d'irrecevabilité d'une opposition.

2.11 Lorsqu'un tribunal compétent déclare que l'opposant n'était ni contractuellement, ni par la législation européenne en matière de concurrence habilité à faire opposition, l'Office européen des brevets peut agir à la suite de cette déclaration ou envisager de suspendre la procédure si la demande lui en est faite. Il ne semble toutefois pas que la Convention donne aux instances de l'Office européen des brevets compétence pour examiner elles-mêmes ces questions, que ce soit au titre de la recevabilité ou à tout autre titre.

2.12 Le recours à un "homme de paille" comme partie au litige a été un moyen parfois utilisé dans l'histoire pour priver de tout fondement les demandes de dommages-intérêts ou de remboursement des frais que les tiers pourraient formuler à l'encontre de cette partie. Or, il n'a jamais été soutenu en l'espèce, ni, à la connaissance de la Chambre, dans les délibérations concernant d'autres affaires, qu'un tel risque existe dans les procédures d'opposition devant l'Office européen des brevets ou qu'il doive être pris en compte au moment de se prononcer sur la recevabilité. La répartition des frais conformément à l'article 104 CBE étant plutôt l'exception que la règle, la Chambre considère que le risque pour les autres parties de ne pas pouvoir se faire rembourser les frais qu'elles ont exposés si l'OEB décide de considérer à toutes fins que la personne indiquée dans l'acte d'opposition est l'opposant est minime.

3. Travaux préparatoires à la Convention sur le brevet européen

3.1 La question de l'opposant agissant en tant que prête-nom n'est pas abordée dans les travaux préparatoires à la Convention sur le brevet européen. Même dans les tous premiers projets, il est prévu que toute personne ("any person", "jedermann") peut faire opposition.

3.2 Les seuls endroits où l'on trouve trace d'une discussion ayant un certain rapport avec cette question sont le document M/PR/I, points 390 à 394 (page 52 de la version française) et l'Annexe I du document M/PR/G, point 8, consacré à la procédure d'op-

deutschen Fassung) und M/PR/G im Abschnitt 8 über das Einspruchsverfahren (Seiten 201 und 202 der deutschen Fassung). Es heißt dort, die Vorschriften über das Einspruchsverfahren hätten nur zu wenigen Erörterungen Anlaß gegeben. Ein Vorschlag, die Einspruchsgebühr zu streichen, weil der Einsprecher als Rechtsfindungsgehilfe zu betrachten sei, sei mehrheitlich auf Ablehnung gestoßen. Der Verzicht auf eine Gebühr würde dilatorischen Einsprüchen Vorschub leisten. Zum ändern stünden die eigenen Interessen des Einsprechers im Vordergrund.

4. Von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagene Fragen

4.1 Die Kammer hat die Form der von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagenen Fragen (siehe Nr. XI) nicht übernommen, da sie nicht genau auf die Bedenken der Kammer im Zusammenhang mit der Auslegung des Artikels 99 (1) EPÜ abstellen.

4.2 Die vorgeschlagene Frage a spiegelt nicht wider, daß es nach Auffassung der Kammer ein wesentlicher Unterschied ist, ob ein angegebener Einsprechender nur seinen Namen für das Verfahren hergibt, dessen Kontrolle aber einem anderen überläßt, oder ob er berufsmäßig für eine andere Person tätig ist, möglicherweise um den Artikel 133 (2) EPÜ über die Vertretung von Personen ohne Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat zu umgehen. Im letzteren Fall könnte man den Einspruch im Interesse des Gemeinwohls für unzulässig erachten, aber diese Frage stellt sich hier nicht.

4.3 Was die vorgeschlagene Frage b anbelangt, so geht es der Kammer nicht so sehr darum, welcher Maßstab an die Beweisführung anzulegen ist, sondern darum, ob und inwieweit eine Instanz des EPA befugt ist, die Identität eines Einsprechenden zu überprüfen. Ist der Einspruch eines nominellen Einsprechenden unzulässig, so müßte, damit alle Beteiligten wissen, woran sie sind, der Verwaltungsrat seine Befugnis nach Artikel 33 (1) b) EPÜ ausüben und die Regel 55 EPÜ beispielsweise in dem Sinne ändern, daß ein Einsprechender erklären muß, daß er den Einspruch im eigenen Namen und nicht unter der Kontrolle eines anderen einlegt, und daß er dies im Zweifelsfalle eidlich oder in einer anderen gleichermaßen verbindlichen Form bestätigen muß.

Section 8 on opposition procedure (pages 185 to 186 English version). It is stated that the provisions concerning opposition procedure gave rise to little discussion. A proposal to delete the opposition fee on the ground that the opponent was to be considered a person helping to establish the legal facts of the matter was rejected by a majority as if the fee were to be dispensed with, dilatory opposition would be encouraged. Furthermore the interests of the opponent were considered his main incentive.

4. Questions suggested by respondent

4.1 The Board has not adopted the form of the questions proposed by the respondent (see point XI. supra) because they do not focus precisely on the Board's concerns in relation to the interpretation of Article 99(1) EPC.

4.2 The suggested question (a) does not bring out on what the Board would see as a substantial difference between the situation of a named opponent who merely lends his name for the proceedings while allowing them to be controlled by another, and a named opponent who is acting in a professional capacity for another, possibly for the purpose of circumventing the provisions of Article 133(2) EPC as to representation of persons having no residence or principal place of business in a contracting state. This latter might be considered to make the opposition inadmissible on grounds of public policy, but the situation does not arise in this appeal.

4.3 As regards suggested question (b) the Board is not so much concerned with the standard of proof, but the basis for and the extent of the powers of an EPO instance to investigate the identity of the opponent at all. If an opposition by a nominal opponent is inadmissible, then so that all parties know where they stand the only satisfactory long-term solution would appear to be for the Administrative Council to exercise its competence under Article 33(1)(b) EPC to amend Rule 55 EPC on lines such as requiring an opponent to file a declaration that he is filing the opposition on his own behalf and not under the control of another party, and providing for this to be verified on oath or in other equally binding form if it is challenged.

position (page 198 de la version française) de la Conférence diplomatique de Munich (10 septembre – 5 octobre 1973). Il y est indiqué que les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition, s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan.

4. Questions proposées par l'intimé

4.1 La Chambre n'a pas retenu la formulation des questions proposée par l'intimé (cf. point XI supra), étant donné qu'elles ne portent pas exactement sur les interrogations de la Chambre en ce qui concerne l'interprétation de l'article 99(1) CBE.

4.2 Dans la formulation proposée, la question (a) ne fait pas apparaître la différence essentielle existant selon la Chambre entre un opposant indiqué comme tel qui ne fait que prêter son nom pour les besoins de la procédure, tout en laissant la direction à un autre, et un opposant agissant à titre professionnel pour un tiers, dans le but peut-être de tourner les dispositions de l'article 133(2) CBE relatives à la représentation des personnes qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire d'un Etat contractant. Dans le deuxième cas, on pourrait considérer que l'opposition est irrecevable en raison de l'intérêt public, mais la question ne se pose pas en l'espèce.

4.3 Pour ce qui est de la question (b) proposée par l'intimé, ce n'est pas tant le niveau de preuve qui importe à l'OEB que la mesure dans laquelle une instance de l'OEB peut enquêter sur l'identité de l'opposant. Si une opposition formée par un prête-nom est irrecevable, il faudrait, afin que toutes les parties sachent à quoi s'en tenir, que le Conseil d'administration exerce la compétence que lui confère l'article 33(1)(b) CBE et modifie la règle 55 CBE de telle sorte, par exemple, que l'opposant soit tenu de produire une déclaration selon laquelle il fait opposition en son propre nom et non pas sous le contrôle d'un tiers, et de le confirmer sous la foi du serment ou sous une autre forme également impérative en cas de contestation.

4.4 Daß es zur Zeit den Instanzen des EPA überlassen bleibt, ad hoc zu entscheiden, ob etwas untersucht werden muß, welche Fragen der Einsprechende beantworten soll und welche beeidigten Antworten zufriedenstellend sind, erschwert es den Beteiligten, das Ergebnis vorherzusehen. Es erschwert es auch den Instanzen des EPA, zu einer befriedigenden Entscheidung zu gelangen, ohne die Grenze dessen zu überschreiten, was man einem Einsprechenden an Auskünften abverlangen darf. Einerseits muß die Instanz genau wissen, welche Interessen der angegebene Einsprechende verfolgt, damit sie sicher sein kann, die richtige Entscheidung zu treffen; andererseits müßte der Einsprechende zu diesem Zweck Dinge wie eine Kapitalbeteiligung oder Pläne zur Verwertung des Patents offenlegen, die er aus gutem Grund vielleicht nicht offenbaren möchte und zu deren Enthüllung er nach dem Europäischen Patentübereinkommen auch nicht gezwungen werden kann.

4.5 Im Gegensatz zu der Auffassung der Beschwerdeführerin, die in ihrer Frage b ii zum Ausdruck kommt, sieht die Kammer keinen Widerspruch zwischen den Erfordernissen in der Entscheidung T 635/88 und der Entscheidung T 590/93 (ABI. EPA 1995, 337 – anstelle der Entscheidung T 590/93, die das Zitat enthält, ist in der vorgeschlagenen Frage offensichtlich versehentlich die Entscheidung T 530/90 angegeben worden). Der Begriff "berechtigte Zweifel" bezog sich im Kontext der Entscheidung T 635/88 auf den konkreten Beweis, daß eine andere Person angegeben hatte, sie sei die Einsprechende im europäischen Einspruchsverfahren, und nicht auf eine auf Indizien beruhende Vermutung. In der weiteren Entscheidung T 798/93 vom 20. Juni 1996 wird diese äußerst restriktive Sicht dessen, was in der Entscheidung T 635/88 gemeint war, erneut bestätigt.

5. Die vorgelegten Fragen

5.1 Die in der Entscheidungsformel enthaltene Frage 3 bezieht sich auf die Auslegung des Artikels 99(1) EPÜ und entspricht weitgehend der Frage a der Beschwerdeführerin. Die Frage 3 hängt von der Beantwortung der Frage 1 ab, denn wird die Auffassung vertreten, in der Beschwerdephase könne der Einwand nicht mehr erhoben werden, so muß die Frage 3 logischerweise für die Zwecke dieser Beschwerde nicht beantwortet werden. Wird jedoch die Frage 3 in dem

4.4 The present position which leaves it on an ad hoc basis to the individual EPO instance to decide whether anything needs investigation, to decide what questions the opponent should answer, and to decide what sworn answers are satisfactory makes it difficult for the parties to foresee the likely outcome. It also makes it difficult for the EPO instance to reach a satisfactory decision without overstepping the mark as to what information can be demanded of an opponent. On the one hand, knowledge of the full facts of the named opponent's interest is needed to be confident of reaching the correct decision, while on the other hand this would require the opponent to divulge matters, such as a shareholding or plans to work in the area of the patent, which he might legitimately not wish to disclose and for the forced disclosure of which the European Patent Convention provides no obvious basis.

4.5 Unlike the respondent in his question (b)(ii), the Board would not see a conflict between the requirements in decision T 635/88 and decision T 590/93 (EPO OJ 1995, 337 – the actual number 530/90 cited in the proposed question seems an error for 590/93 where the citation appears). In the context of its use in T 635/88 the term "legitimate doubt" was used to refer concrete evidence that someone else had stated that he was the opponent in the European opposition proceedings, and not to any supposition based on circumstantial evidence. The further decision T 798/93 of 20 June 1996 again confirms this extremely restrictive view of what is meant in decision T 635/88.

5. The questions referred

5.1 Question 3, as set out in the order, relates to the interpretation of Article 99(1) EPC and corresponds broadly to the respondent's question (a). Question 3 is dependent on the answer to Question 1, as logically if it is considered that the appeal stage is too late for raising the challenge then Question 3 requires no answer for the present appeal to be disposed of. However, if the answer to Question 3 should deny any legal basis for an inadmissibility challenge on grounds

4.4 Dans la situation actuelle, où les instances de l'OEB sont libres de décider au cas par cas s'il y a lieu de procéder à une enquête, de définir les questions auxquelles l'opposant doit répondre et de décider quelles réponses faites sous la foi du serment sont satisfaisantes, il est difficile pour les parties de prévoir l'issue de la procédure. Il est également difficile pour les instances de l'OEB de parvenir à une décision satisfaisante sans aller au-delà de ce que l'on peut demander à un opposant. D'une part, pour être sûre de rendre la bonne décision, l'instance doit parfaitement connaître les intérêts de la personne indiquée comme opposant, ce qui d'autre part, à cette fin, exigerait de l'opposant qu'il donne des informations, concernant par exemple les parts qu'il détient dans une société ou ses projets dans le domaine couvert par le brevet, que légitimement il ne souhaite pas divulguer, ce à quoi la Convention sur le brevet européen ne saurait le contraindre.

4.5 Contrairement à l'avis émis par l'intimé dans sa question (b)ii), la Chambre ne voit pas de contradiction entre les conditions posées dans la décision T 635/88 et celles posées dans la décision T 590/93 (JO OEB 1995, 337 – c'est semble-t-il par erreur que, dans la question proposée, la décision T 530/90 a été citée à la place de la décision T 590/93). Dans le contexte de la décision T 635/88, l'expression "il y a de bonnes raisons de douter" fait référence à la preuve concrète qu'un tiers avait déclaré être l'opposant dans la procédure européenne, et non à une simple supposition basée sur une preuve indicière. La décision ultérieure T 798/93, en date du 20 juin 1996, a confirmé cette interprétation extrêmement restrictive du sens de la décision T 635/88.

5. Les questions posées

5.1 La question 3, telle qu'elle est énoncée dans le dispositif, a trait à l'interprétation de l'article 99(1) CBE et correspond en gros à la question (a) de l'intimé. Cette question 3 dépend de la réponse à la question 1, étant donné que, si l'on considère qu'il est trop tard, au stade du recours, pour contester la recevabilité de l'opposition, il n'est logiquement pas nécessaire de répondre à la question 3 dans le cadre du présent recours. Si par contre il était répondu

Sinne beantwortet, daß es keine Rechtsgrundlage dafür gibt, die Zulässigkeit mit Gründen anzufechten, die die Identität des Einsprechenden betreffen, so müssen die Fragen 1 und 2 nicht beantwortet werden.

5.2 Die Frage 4 in der Entscheidungsformel hängt davon ab, ob in der Antwort auf die Frage 3 ein nomineller Einsprechender ausgeschlossen wird, und bezieht sich darauf, unter welchen Umständen die Identität überprüft werden muß. Ist die Identität des Einsprechenden so wichtig, dann sind die Grenzen für diese Umstände in den Entscheidungen T 635/88 und T 590/93 vielleicht zu eng gezogen worden, als sie selbst einen auf der Lebenserfahrung beruhenden hohen Grad von Wahrscheinlichkeit für unzureichend befanden.

5.3 Wenn die Zulässigkeit im Gegensatz zur geltenden Auffassung nicht in allen Verfahrensstadien angefochten werden kann, wird die Frage 5 gestellt, um der Möglichkeit Rechnung zu tragen, daß diese Einschränkung aus Gründen der Rechtssicherheit nicht auf die bereits anhängigen Einspruchsverfahren angewendet werden darf.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Kann der Beschwerdegegner/ Patentinhaber die Zulässigkeit eines Einspruchs im Beschwerdeverfahren mit Gründen anfechten, die die Identität des beschwerdeführenden Einsprechenden betreffen, wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand gegen die Zulässigkeit erhoben worden war?

2. Wenn die Antwort auf Frage 1 von den Umständen im Einzelfall abhängt, nach welchen Rechtsgrundsätzen sollte die Beschwerdekammer dann im Einzelfall beurteilen, ob ein Einwand gegen die Zulässigkeit des Einspruchs in der Beschwerdephase noch statthaft ist?

3. Wenn die Frage 1 bejaht werden kann, wie ist dann die Aussage des Artikels 99 (1) EPÜ auszulegen, daß jedermann gegen das europäische Patent Einspruch einlegen kann? Ist sie etwa so zu verstehen, daß jedermann im eigenen Namen Einspruch einlegen kann, nicht aber im Namen eines nominellen Einsprechenden, der nur seinen Namen für das Verfah-

relating to the opponent's identity, then Questions 1 and 2 require no answer.

5.2 Question 4 in the order is dependent on the answer to Question 3 precluding a nominal opponent, and relates to the circumstances when an enquiry into the identity is called for. If the identity of the opponent is so important, then the limits set on the circumstances when an enquiry is called for may have been too narrowly defined in decisions T 635/88 and T 590/93, under which even a preponderant likelihood based on life experience would be insufficient.

5.3 Question 5 is put to cover the possibility that if, contrary to the established view, the challenge to admissibility cannot be raised at any stage of proceedings, such restriction might, on the principle of legal certainty, not apply in already pending opposition proceedings.

Order

For these reasons it is decided that:

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

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

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

3. If the answer to Question 1 can be yes, how is the requirement of Article 99(1) EPC to the effect that any person may give notice of opposition to the European patent to be interpreted, and in particular should it be interpreted to the effect that anybody may give notice of opposition in his own name, but not in the name of a nominal opponent, that is an oppo-

à la question 3 en ce sens qu'il n'y a pas de base légale permettant de contester la recevabilité en s'appuyant sur des motifs tenant à l'identité de l'opposant, il n'est pas nécessaire de répondre aux questions 1 et 2.

5.2 La question 4 telle qu'elle est énoncée dans le dispositif dépend de ce que la réponse à la question 3 exclut tout opposant agissant en tant que prête-nom ; elle concerne les circonstances dans lesquelles une enquête sur l'identité de l'opposant s'impose. Si l'identité de l'opposant revêt une si grande importance, les décisions T 635/88 et T 590/93 définissent peut-être de manière trop restrictive ces circonstances dans la mesure où elles considèrent que même une très forte vraisemblance, basée sur l'expérience, est insuffisante.

5.3 Pour le cas où, contrairement à l'opinion établie, il serait considéré que la recevabilité de l'opposition ne peut être contestée à n'importe quel stade de la procédure, la question 5 vise, pour des raisons de sécurité juridique, à ce que cette restriction ne s'applique pas aux procédures en instance.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

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

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

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

3. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, de quelle manière convient-il d'interpréter la disposition de l'article 99(1) CBE, selon laquelle toute personne peut faire opposition au brevet européen, et en particulier, cette disposition doit-elle être interprétée comme signifiant que toute personne peut faire opposition en son nom propre, mais pas au nom

ren hergibt, dessen Kontrolle jedoch einem anderen überläßt?

4. Wenn die Frage 3 in dem Sinne beantwortet wird, daß ein nomineller Einsprechender in Artikel 99 EPÜ ausgeschlossen werden soll, unter welchen Umständen – wenn überhaupt – kann dann von einem Einsprechenden, der im Verdacht steht, nur nominell als solcher aufzutreten, der Nachweis verlangt werden, daß er den Einspruch als echter Einsprechender selbst betreibt, und welche Beweismittel können dafür von ihm gefordert werden?

5. Ist eine etwaige Einschränkung des Rechts auf Anfechtung der Zulässigkeit, die sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt, sofort auf alle anhängigen Verfahren anzuwenden?

nent who merely lends his name for the proceedings while allowing the proceedings to be controlled by another?

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

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

d'un opposant agissant en tant que prête-nom, à savoir d'un opposant qui se contente de prêter son nom aux fins de la procédure, tout en permettant à un tiers de conduire cette procédure ?

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

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