

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.4
vom 18. Mai 2001
T 656/98 – 3.3.4
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Genencor International, Inc.
**Einsprechender 2/Beschwerde-
gegner I: Henkel KGaA**
**Einsprechender 3/Beschwerde-
gegner II: Novozymes A/S**
**Einsprechender 4/Beschwerde-
gegner III: Unilever N.V.**

**Stichwort: Nicht am Verfahren betei-
ligter Beschwerdeführer/GENENCOR**

**Artikel: 106, 107, 108, 110, 112 (1),
114 (1) EPÜ**
Regel: 20 (3), 61, 64, 65, 66, 88 EPÜ

**Schlagwort: "Übertragungsempfän-
ger vor Eintragung beschwerde-
berechtigt (verneint)" – "Beschwerde
durch Eintragung außerhalb der
Beschwerdefrist wirksam (verneint)"
– "Berichtigung nach Regel 88 EPÜ
(verneint)" – "Regel 65 (2) anwend-
bar (verneint)" – "Beschwerde zuläs-
sig (verneint)"**

Leitsatz

Ein Übertragungsempfänger eines Patents ist dann beschwerdeberechtigt, wenn beim Europäischen Patentamt die notwendigen Urkunden zum Nachweis des Rechtsübergangs, der Eintragungsantrag und die Verwaltungsgebühr nach Regel 20 EPÜ vor Ablauf der Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPÜ eingehen. Wird der Rechtsübergang später eingetragen, kann die Beschwerde rückwirkend nicht zulässig gemacht werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 260 105 wurde mit der in der mündlichen Verhandlung am 2. Juli 1997 verkündeten Entscheidung der Einspruchsabteilung, deren schriftliche Begründung am 20. April 1998 zur Post gegeben wurde, für nichtig erklärt, weil keiner der eingereichten Anträge die Erfordernisse des Europäischen Patentübereinkommens erfüllte.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.3.4
dated 18 May 2001
T 656/98 – 3.3.4
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

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

Patentee/Appellant:
Genencor International, Inc.
Opponent 2/Respondent I:
Henkel KGaA
Opponent 3/Respondent II:
Novozymes A/S
Opponent 4/Respondent III:
Unilever N.V.

**Headword: Non-party appellant/
GENENCOR**

**Article: 106, 107, 108, 110, 112(1),
114(1) EPC**
Rule: 20(3), 61, 64, 65, 66, 88 EPC

**Keyword: "Transferee entitled to
appeal before registration (no)" –
"Appeal validated by recordal
outside appeal period (no)" –
"Correction under Rule 88 EPC (no)"
– "Rule 65(2) applicable (no)" –
"Appeal admissible (no)"**

Headnote

For a transferee of a patent to be entitled to appeal, the necessary documents establishing the transfer, the transfer application and the transfer fee pursuant to Rule 20 EPC must be filed before the expiry of the period for appeal under Article 108 EPC. Later recordal of the transfer does not retroactively validate the appeal.

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 260 105 was revoked by a decision of the opposition division announced at oral proceedings on 2 July 1997 with the written reasons posted on 20 April 1998, on the grounds that none of the requests put forward were found to meet the requirements of the European Patent Convention.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.4,
en date du 18 mai 2001
T 656/98 – 3.3.4
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

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

Titulaire du brevet/Requérant :
Genencor International, Inc.
Opposant 2/Intimé I : Henkel KGaA
Opposant 3/Intimé II :
Novozymes A/S
Opposant 4/Intimé III : Unilever N.V.

**Référence : Requérant n'étant pas
partie à la procédure/GENENCOR**

**Article : 106, 107, 108, 110, 112(1),
114(1) CBE**
Règle : 20(3), 61, 64, 65, 66, 88 CBE

**Mot-clé : "Cessionnaire admis à
former un recours avant l'inscription
(non)" – "Recours régularisé par
l'inscription en dehors du délai de
recours (non)" – "Correction confor-
mément à la règle 88 CBE (non)" –
"Règle 65(2) applicable (non)" –
"Recours recevable (non)"**

Sommaire

Pour que le cessionnaire d'un brevet soit admis à former un recours, il doit, avant l'expiration du délai de recours visé à l'article 108 CBE, produire les documents établissant le transfert ainsi que la demande de transfert et acquitter la taxe de transfert, conformément à la règle 20 CBE. Une inscription ultérieure du transfert ne régularise pas rétroactivement le recours.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 260 105 a été révoqué par une décision de la division d'opposition qui a été rendue lors d'une procédure orale tenue le 2 juillet 1997, et dont l'exposé des motifs a été remis à la poste le 20 avril 1998, au motif qu'aucune des requêtes présentées ne remplissait les conditions exigées par la Convention sur le brevet européen.

II. Von dieser Entscheidung wurden die folgenden Verfahrensbeteiligten in Kenntnis gesetzt:

1. die zum damaligen Zeitpunkt beim EPA eingetragene Patentinhaberin Genencor, Inc.,

2. die Einsprechende 2, nunmehr Beschwerdegegerin I,

3. die damalige Einsprechende 3 Novo Nordisk A/S,

4. die Einsprechende 4, nunmehr Beschwerdegegerin III.

Die ursprüngliche Einsprechende 1 hatte ihren Einspruch vor Bekanntgabe der angefochtenen Entscheidung zurückgezogen und gehörte damit nicht mehr zu den Verfahrensbeteiligten im Einspruchsverfahren.

III. Die von der damaligen Patentinhaberin Genencor, Inc. bestellten Vertreter legten am 30. Juni 1998 in folgendem Namen Beschwerde ein:

"Patentinhaberin:
Genencor International, Inc.
925 Page Mill Road
Palo Alto
CA 94304-1013, USA"

Die Beschwerdebegründung wurde am 18. August 1998 eingereicht.

IV. Mit Bescheid vom 9. September 1998 wies die Kammer darauf hin, daß Name und Anschrift der beim EPA eingetragenen Patentinhaberin nicht mit Name und Anschrift der Beschwerdeführerin übereinstimmen und geklärt werden müsse, wenn es sich bei der Beschwerdeführerin um eine unterschiedliche juristische Person handele, ob die Beschwerde im Sinne von Artikel 107 EPÜ von einem Verfahrensbeteiligten eingelegt wurde. Die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, sich hierzu zu äußern.

V. Am 16. Oktober 1998 ging ein Schreiben der Vertreter der Beschwerdeführerin ein, in dem es u. a. hieß:

"...
Sie haben darauf hingewiesen, daß das europäische Patent EP 0 260 105, das Gegenstand der Beschwerde T 656/98 ist, auf den Namen von Genencor, Inc. laute, während die Beschwerde im Namen von Genencor International, Inc. eingelegt worden sei.

II. The parties notified of the decision were:

(1) the then patent proprietor on record at the EPO, Genencor, Inc.;

(2) opponent 2 now respondent I;

(3) then opponent 3
Novo Nordisk A/S;

(4) opponent 4 now respondent III.

Former opponent 1 had withdrawn its opposition prior to the decision under appeal, and thereby ceased to be a party to the opposition proceedings.

III. The representatives on record for the then patent proprietor Genencor, Inc. filed on 30 June 1998 a notice of appeal on behalf of:

"The proprietor:
Genencor International, Inc. of
925 Page Mill Road,
Palo Alto,
CA 94304-1013, USA"

Grounds of appeal were filed on 18 August 1998.

IV. The board issued a communication dated 9 September 1998 querying the fact that the name and address of the proprietor on record at the EPO were not those stated for the appellant, and commenting that if the latter was a different legal entity, then a question arose whether the appeal was filed by a party to the proceedings for the purpose of Article 107 EPC. The appellant's comments were invited.

V. On 16 October 1998 a letter from the representatives of the appellant was filed stating inter alia:

"...
You have noted that EP 0 260 105, the subject of appeal T 656/98 stands in the name of Genencor, Inc, but the appeal was filed in the name of Genencor International, Inc.

II. La décision a été notifiée aux parties ci-après :

1) le titulaire du brevet de l'époque inscrit auprès de l'OEB, à savoir Genencor, Inc. ;

2) l'opposant 2, aujourd'hui intimé I ;

3) l'opposant 3 de l'époque, à savoir Novo Nordisk A/S ;

4) l'opposant 4, aujourd'hui intimé III.

L'ancien opposant 1 ayant retiré son opposition avant que ne soit rendue la décision faisant l'objet du recours, il a cessé d'être partie à la procédure d'opposition.

III. Le 30 juin 1998, les mandataires officiellement inscrits et agissant pour le compte du titulaire du brevet de l'époque, Genencor, Inc. ont formé un recours au nom de :

"The proprietor :
Genencor International, Inc. of
925 Page Mill Road,
Palo Alto,
CA 94304-1013, USA"

Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 18 août 1998.

IV. Dans une notification émise le 9 septembre 1998, la Chambre s'est interrogée sur le fait que les nom et adresse du titulaire du brevet enregistré auprès de l'OEB étaient différents de ceux indiqués pour le requérant, et a fait observer que si ce dernier était une personne morale différente, la question se posait de savoir si le recours était formé par une partie à la procédure aux fins de l'article 107 CBE. Le requérant a été invité à présenter ses observations.

V. Dans une lettre datée du 16 octobre 1998, les mandataires du requérant ont notamment indiqué :

"...
Vous avez relevé que le brevet EP 0 260 105, qui fait l'objet du recours T 656/98, est au nom de Genencor, Inc., mais que le recours a été déposé au nom de Genencor International, Inc.

Grund hierfür ist, daß das Patent EP 0 260 105 vor Einlegen der Beschwerde von Genencor, Inc. auf das verbundene Unternehmen Genencor International, Inc. übertragen wurde.

Wir gehen davon aus, daß wir zur Richtigstellung des Eintrags lediglich einen Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs auf Genencor International, Inc. stellen müssen ..."

VI. Ein weiteres, auf den 4. November 1998 datiertes Schreiben der Vertreter der Beschwerdeführerin (das am 5. November 1998 als Fax und am 6. November 1998 im Original einging) enthielt eine beglaubigte Abschrift der rechtsgeschäftlichen Übertragung des europäischen Patents 0 260 105 von Genencor, Inc. auf Genencor International, Inc. für alle benannten Staaten, die als Datum des Wirksamwerdens den 2. Januar 1997 angab und im Namen beider Unternehmen unterzeichnet worden war. In dem Schreiben hieß es u. a.:

" ...
Das europäische Patent 0 260 105 wurde von Genencor, Inc. auf Genencor International, Inc. nach der Erteilung des Patents, doch noch vor Einlegen der Beschwerde am 30. Juni 1998 übertragen. Da zum 30. Juni 1998 Genencor International, Inc. bereits Inhaberin des europäischen Patents war, mußte die Beschwerde von Genencor International, Inc. eingelegt werden.
..."

Die Verwaltungsgebühr wurde ebenfalls entrichtet.

VII. Die Rechtsabteilung des EPA trug den Rechtsübergang ein und teilte mit Schreiben vom 17. Dezember 1998 mit, daß das europäische Patent mit Wirkung vom 6. November 1998 auf die Beschwerdeführerin übergegangen sei.

VIII. In einem Vorbringen vom 16. Januar 1999 beantragte die Beschwerdegegnerin III, die Beschwerde u. a. aus dem Grund für unzulässig zu erklären, daß bei Einlegung der Beschwerde die Beschwerdeführerin kein Verfahrensbeteiligter gewesen sei.

IX. Unter Bezugnahme auf die Regeln 20 (3), 61 und 66 EPÜ teilte die Kammer in einem Bescheid vom 10. Februar 1998 ihre vorläufige Auffassung mit, daß die Beschwerde unzulässig zu sein scheine, da sie nicht von einem Verfahrensbeteiligten im Sinne von Artikel 107 EPÜ eingelegt worden sei.

This was because EP 0 260 105 was transferred from Genencor, Inc. to its associated company, Genencor International, Inc., before the appeal was filed.

We assume that we simply need to file an application to register the transfer to Genencor International, Inc. in order to put the record straight..."

VI. A further letter dated 4 November 1998 from the representatives of the appellant (fax copy received 5 November 1998, originals received 6 November 1998) enclosed a certified copy of an assignment of European patent No. 0 260 105 from Genencor, Inc. to Genencor International, Inc. for all designated countries, headed "Effective date 2 January 1997" and signed on behalf of both companies. The letter stated inter alia:

" ...
European patent No. 0 260 105 was transferred from Genencor, Inc. to Genencor International, Inc. after the patent was granted and before the Notice of Appeal was filed on 30 June 1998. Since Genencor International, Inc. was proprietor of the European patent as at 30 June 1998, the appeal had to be filed by Genencor International, Inc.
..."

The transfer fee was also paid.

VII. The transfer was recorded by the legal section of the EPO, and notification dated 17 December 1998 sent that the European patent had been transferred to the appellant with effect from 6 November 1998.

VIII. Respondent III filed a submission on 16 January 1999 asking that the appeal be declared inadmissible inter alia on the ground that at the time of filing the appeal the appellant was not a party to the proceedings.

IX. The board issued a communication dated 10 February 1998 referring to Rules 20(3), 61 and 66 EPC, and giving its provisional opinion that the appeal appeared inadmissible as not having been filed by a party to the proceedings as required by Article 107 EPC.

La raison en est que le brevet EP 0 260 105 a été transféré de Genencor, Inc. à Genencor International, Inc., dont elle dépendait, avant que le recours ne soit formé.

Nous supposons qu'il nous suffit simplement de déposer une demande d'inscription du transfert à Genencor International, Inc. pour dissiper tout malentendu..."

VI. Dans une nouvelle lettre datée du 4 novembre 1998 (télécopie reçue le 5 novembre 1998, originaux reçus le 6 novembre 1998), les mandataires du requérant ont fait parvenir une copie certifiée conforme d'une cession du brevet européen 0 260 105 de Genencor, Inc. à Genencor International, Inc., valable pour tous les Etats désignés. Portant la mention "date effective 2 janvier 1997" dans l'en-tête et signée au nom des deux sociétés, cette lettre indiquait notamment que :

" ...
Le brevet européen 0 260 105 a été transféré de Genencor, Inc. à Genencor International, Inc. après que le brevet a été délivré et avant que le recours ne soit formé le 30 juin 1998. Puisque Genencor International, Inc. était titulaire du brevet européen au 30 juin 1998, le recours ne pouvait être formé que par Genencor International, Inc.
..."

La taxe de transfert a aussi été acquittée.

VII. Le transfert a été enregistré par la Division juridique de l'OEB, et les mandataires ont été informés par une notification en date du 17 décembre 1998 que le brevet européen avait été transféré au requérant avec effet à compter du 6 novembre 1998.

VIII. Dans les moyens qu'il a invoqués le 16 janvier 1999, l'intimé III a demandé que le recours soit déclaré irrecevable au motif notamment que le requérant n'était pas partie à la procédure à la date à laquelle le recours a été formé.

IX. Le 10 février 1998, la Chambre a émis une notification dans laquelle elle se réfère aux règles 20(3), 61 et 66 CBE et donne un avis provisoire selon lequel le recours apparaît irrecevable dans la mesure où il n'a pas été formé par une partie à la procédure comme l'exige l'article 107 CBE.

X. Auf der Grundlage des vorgelegten Nachweises, daß Novozymes A/S zum 13. November 2000 aus Novo Nordisk A/S ausgegliedert und Novozymes A/S die gesamte Enzymsparte einschließlich des Einspruchs übertragen wurde, wurde die Beschwerdegegnerin II, Novozymes A/S, als Nachfolgerin der ursprünglichen Einsprechenden 3, Novo Nordisk A/S, anerkannt.

XI. Nach weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten fand am 18. Mai 2001 in Anwesenheit aller Verfahrensbeteiligten eine mündliche Verhandlung statt, in der ausschließlich die Frage der Zulässigkeit der Beschwerde erörtert wurde.

XII. Die Argumente der Beschwerdeführerin, die in schriftlicher Form dargelegt und weiter beibehalten oder in der mündlichen Verhandlung vorgebracht wurden, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Seit Ende 1990 bis zur endgültigen Auflösung am 9. Juli 1997 sei Genencor, Inc. eine hundertprozentige Tochter von Genencor International, Inc. gewesen, wobei beide ihren Sitz in Delaware gehabt hätten. Schon lange vor 1997 habe Genencor, Inc. seinen Geschäftsbetrieb eingestellt und sei nicht mehr aktiv gewesen. Nach EU-Recht würden beide Unternehmen als eine wirtschaftliche Einheit betrachtet.

– Auf Nachfrage der Kammer wurde ferner ausgeführt, daß es nach EU-Recht möglich sei, eine Kostenentscheidung in einem Verfahren vor dem EPA nicht nur gegenüber dem eingetragenen Patentinhaber, sondern auch gegenüber jedem Unternehmen durchzusetzen, das mit dem Patentinhaber als eine wirtschaftliche Einheit gelte.

– Wenngleich Genencor, Inc. dem Namen nach die Patentinhaberin sei, werde sie von Genencor International, Inc. vertreten. Beschwerdeberechtigt im Sinne von Artikel 107 EPÜ sei eine Kombination aus Genencor, Inc. und Genencor International, Inc. Schon lange vor Einlegen der Beschwerde habe sich der Vertreter in seinem Schriftverkehr auf Genencor International, Inc. als Patentinhaberin bezogen: Man könne nicht zwischen Genencor, Inc. und Genencor International, Inc. unterscheiden, denn das hieße, die Sichtweise des EPA stimme nicht mit der Realität überein.

X. Respondent II, Novozymes A/S, was recognised as successor to original Opponent 3, Novo Nordisk A/S, on the basis of evidence provided showing that Novozymes A/S was formed by a demerger from Novo Nordisk A/S approved on 13 November 2000, with all the enzyme business, including the opposition passing to Novozymes A/S.

XI. Further submissions were made by the parties and oral proceedings took place on 18 May 2001 on the question solely of the admissibility of the appeal, at which oral proceedings all parties were represented.

XII. The arguments in writing, in so far as maintained, and at the oral proceedings on behalf of the appellant can be summarised as follows:

Since the end of 1990 Genencor, Inc. until it was finally wound up on 9 July 1997 had been a wholly-owned subsidiary of Genencor International, Inc., both of them being Delaware corporations. Well before 1997 Genencor, Inc. was no longer trading or active. The two companies would be treated in EU law as a single economic unit.

– In answer to a question from the board, it was also stated that under EU law, it would be possible to enforce an order for costs given in EPO proceedings not only against the proprietor of record, but also against another company considered together with proprietor as a single economic unit.

– Though in name the patentee was Genencor, Inc., representation was by Genencor International, Inc. For the purpose of Article 107 EPC the party adversely affected was a combination of Genencor, Inc. and Genencor International, Inc. Already in correspondence long before the appeal, the representative had referred to Genencor International, Inc. as being the proprietor: no distinction could be made between Genencor, Inc. and Genencor International, Inc., otherwise there would be a mismatch between the real world and how the EPO looked at the position.

X. L'intimé II, Novozymes A/S a été reconnu comme étant l'ayant cause de l'opposant 3 initial, Novo Nordisk A/S, sur la base des éléments de preuve produits, qui attestent que Novozymes A/S est issue d'une scission de Novo Nordisk A/S, approuvée le 13 novembre 2000 ; cette scission a eu pour conséquence le transfert à Novozymes A/S de toute l'activité relative aux enzymes ainsi que de l'opposition.

XI. D'autres moyens ont été invoqués par les parties, et une procédure orale, à laquelle toutes les parties étaient représentées, s'est tenue le 18 mai 2001 ; celle-ci a porté uniquement sur la question de la recevabilité du recours.

XII. Les arguments avancés par écrit, dès lors qu'ils ont été maintenus, et ceux invoqués lors de la procédure orale au nom du requérant peuvent se résumer comme suit :

Depuis la fin 1990 et jusqu'à sa liquidation définitive le 9 juillet 1997, Genencor, Inc. a été une filiale à 100% de la société Genencor International, Inc., toutes deux étant des sociétés du Delaware. Genencor, Inc. a cessé ses activités économiques et commerciales bien avant 1997. En vertu de la législation de l'UE, les deux sociétés seraient considérées comme une seule entité économique.

– En réponse à une question de la Chambre, il a également été indiqué qu'une décision prise dans le cadre des procédures de l'OEB concernant le paiement des frais pourrait, conformément à la législation de l'UE, être appliquée non seulement à l'encontre du titulaire enregistré mais aussi d'une autre société, considérée comme formant avec le titulaire une seule entité économique.

– Même si le titulaire du brevet a pour nom Genencor, Inc., il est représenté par Genencor International, Inc. Aux fins de l'article 107 CBE, la partie lésée est une combinaison de Genencor, Inc. et Genencor International, Inc. Bien avant le recours, le mandataire faisait déjà référence, dans sa correspondance, à Genencor International, Inc. comme étant le titulaire : il ne saurait être fait de distinction entre Genencor, Inc. et Genencor International, Inc., car cela signifierait qu'il existe un décalage entre la réalité et sa prise en compte par l'OEB.

– Es handele sich hier um einen klassischen Fall für die Anwendung von Regel 65 (2) EPÜ. Bei falscher Angabe des Namens sehe diese einen Schutzmechanismus vor, wie aus T 1/97 – Naming of appellant/CROWN CORK vom 30. März 1999 hervorgehe.

– Von Rechts wegen habe Genencor International, Inc. bei der Auflösung von Genencor, Inc. deren gesamtes Geschäftsvermögen mit sofortiger Wirkung übernommen.

– Werde Regel 20 EPÜ betreffend die Eintragung von Rechtsübergängen, insbesondere Regel 20 (3) EPÜ, wonach "ein Rechtsübergang ... dem Europäischen Patentamt gegenüber erst und nur insoweit wirksam [wird], als er ihm durch Vorlage von Urkunden nach Absatz 1 nachgewiesen wird", dahingehend ausgelegt, daß der Rechtsübergang dem Europäischen Patentamt nachgewiesen werden müsse, bevor der Übertragungsempfänger im Verfahren rechtswirksam handeln könne, so würde man zu Unrecht zwischen einem beschwerdeführenden Patentinhaber und einem beschwerdeführenden Einsprechenden unterscheiden, da Regel 20 (3) EPÜ auf Rechtsübergänge von Einsprüchen keine Anwendung finde.

– Regel 88 EPÜ finde nur Anwendung, wenn Regel 65 (2) EPÜ nicht anwendbar sei. Der Fehler habe darin bestanden, daß der Vertreter davon ausgegangen sei, der Rechtsübergang des Patents auf Genencor International, Inc. sei ordnungsgemäß eingetragen worden: Dies sei ein Tatsachenirrtum und kein Rechtsirrtum gewesen.

– Bevor die Frage der Zulässigkeit zuungunsten der Beschwerdeführerin entschieden werde, schlage man vor, der Großen Beschwerdekammer die folgenden Fragen vorzulegen (die in dem am 18. April 2001 eingegangenen Schriftsatz bereits aufgelistet waren und in der mündlichen Verhandlung neu formuliert und weiter ausgeführt wurden):

1. – Was bedeutet der Begriff "Verfahrensbeteiligter" in Artikel 107 EPÜ?

– Schließt er den Fall eines Beschwerdeführers ein, der rechtmäßiger Rechtsnachfolger des eingetragenen Patentinhabers und Verfahrensbeteiligter ist, der bei Einlegung der Beschwerde jedoch nicht im Sinne von Regel 20 EPÜ als solcher eingetragen war?

– The situation was a classic one for the application of Rule 65(2) EPC. If the name was wrong this provided a safety net as shown by the case T 1/97 Naming of appellant/CROWN CORK of 30 March 1999.

– As a matter of law on the dissolution of Genencor, Inc., Genencor International, Inc. acquired all its assets with immediate effect.

– To interpret Rule 20 EPC relating to registering a transfer of a European patent application and in particular Rule 20(3) EPC stating that "A transfer shall have effect vis-à-vis the European Patent Office only when and to the extent that documents referred to in paragraph 1 have been produced" as requiring that the transfer be produced to the EPO before any action by the transferee could be recognised as validly taken in the proceedings, would be to discriminate unjustifiably between a patentee-appellant on the one hand and an opponent-appellant on the other hand, as Rule 20(3) EPC would not apply to transfers of oppositions.

– Rule 88 EPC would only apply if Rule 65(2) EPC did not apply. The mistake was that the representative believed that the transfer of the patent to Genencor International, Inc. had been properly recorded: this was a mistake of fact, not of law.

– The following questions (as stated in the submission received 18 April 2001 as rearranged and amplified at the oral proceedings) were suggested for referral to the Enlarged Board of Appeal before any question of admissibility was decided adversely to the appellant:

1. – What is the meaning of "party" in Article 107 EPC?

– Does it cover a situation where the appellant is the successor in title to the registered proprietor who was the party to the proceedings but at the time of lodging the Notice of Appeal has not been recorded as such in accordance with Rule 20 EPC?

– La règle 65(2) CBE s'applique de façon typique à cette situation. En cas d'erreur dans la désignation du titulaire, cette disposition constitue un "filet de protection", comme le montre l'affaire T 1/97 Nom du requérant/CROWN CORK du 30 mars 1999.

– Concernant la législation relative à la dissolution de Genencor, Inc., la société Genencor International, Inc. a acquis tous ses actifs avec effet immédiat.

– Le fait d'interpréter la règle 20 CBE relative à l'inscription d'un transfert d'une demande de brevet européen, et en particulier la règle 20(3) CBE, selon laquelle "un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'à partir du moment et dans la mesure où les documents visés au paragraphe 1 lui ont été fournis", comme impliquant que les documents relatifs au transfert doivent être produits à l'OEB avant que tout acte du cessionnaire puisse être reconnu comme valablement accompli dans le cadre de la procédure, revient à introduire une discrimination injustifiable entre un "titulaire-requérant" d'une part et un "opposant-requérant" d'autre part, dans la mesure où la règle 20(3) CBE ne s'appliquerait pas aux transferts d'oppositions.

– La règle 88 CBE ne s'applique que si la règle 65(2) CBE n'est pas applicable. L'erreur est due à ce que le mandataire était persuadé que le transfert du brevet à Genencor International, Inc. avait été correctement inscrit : il s'agit d'une erreur de fait, et non de droit.

– Avant que toute question relative à la recevabilité du recours ne soit tranchée au détriment du requérant, il est proposé de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions ci-après (comme indiqué dans les moyens reçus le 18 avril 2001 et tels que remaniés et développés lors de la procédure orale) :

1. – Quel est le sens du terme "partie" à l'article 107 CBE ?

– Couvre-t-il une situation où le requérant est l'ayant cause du titulaire enregistré qui était partie à la procédure mais n'était pas inscrit en tant que tel, conformément à la règle 20 CBE, à la date à laquelle a été formé le recours ?

2. – Welche Auswirkungen hat (wenn überhaupt) Regel 20 (3) EPÜ auf die Artikel 106 bis 108 EPÜ,

– insbesondere wenn der eingetragene Patentinhaber seine Rechte am Patent vor Einlegen der Beschwerde überträgt, der Rechtsübergang aber erst nach Ablauf der Frist für das Einlegen der Beschwerde eingetragen wird?

– Führt Regel 20 (3) EPÜ dazu, daß das Amt Tatsachen aus der Zeit vor der Eintragung des Rechtsübergangs unberücksichtigt läßt, insbesondere das Datum des Rechtsübergangs und vom Übertragungsempfänger zwischenzeitlich zum Schutz seiner Rechte vorgenommene Handlungen?

3. – Unter welchen Umständen wäre die fehlerhafte Bezeichnung des Patentinhabers ein Mangel, der nach Regel 88 EPÜ berichtigt werden könnte?

– Findet Regel 88 EPÜ Anwendung, wenn Name und Anschrift des eingetragenen Patentinhabers und Name und Anschrift des Beschwerdeführers voneinander abweichen, woraus für die Kammer ersichtlich ist, daß Artikel 107 EPÜ nicht erfüllt sein könnte, diese Abweichung aber auf einer fälschlichen Annahme in bezug auf den eigentlichen Verfahrensbeteiligten beruht?

– Findet Regel 88 EPÜ Anwendung, wenn der Beschwerdeführer in der Beschwerdeschrift irrtümlich anstatt des eingetragenen Inhabers als Patentinhaber angegeben wurde und der eingetragene Inhaber nicht mehr existiert?

4. – Welche Wirkung hat Regel 65 (2) EPÜ?

– Findet sie Anwendung, wenn (wie in diesem Fall) die Technische Beschwerdekammer darauf hingewiesen, d. h. festgestellt und dem Patentinhaber mitgeteilt hat, daß die Beschwerde der Regel 64 Buchstabe a nicht entspricht, da Name und Anschrift des Beschwerdeführers und des eingetragenen Patentinhabers nicht übereinstimmen?

– Wenn ja, habe in bezug auf Artikel 107 EPÜ und hinsichtlich der Frage, ob die falsche Bezeichnung des Beschwerdeführers entsprechend den Bestimmungen der Regel 65 (2) EPÜ berichtigt werden kann, Regel 65 (2) EPÜ Vorrang vor Regel 65 (1) EPÜ?

2. – What is the effect (if any) of Rule 20(3) EPC on the provisions of Articles 106 to 108 EPC

– in particular where the patentee of record transfers his interest in the patent prior to the Notice of Appeal being lodged but the transfer is not recorded until after the due date for lodging the Notice of Appeal?

– does Rule 20(3) EPC prevent the Office from considering facts prior to recording the transfer, in particular the date of transfer and any acts taken by the transferee in the interim to protect the rights of the transferee?

3. – Under what circumstances would the erroneous naming of the proprietor in the Notice of Appeal constitute a mistake correctable under Rule 88 EPC?

– Does Rule 88 EPC apply where there is a discrepancy between the name and address of the registered proprietor and the name and address of the appellant from which it is apparent to the Appeal Board that Article 107 EPC may not have been complied with and where such discrepancy was due to a mistaken belief as to the proper party?

– Does Rule 88 EPC apply where the appellant, as owner, has mistakenly been named in the Notice of Appeal instead of the registered proprietor when the registered proprietor no longer exists?

4. – What is the effect of Rule 65(2) EPC?

– Does it apply where (as here) the Technical Board of Appeal has drawn attention (noted and communicated) to the patentee that the appeal does not comply with Rule 64 subparagraph (a) in that the name and address of the appellant are not the same as the name and address of the registered proprietor?

– If so does Rule 65(2) EPC override Rule 65(1) EPC regarding compliance with Article 107 EPC and as to whether the incorrect naming of the appellant can be remedied under the provisions of Rule 65(2) EPC?

2. – La règle 20(3) CBE a-t-elle une incidence sur les dispositions des articles 106 à 108 CBE ?

– en particulier lorsque le titulaire officiellement enregistré transfère les intérêts qu'il a dans le brevet avant que le recours ne soit formé, mais que le transfert n'est inscrit qu'après l'expiration du délai imparti pour former le recours ;

– la règle 20(3) CBE empêche-t-elle l'Office de prendre en considération des éléments antérieurs à l'inscription du transfert, en particulier la date de transfert et d'éventuels actes accomplis par le cessionnaire dans l'intervalle pour protéger ses droits ?

3. – Dans quelles conditions la désignation erronée du titulaire dans l'acte de recours constitue-t-elle une irrégularité pouvant être rectifiée conformément à la règle 88 CBE ?

La règle 88 CBE s'applique-t-elle lorsque le nom et l'adresse du titulaire inscrit diffèrent de ceux du requérant, la Chambre de recours considérant que cela peut être non conforme à l'article 107 CBE, et lorsque cette anomalie est due à une méprise quant à la véritable identité de la partie à la procédure.

– La règle 88 CBE s'applique-t-elle si, dans l'acte de recours, le requérant a été désigné par erreur en tant que titulaire à la place du titulaire enregistré lorsque ce dernier n'existe plus ?

4. – Quel est l'effet de la règle 65(2) CBE ?

– Est-elle applicable lorsque (comme dans la présente espèce) la chambre de recours technique a notifié au titulaire du brevet que le recours n'était pas conforme à la règle 64, paragraphe a) dans la mesure où le nom et l'adresse du requérant étaient différents de ceux du titulaire enregistré ?

– Dans ce cas, la règle 65(2) CBE prévaut-elle sur la règle 65(1) CBE en ce qui concerne le respect de l'article 107 CBE et la question de savoir si la désignation incorrecte du requérant peut être rectifiée conformément aux dispositions de la règle 65(2) CBE ?

XIII. Die Beschwerdegegnerinnen machten u. a. folgendes geltend:

– Artikel 107 EPÜ verlange vom Beschwerdeführer die Erfüllung zweier voneinander unabhängiger Erfordernisse:

(1) einen Nachweis über seine Stellung als Beteiligter in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, und

(2) einen Nachweis darüber, daß er durch die Entscheidung beschwert ist.

– Verfahrenshandlungen könne nur vornehmen, wer als Verfahrensbeteiligter eingetragen gewesen oder nach Erbringung des entsprechenden Nachweises als Nachfolger eines früheren eingetragenen Verfahrensbeteiligten eingetragen worden sei.

– Es reiche nicht aus, in einem allgemeinen wirtschaftlichen Sinn in irgendeiner Weise beschwert zu sein, um die Beteiligtenstellung zu erlangen.

– Wie aus der Entscheidung G 4/88 (ABI. EPA 1989, 480) hervorgehe, sei eine Übertragung der Einsprechendenstellung nur unter strengen Bedingungen möglich: Daß der Regel 20 (3) EPÜ Genüge getan werden müsse, bevor jemand als Nachfolger des ursprünglichen Patentinhabers anerkannt werden könne, habe nichts mit Diskriminierung zu tun; man könne jegliche Schwierigkeiten umgehen, indem man die Übertragung beim EPA eintragen lasse.

– Eine nicht eingetragene Übertragung dürfe im Hinblick auf die Bestimmung der Beschwerdeberechtigten nicht in Betracht gezogen werden (s. hierzu T 675/93 vom 16. September 1997).

– Die vermeintliche Beschwerde erfülle nicht das Erfordernis von Regel 64 a) EPÜ, die besage, daß der Name und die Anschrift des Beschwerdeführers enthalten sein müßten: Regel 65 (2) EPÜ sei somit nicht anwendbar.

– Es habe keine Unrichtigkeit vorgelegen, die berichtigt werden könne; es habe vielmehr die feste Absicht bestanden, die Beschwerde im Namen von Genencor International, Inc. einzulegen.

XIV. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und als Hauptantrag, daß die Beschwerde für zulässig erklärt und das Verfahren schriftlich fortgesetzt werde, sowie hilfsweise, daß die in der Anlage zum

XIII. The arguments of the respondents were inter alia that:

– Article 107 EPC required an appellant to fulfil two separate requirements:

(1) to show his status as a party in the proceedings which led to the decision under appeal; and

(2) to show adverse effect.

– No one could act in proceedings unless he was of record as a party, or had been recorded, on adequate evidence, as the successor to a previous party on record.

– Being adversely affected in some general economic sense did not confer the status of a party.

– Decision G 4/88 (OJ EPO 1989, 480) showed that the status of opponent could only be transferred subject to stringent conditions: there was no discrimination in requiring that Rule 20(3) EPC be complied with before someone could be recognised as the successor to the original patent proprietor; any difficulties could be avoided by registering the assignment at the EPO.

– The existence of an unregistered assignment was not to be taken into account for the purpose of determining who was a party entitled to appeal, see T 675/93 of 16 September 1997.

– The purported appeal did comply with the requirement of Rule 64(a) EPC of containing the name and address of the appellant: there was thus no scope for the application of Rule 65(2) EPC.

– No correctable mistake had been shown – the firm intention was to file an appeal in the name of Genencor International, Inc.

XIV. The appellant (patentee) requested that the decision under appeal be set aside and as main request that the appeal be declared admissible and that the proceedings be continued in writing and as auxiliary request that the questions

XIII. Les intimés ont avancé notamment les arguments suivants :

– L'article 107 CBE exige du requérant qu'il remplisse deux conditions distinctes :

1) qu'il prouve son statut de partie à la procédure ayant conduit à la décision attaquée, et

2) qu'il prouve que la décision n'a pas fait droit à ses prétentions.

– Personne ne peut agir dans une procédure à moins d'être enregistré en qualité de partie à la procédure, ou d'avoir été enregistré, preuves suffisantes à l'appui, en qualité d'ayant cause d'une partie précédemment enregistrée.

– Le fait qu'il ne soit pas fait droit, économiquement parlant, à des prétentions ne confère pas le statut de partie.

– Il découle de la décision G 4/88 (JO OEB 1989, 480) que la transmission du statut d'opposant est soumise à des conditions strictes : la nécessité de satisfaire aux exigences de la règle 20(3) CBE avant d'être reconnu comme étant l'ayant cause du titulaire du brevet initial n'est pas discriminatoire en soi ; l'inscription de la cession auprès de l'OEB permet d'éviter toute difficulté.

– L'existence d'une cession non inscrite n'a pas à être prise en considération pour déterminer qui était la partie admise à former un recours (cf. T 675/93 du 16 septembre 1997).

– Le prétendu recours n'est pas conforme aux exigences de la règle 64a) CBE, qui dispose que l'acte de recours doit comporter le nom et l'adresse du requérant ; la règle 65(2) CBE n'est donc pas applicable.

– Aucune irrégularité pouvant être rectifiée n'a été établie – l'intention était bel et bien de former un recours au nom de Genencor International, Inc.

XIV. Le requérant (titulaire du brevet) a demandé que la décision attaquée soit annulée et, à titre de requête principale, que le recours soit déclaré recevable et que la procédure soit poursuivie par écrit ; il a également demandé, à titre de requête subsi-

Schriftsatz vom 11. April 2001 aufgelisteten Fragen zusammen mit den in der mündlichen Verhandlung am 18. Mai 2001 eingereichten zusätzlichen Erläuterungen der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) beantragten, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.

Entscheidungsgründe

1. Artikel 107 EPÜ

1.1 Artikel 107 EPÜ befaßt sich mit den Beschwerdeberechtigten und Verfahrensbeteiligten. Diese müssen eindeutig und leicht festzustellen sein, wenn sich das Beschwerdeverfahren nicht von vorne herein in komplizierten Nachforschungen darüber verlieren soll, in welcher Beziehung die ursprünglichen Verfahrensbeteiligten und die potentiellen späteren Verfahrensbeteiligten und potentiellen Beschwerdeführer zueinander stehen. Der Begriff "Verfahrensbeteiligter" in Artikel 107 EPÜ kann daher sinnvoll nur so ausgelegt werden, daß er auf Beteiligte im erstinstanzlichen Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, und auf deren ordnungsgemäß eingetragene Rechtsnachfolger begrenzt wird.

1.2 Die Bedeutung des Begriffs "Verfahrensbeteiligter" in Artikel 107 EPÜ geht aus dem französischen und dem deutschen Wortlaut klarer hervor als aus dem englischen, da die französische und die deutsche Fassung ausdrücklich auf Beteiligte an einem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, Bezug nehmen. In Übereinstimmung mit allgemeinen Verfahrensgrundsätzen umfaßt der Begriff "Verfahrensbeteiligter" auch jemanden, der alle notwendigen Formerfordernisse erfüllt hat, um als Rechtsnachfolger eines Beteiligten in einem erstinstanzlichen Verfahren oder vom zuständigen Gericht als neuer Verfahrensbeteiligter anerkannt zu werden. Handelt es sich um einen Patentinhaber, so sind die Vorschriften für die Anerkennung als Rechtsnachfolger in Regel 20 EPÜ maßgebend. Die einzige Bestimmung im EPÜ, die den Beitritt eines neuen Verfahrensbeteiligten regelt, findet sich in Artikel 105 EPÜ, doch diese ist hier nicht relevant.

1.3 Daß die Bedeutung des Begriffs "Verfahrensbeteiligter" in Artikel 107 EPÜ auf eingetragene Verfahrensbeteiligte und ihre ordnungsgemäß eingetragenen Rechtsnachfolger begrenzt sein muß, liegt auch darin

suggested in the annexe to the submissions of 11 April 2001 as amplified by the sheet submitted at the oral proceedings on 18 May 2001 be referred to the Enlarged Board of Appeal.

The respondents (opponents) requested that the appeal be rejected as inadmissible.

Reasons for the decision

1. Article 107 EPC

1.1 Article 107 EPC is concerned with those entitled to appeal and to be parties to appeal proceedings. It must be possible to determine these precisely and easily if the appeal process is not to be tangled up already at the outset in complicated investigations as to the relations between the original parties and later would-be parties and would-be appellants. This makes the only sensible interpretation of "party" in Article 107 EPC one limited to the parties of record in the first instance proceedings which led to the decision under appeal and their duly recorded successors.

1.2 This meaning of "party" in Article 107 EPC appears more clearly from the French and German texts than the English text, as the former explicitly refer to a party to the proceedings which led to the decision under appeal. In accordance with general procedural principles "party" will also cover someone who has completed all the formalities necessary to be recognised as the legal successor of a party in the first instance proceedings or to be recognised by the tribunal concerned as a new party to the proceedings. In the case of a patent proprietor the rules for recognising a successor are laid down by Rule 20 EPC. The only provision in the EPC for joining as a new party is Article 105 EPC, but this is not relevant here.

1.3 The need for interpreting "party" in Article 107 EPC as being confined to the parties of record and their duly recorded successors, also emerges from the fact that the EPO has no jurisdiction to decide disputes as to

diare, que les questions proposées en annexe aux moyens présentés le 11 avril 2001 et développés dans le document remis lors de la procédure orale du 18 mai 2001 soient soumises à la Grande Chambre de recours.

Les intimés (opposants) ont demandé que le recours soit déclaré irrecevable.

Motifs de la décision

1. Article 107 CBE

1.1 L'article 107 CBE indique quelles sont les personnes admises à former un recours et à être parties à la procédure. Il doit être possible de les identifier avec précision et sans difficulté si la procédure de recours ne se perd pas dès le début en recherches compliquées visant à déterminer les relations entre les parties initiales et les soi-disant parties ultérieures et soi-disant requérants ultérieurs. Il en découle que la seule interprétation correcte du mot "partie" figurant à l'article 107 CBE est celle qui consiste à limiter ce terme aux parties enregistrées lors de la procédure en première instance ayant conduit à la décision attaquée et à leurs ayants cause dûment enregistrés.

1.2 Ce sens du terme "partie" semble plus clair dans les textes français et allemand de l'article 107 CBE que dans la version anglaise, car ceux-ci renvoient explicitement à la partie à la procédure qui a conduit à la décision faisant l'objet du recours. Conformément aux principes généraux de procédure, le terme "partie" désigne également quelqu'un qui a achevé toutes les formalités nécessaires pour être reconnu en tant qu'ayant cause d'une partie à la procédure en première instance ou être reconnu par le tribunal concerné en tant que nouvelle partie à la procédure. Dans le cas d'un titulaire de brevet, les dispositions permettant de reconnaître l'ayant cause d'une partie sont énoncées à la règle 20 CBE. La seule disposition de la Convention en vertu de laquelle une nouvelle partie peut intervenir dans la procédure est l'article 105 CBE, mais elle n'est pas pertinente dans la présente espèce.

1.3 La nécessité de définir le terme "partie" figurant à l'article 107 CBE comme étant limité aux parties enregistrées et à leurs ayants cause dûment inscrits, résulte aussi du fait que l'OEB ne dispose d'aucune juri-

begründet, daß das EPA nicht für die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten über das Recht auf ein Patent zuständig ist, sondern nach Artikel 60 (3) EPÜ anerkennen muß, daß der Anmelder als berechtigt gilt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen, sofern dem nicht eine Entscheidung eines zuständigen nationalen Gerichts nach Maßgabe des Protokolls über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents entgegensteht.

1.4 Es gehört wohl nicht zu den Aufgaben des Europäischen Patentamts, in seine Überlegungen etwas einzu beziehen, was nach EU-Recht angeblich als mit einem eingetragenen Verfahrensbeteiligten verbundene "wirtschaftliche Einheit" gilt. Auch scheint eine so breite Auslegung des Begriffs "Verfahrensbeteiligter" nicht gerechtfertigt. Ist jemand, der auf Grund irgendeiner Vereinbarung zum eingetragenen Patentinhaber wird, nicht in der Lage, zur Wahrung all seiner Rechte rechtzeitig die einfachen Erfordernisse von Regel 20 EPÜ zu erfüllen, so muß er die entsprechenden Konsequenzen tragen. Es gibt keinen triftigen Grund dafür, daß das EPA oder die anderen Verfahrensbeteiligten umfassende Nachforschungen darüber anstellen sollen, welche Art von "wirtschaftlichen Einheiten" eine Beteiligtenstellung rechtfertigen würde. Ginge man von der strikten Einhaltung der Form-erfordernisse von Regel 20 EPÜ ab, so würde die Grenze verwischt, wer als Verfahrensbeteiligter gelten kann und wer nicht.

2. Frage 1 an die Große Beschwerdekammer

2.1 Nach Auffassung der Kammer geht die Antwort auf die Frage 1, die zur Vorlage an die Große Beschwerdekammer vorgeschlagen wurde, klar aus dem Wortlaut des EPÜ hervor: Unter den Begriff "Verfahrensbeteiligter" in Artikel 107 EPÜ fällt niemand, der nicht der Patentinhaber ist und auch niemand, der nicht die notwendigen Urkunden beigebracht (und die Gebühr bezahlt) hat, um als Rechtsnachfolger gemäß Regel 20 EPÜ eingetragen werden zu können. Es gibt keine Fälle, die dieser Auffassung widersprechen würden, und da dieser Punkt unstrittig ist, kann er nicht als Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gewertet werden, mit der die Große Beschwerdekammer befaßt werden müßte.

the right to a patent but must by Article 60(3) EPC recognise the applicant as entitled to exercise the right to the European patent, unless there is a decision by a competent national court in accordance with the Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in Respect of the Right to the Grant of a European patent.

1.4 Consideration of what might be recognised under EU law as "economic units" associated with a party of record seems wholly outside any remit given to the European Patent Office. Nor can any genuine need for such a wide interpretation of "party" be seen. If someone entitled under some agreement to become the registered proprietor is incapable of fulfilling the simple requirements of Rule 20 EPC in time to preserve all his rights, then he must bear the consequences. No good reason can be seen for involving the EPO or the other parties is a roving enquiry as to what "economic units" might justify party status. A departure from strict compliance with the formal requirements of Rule 20 EPC would leave no clearly defined limit on who might not also be considered a party.

2. Question 1 to the Enlarged Board of Appeal

2.1 To the board the answer to suggested Question 1 for the Enlarged Board of Appeal is thus clear on the wording of the EPC: "party" in Article 107 EPC does not include someone who is neither the proprietor of record, nor has filed the necessary documents (and paid the fee) to be recorded as successor under the provisions of Rule 20 EPC. There are no cases contradicting this view, and as the meaning is clear the point cannot be considered an important point of law needing a reference.

diction pour trancher les différends concernant le droit au brevet mais doit, en vertu de l'article 60(3) CBE, reconnaître le demandeur comme étant habilité à exercer le droit au brevet européen, sauf si un tribunal national compétent a rendu une décision conformément au protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen.

1.4 L'examen de ce qui pourrait être reconnu, conformément à la législation européenne, comme étant des "unités économiques" liées à une partie inscrite semble sortir totalement du cadre des attributions de l'Office européen des brevets. On ne voit pas non plus la nécessité d'interpréter le terme "partie" de manière aussi large. Si une personne habilitée, en vertu d'un quelconque accord, à devenir le titulaire enregistré n'est pas en mesure de satisfaire en temps utile aux simples conditions de la règle 20 CBE pour préserver tous ses droits, elle doit en supporter les conséquences. Il n'existe aucune raison valable pour que l'OEB ou les autres parties recherchent tout ce qui dans les "unités économiques" pourrait justifier le statut de partie. Déroger au strict respect des conditions de forme énoncées à la règle 20 CBE ne permettrait pas de délimiter avec précision les personnes susceptibles de ne pas être considérées comme une partie.

2. Première question à la Grande Chambre de recours

2.1 La Chambre considère que le texte de la CBE apporte une réponse claire à la première question qu'il a été proposé de soumettre à la Grande Chambre de recours : le terme "partie" utilisé à l'article 107 CBE n'inclut pas les personnes qui ne sont pas des titulaires enregistrés et qui n'ont pas produit les documents nécessaires (ni acquitté la taxe) pour être enregistrées en qualité d'ayant cause, conformément aux dispositions de la règle 20 CBE. Aucune affaire ne vient contredire ce point de vue, et comme le sens du terme "partie" est clair, ce point ne saurait être considéré comme une question de droit d'importance fondamentale nécessitant une saisine de la Grande Chambre de recours.

3. Artikel 107 und 108 EPÜ,
Regeln 20, 61 und 66 EPÜ

3.1 Regel 20 (3) EPÜ besagt:

"Ein Rechtsübergang wird dem Europäischen Patentamt gegenüber erst und nur insoweit wirksam, als er ihm durch Vorlage von Urkunden nach Absatz 1 nachgewiesen wird."

3.2 Regel 61 EPÜ mit der Überschrift "Rechtsübergang des europäischen Patents" lautet:

"Regel 20 ist auf einen Rechtsübergang des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens entsprechend anzuwenden."

3.3 Regel 66 (1) EPÜ mit der Überschrift "Prüfung der Beschwerde" hat folgenden Wortlaut:

"Die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, sind im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden, soweit nichts anderes bestimmt ist."

3.4 Mit Regel 20 EPÜ soll sichergestellt werden, daß das EPA von einem Rechtsübergang erst nach Vorlage des entsprechenden Nachweises (und nach Entrichtung der Verwaltungsgebühr) Kenntnis nehmen muß bzw. darf. Dieses Verfahren ist verglichen mit den meisten Verfahren zur Eintragung von Übertragungen in nationalen Patentämtern extrem einfach und leicht einzuhalten. Die Regel ist in ihrem Wortlaut eindeutig und gilt gemäß Regel 61 und Regel 66 EPÜ auch in Beschwerdeverfahren. Daß es sich hier um ein leicht zu erfüllendes Erfordernis handelt, ist noch kein Grund, es zu ignorieren.

3.5 Wenn in einer Übertragungsurkunde ein wirksames Datum angegeben ist, so ist dieses Datum nur für die an der Übertragung Beteiligten wirksam. Dabei handelt es sich aber nicht um das Datum, zu dem der Rechtsübergang dem Europäischen Patentamt gegenüber wirksam wird, da dies in direktem Widerspruch zum expliziten Wortlaut von Regel 20 (3) EPÜ stünde. Nähme man als wirksames Datum dem Europäischen Patentamt gegenüber ein früheres "wirksames Datum" an, wie in der Übertragungsurkunde angegeben, so könnten Zweifel entstehen, ob Verfahrenshandlungen, die zwar nach dem in der Übertragungsurkunde erwähnten "wirksamen Datum", aber noch vor deren Vorlage beim Europäischen Patentamt vorgenommen

3. Articles 107 and 108 EPC, Rules 20, 61 and 66 EPC

3.1 Rule 20(3) EPC provides that

"A transfer shall have effect vis-à-vis the European Patent Office only when and to the extent that the documents referred to in paragraph 1 have been produced."

3.2 Rule 61 EPC headed "Transfer of the European patent" reads:

"Rule 20 shall apply mutatis mutandis to any transfer of the European patent made during the opposition period or during opposition proceedings."

3.3 Rule 66(1) EPC headed "Examination of appeals" reads:

"Unless otherwise provided, the provisions relating to proceedings before the department which has made the decision from which the appeal is brought shall be applicable to appeal proceedings mutatis mutandis."

3.4 The purpose of Rule 20 EPC is to ensure that transfers have to be produced to the EPO (and the relevant administrative fee paid) before the EPO is obliged or entitled to take note of such transfer. The procedure is particularly simple and easy to comply with, rather more so than most procedures for recording assignments in national patent offices. The wording is clear and by virtue of Rules 61 and 66 EPC also mandatory in appeal proceedings. Merely because the requirement is so simple to comply with is no reason to ignore it.

3.5 That the text of an assignment refers to an effective date can only be a reference to that date being effective as between the parties to the assignment. It cannot be the date at which the transfer is effective vis-à-vis the European Patent Office, as this would be in direct contradiction of the express wording of Rule 20(3) EPC. Taking as effective date vis-à-vis the European Patent Office an earlier "effective date" recited in the assignment document might retrospectively throw in doubt whether procedural steps taken after the "effective date" stated in the assignment document but before its submission to the European Patent Office were validly taken. The possibility of as yet unsubmitted assignments being retrospectively effective

3. Articles 107 et 108 CBE, règles 20, 61 et 66 CBE

3.1 La règle 20(3) CBE dispose que :

"Un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'à partir du moment et dans la mesure où les documents visés au paragraphe 1 lui ont été fournis."

3.2 La règle 61 CBE intitulée "Transfert du brevet européen" est libellée comme suit :

"Les dispositions de la règle 20 sont applicables au transfert du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition."

3.3 La règle 66 (1) CBE intitulée "Examen du recours" dispose que :

"A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours sont applicables à la procédure de recours."

3.4 La règle 20 CBE vise à garantir que les documents prouvant le transfert ont bien été fournis à l'OEB (et que la taxe d'administration correspondante a été payée) avant que l'OEB ne soit tenu ou en droit d'inscrire ledit transfert. Par rapport à la plupart des procédures d'enregistrement de cessions appliquées par les offices nationaux de brevets, cette procédure est particulièrement simple et il est aisé de s'y conformer. Le texte de ces dispositions est clair et, conformément aux règles 61 et 66 CBE, il est également applicable à la procédure de recours. Il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte de ces dispositions, simplement parce qu'il est facile de s'y conformer.

3.5 Le fait que le texte de la cession mentionne une date effective signifie uniquement que la date devient effective vis-à-vis des parties à la cession. Il ne peut s'agir de la date à laquelle le transfert prend effet à l'égard de l'Office européen des brevets, car cela serait en contradiction directe avec le texte explicite de la règle 20(3) CBE. Si l'on prenait comme date effective à l'égard de l'Office européen des brevets une "date effective" antérieure citée dans le document de cession, on pourrait rétrospectivement avoir un doute quant à la validité des actes de procédure accomplis après la "date effective" indiquée dans le document de cession mais avant sa transmission à l'Office européen des brevets. Si des documents de cession non

worden seien, überhaupt rechtsgültig sind. Wenn noch nicht beim EPA vorgelegte Übertragungen rückwirkend wirksam sein können, so gäbe es keine Gewißheit, daß es das EPA mit dem richtigen "Inhaber" zu tun hat. Weitere Probleme könnten sich für das EPA ergeben, wenn eine Übertragung mit einem früheren "wirksamen Datum" erst nach der Eintragung einer Übertragungsurkunde mit einem späteren "wirksamen Datum" vorgelegt wird. All diese Probleme werden vermieden, wenn Regel 20 (3) EPÜ wörtlich ausgelegt wird, wie dies die Kammer tut.

3.6 Da das wirksame Datum des Rechtsübergangs auf Genencor International, Inc. somit der Tag der Eintragung der Übertragung ist, der nicht innerhalb der Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPÜ liegt, wurde prima facie keine Beschwerde von einem Beteiligten an dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, innerhalb der Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPÜ eingelegt. Gemäß Regel 65 (1) EPÜ muß die Beschwerde daher als unzulässig verworfen werden.

4. Frage 2 an die Große Beschwerdekammer

4.1 Aus den oben angeführten Gründen ist die Antwort auf die Frage 2, die zur Vorlage an die Große Beschwerdekammer vorgeschlagen wurde, eindeutig, und es ist somit hinfällig, die Große Beschwerdekammer damit zu befassen. Die Artikel 107 und 108 EPÜ verlangen in Verbindung miteinander, daß die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung von einem Verfahrensbeteiligten eingelegt wird. Nicht am Verfahren Beteiligte können keine rechtswirksame Beschwerde einlegen, während Regel 20 (3) EPÜ verhindert, daß die Beschwerde rückwirkend rechtswirksam wird, wenn die für den Nachweis notwendigen Urkunden dem EPA erst nach Ablauf der Beschwerdefrist vorgelegt werden. Daß die Übertragungsurkunde als wirksames Datum für den Rechtsübergang vom bisherigen auf den neuen Rechtsinhaber ein früheres Datum angibt, ist nicht ausschlaggebend; wichtig ist das Datum, an dem der Rechtsübergang dem Europäischen Patentamt durch die Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird.

4.2 Würde man der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen und die Bedeutung des Begriffs "Verfahrensbeteiligter" in Artikel 107 EPÜ erweitern, so würde man damit die Erfordernisse der Regel 20 (3) EPÜ

would mean that there would be no certainty that the EPO was dealing with the correct "proprietor". Further problems might arise for the EPO if an assignment containing an earlier "effective date" were not submitted until after recordal of an assignment document stating a later "effective date". All these problems are avoided by taking Rule 20(3) EPC at face value, which is the interpretation adopted by the board.

3.6 The effective date of transfer to Genencor International, Inc. being thus the date of recordal of the assignment, which falls outside the period for filing the notice of appeal as laid down in Article 108 EPC, prima facie no appeal has been filed by a party to the proceedings which led to the decision under appeal, within the period for filing an appeal laid down by Article 108 EPC. Thus under Rule 65(1) EPC the appeal must be rejected as inadmissible.

4. Question 2 to the Enlarged Board of Appeal

4.1 For the reasons given above, the answer to proposed Question 2 for referral to the Enlarged Board of Appeal is clear and no reference is necessary. The combined effect of Articles 107 and 108 EPC requires the notice of appeal to be filed within two months of the date of notification of the decision appealed from by a party to the proceedings. Someone not a party to the proceedings cannot file a valid appeal, and Rule 20(3) EPC prevents retroactive validation of the appeal if the necessary documents have not been produced to the EPO until after the expiry of the appeal period. That the transfer document may state an earlier date as being the effective date of the transfer as between the transferor and the transferee is irrelevant: the important date is the date of production to the European Patent Office of documents satisfying it that the transfer has taken place.

4.2 The arguments of the appellant that "party" in Article 107 EPC should be given some extended meaning, whether under EU law or otherwise, would be to bypass the requirements of Rule 20(3) EPC. To argue for

encore transmis pouvaient prendre effet rétroactivement, cela signifierait que l'on n'aurait pas la certitude que l'OEB a traité avec le bon "titulaire". L'OEB pourrait se heurter à d'autres problèmes si un document de cession contenant une "date effective" antérieure n'était transmis qu'après l'enregistrement d'un document de cession mentionnant une "date effective" ultérieure. Prise à la lettre, la règle 20(3) CBE permet d'éviter tous ces problèmes. Telle est l'interprétation retenue par la Chambre.

3.6 La date effective du transfert à Genencor International, Inc. étant ainsi la date d'inscription de la cession, laquelle tombe en dehors du délai imparti pour former un recours (cf. article 108 CBE), aucun recours n'a été formé a priori par une partie à la procédure qui a conduit à la décision attaquée dans le délai prévu à l'article 108 CBE pour former un recours. Le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à la règle 65(1) CBE.

4. Deuxième question à la Grande Chambre de recours

4.1 Pour les motifs indiqués ci-dessus, la réponse à la deuxième question qu'il a été proposé de soumettre à la Grande Chambre de recours est claire et il n'est donc pas nécessaire d'en saisir la Grande Chambre. Sous l'effet conjugué des articles 107 et 108 CBE, une partie à la procédure doit former le recours dans les deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Une personne qui n'est pas partie à la procédure ne peut valablement former un recours et la règle 20(3) CBE empêche toute régularisation rétroactive du recours si les documents nécessaires n'ont été fournis à l'OEB qu'après l'expiration du délai de recours. Il importe peu qu'un document de transfert mentionne une date antérieure comme étant la date effective du transfert entre l'ancien et le nouveau titulaire du brevet : la date importante est celle à laquelle les documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'Office européen des brevets.

4.2 Suivre l'argument du requérant selon lequel il conviendrait d'étendre quelque peu le sens du terme "partie" figurant à l'article 107 CBE, que ce soit au titre de la législation européenne ou à un autre, revient

umgehen. Ließe man, wie die Beschwerdeführerin dies begehrt, als "Verfahrensbeteiligte" auch beim EPA noch nicht eingetragene Personen zu, insbesondere nicht eingetragene Übertragungsempfänger, so würde man die einfache Prüfung der Zulässigkeit der Beschwerde, die nach Artikel 110 EPÜ als erster Schritt in einem Beschwerdeverfahren vorgeschrieben ist, in eine möglicherweise recht komplizierte Untersuchung hinsichtlich der Geschäftsbeziehungen des beim EPA eingetragenen Patentinhabers bzw. der von ihm vorgenommenen, aber nicht mitgeteilten Übertragungen verkehren. Die Kammer kann sich nicht vorstellen, daß die Verfasser des EPÜ solche Nachforschungen in Betracht gezogen haben, wo doch eine einfache Prüfung genügt, solange Regel 20 (3) EPÜ wörtlich befolgt wird.

4.3 Gemäß der Entscheidung G 4/88 (siehe oben) sind Übertragungen von Einsprüchen nur unter sehr spezifischen Bedingungen möglich: Daß Einsprechenden und Patentinhabern in bezug auf die Übertragung ihrer Beteiligtenstellung unterschiedliche Bedingungen auferlegt werden, scheint nicht zu einer ungerechtfertigten Diskriminierung zu führen. Patente können weitaus leichter übertragen werden als Einsprüche, da lediglich die Formerfordernisse von Regel 20 EPÜ zu erfüllen sind.

5. Regel 88 EPÜ

5.1 Die am 16. Oktober und am 5. November 1998 eingegangenen Schreiben der Vertreter der Beschwerdeführerin, die verfaßt wurden, nachdem die Kammer mitgeteilt hatte, daß Name und Anschrift der Beschwerdeführerin und der eingetragenen Patentinhaberin voneinander abweichen, bestätigen eigentlich nur, daß man Name und Anschrift von Genencor International, Inc. als Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift angeben wollte. Die Kammer kann hier keinen Tatsachenirrtum erkennen, der eine Berichtigung des Namens von jemandem, der nicht eingetragen ist, im Sinne von Regel 88 EPÜ zulassen würde.

5.2 Der Unterschied zur Sachlage in J 7/80 (ABI. EPA 1981, 137) ist kein rechtlicher, sondern ein faktischer. Die mit dem Fall befaßte Kammer konnte aufgrund der ihr vorliegenden Beweismittel feststellen, daß bei der Feststellung der richtigen Anmelderin und ihrer Staatsangehörigkeit ein Fehler vorgekommen sei, so daß eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ zulässig war.

including as "parties" persons not already on record at the EPO, including in particular unrecorded assignees, ignores that this would convert a part of simple check on admissibility, required under Article 110 EPC as a preliminary step in every appeal, into possibly complicated investigation as to what economic relations or unrecorded assignments the proprietor of the patent, as on record at the EPO, had entered into. The board can see no reason why the drafters of the EPC should have contemplated such investigations, rather than the simple check needed if Rule 20(3) EPC is taken at face value.

4.3 By decision G 4/88 (supra) assignments of oppositions are only possible in restricted circumstances: that different conditions are imposed on opponents and patentees when assigning their status as parties does not seem to amount to any sort of unjustifiable discrimination. Patents can be assigned much more freely than oppositions, subject only to the formalities of Rule 20 EPC being complied with.

5. Rule 88 EPC

5.1 The letters received on 16 October and 5 November 1998 from the appellant's representatives, written after receipt of the board's communication that the name of the appellant is different from that of the proprietor on record, can only be taken as confirming that it was the intention to state the name and address of Genencor International Inc. as appellant in the notice of appeal. The board is unable to see here a mistake of fact, which might make the naming of someone not on record correctable under Rule 88 EPC.

5.2 The difference to the situation in J 7/80 (OJ EPO 1981, 137) is not one of law but one of fact. The board deciding that case was able on the evidence before it to find that there had been an error in identifying the correct applicant and its nationality, so that correction under Rule 88 EPC was allowed.

draht à contourner les exigences de la règle 20(3) CBE. Si l'on devait considérer comme "parties" des personnes qui ne sont pas enregistrées auprès de l'OEB, et en particulier des cessionnaires non inscrits, comme le fait valoir le requérant, cela transformerait une simple vérification de la recevabilité du recours, qui constitue la première étape de l'examen d'un recours conformément à l'article 110 CBE, en une recherche pouvant être complexe pour connaître les liens économiques du titulaire du brevet inscrit auprès de l'OEB ou les cessions non inscrites effectuées par celui-ci. La Chambre ne voit pas pourquoi les auteurs de la CBE auraient dû envisager de telles recherches alors qu'une simple vérification suffit si l'on applique la règle 20(3) CBE à la lettre.

4.3 Conformément à la décision G 4/88 (supra), les cessions d'oppositions ne sont possibles que sous certaines conditions : le fait que les conditions relatives à l'octroi du statut de "parties" ne soient pas les mêmes pour les opposants et les titulaires de brevet ne semble pas constituer une quelconque discrimination injustifiable. Les brevets peuvent être cédés beaucoup plus librement que les oppositions, sous réserve qu'il soit satisfait simplement aux formalités prévues par la règle 20 CBE.

5. Règle 88 CBE

5.1 Les lettres des mandataires du requérant reçues le 16 octobre et le 5 novembre 1998 et écrites après réception de la notification de la Chambre dans laquelle celle-ci faisait observer que le nom du requérant était différent de celui du titulaire officiellement inscrit, ne peuvent être considérées que comme une confirmation de l'intention d'indiquer dans l'acte de recours le nom et l'adresse de Genencor International Inc. en qualité de requérant. La Chambre ne peut y voir là une erreur de fait qui pourrait permettre de rectifier, en application de la règle 88 CBE, la désignation d'une personne non enregistrée.

5.2 La différence par rapport à l'affaire J 7/80 (JO OEB 1981, 137) est que celle-ci portait bien sur une erreur de fait et non de droit. La chambre statuant sur cette affaire a en effet pu constater, en se fondant sur les preuves dont elle disposait, qu'une erreur s'était produite lors de l'identification du demandeur et de sa nationalité, de sorte que la rectification de l'erreur a été autorisée au titre de la règle 88 CBE.

6. Frage 3 an die Große Beschwerdekammer

6.1 Aus der Beschwerdeschrift geht in der Sache klar hervor, was die Vertreter meinten und was in den am 16. Oktober und am 5. November 1998 eingegangenen Schreiben bestätigt wurde. Die Kammer sieht daher keine auf Tatsachen beruhende Grundlage, um die Große Beschwerdekammer mit dem ersten Teil der vorgeschlagenen Frage zu Regel 88 EPÜ zu befassen.

6.2 Auch was den zweiten Teil der vorgeschlagenen Frage zu Regel 88 EPÜ betrifft, hält es die Kammer nicht für nötig, diesen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Bei der Prüfung einer Beschwerde scheint es unerheblich zu sein, was die Beschwerdekammer für offenkundig halten könnte oder nicht. Ob eine Berichtigung offensichtlich ist oder nicht, spielt nur bei einer Berichtigung der Beschreibung, der Patentansprüche oder der Zeichnungen eine Rolle. Faktisch kann die Kammer nur einen Rechtsirrtum in bezug auf den Beschwerdeberechtigten feststellen, der nicht nach Regel 88 EPÜ berichtigt werden kann.

6.3 Was den dritten Teil der in bezug auf Regel 88 EPÜ vorgeschlagenen Frage betrifft, gibt es keinen Beweis dafür, daß der eingetragene Patentinhaber bei Einlegung der Beschwerde nicht mehr existierte (siehe die nachstehenden Nummern 9.1 bis 9.3), weshalb die vorgeschlagene Frage nicht relevant ist. Die Beschwerdeführerin hat auch keine Frist erbeten, um Beweismittel vorlegen und ihr Vorbringen substantiieren zu können.

6.4 In bezug auf Regel 88 EPÜ stellt sich somit keine Rechtsfrage, die einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) EPÜ bedürfte.

7. Regeln 64 und 65 EPÜ

7.1 Die Beschwerdeschrift genüge den Erfordernissen von Regel 64 a) EPÜ, wonach der Name und die Anschrift des Beschwerdeführers enthalten sein müssen. Dementsprechend bestand für die Kammer keine Veranlassung, die Beschwerdeführerin zur Beseitigung eines Mangels nach Regel 65 EPÜ aufzufordern: Es lag schlichtweg kein Mangel vor.

7.2 Mit Bescheid vom 9. September 1998 wurde darauf hingewiesen, daß Name und Anschrift der eingetragenen Patentinhaberin und der in

6. Question 3 to the Enlarged Board of Appeal

6.1 On the facts, the notice of appeal reflects what the representatives intended to say, as confirmed by communications from the representatives received on 16 October and 5 November 1998. The board thus sees no factual basis for referring the first part of the suggested question on Rule 88 EPC.

6.2 On the second part of the suggested question on Rule 88 EPC again no need for a reference is seen. What might or might not be apparent to the Appeal Board seems irrelevant when considering a notice of appeal: only for a correction concerning a description, claims or drawings would it be relevant whether the correction was obvious or not. On the facts the board can only see a mistake of law as to who was entitled to appeal, which is not correctable under Rule 88 EPC.

6.3 On the third part of the suggested question on Rule 88 EPC, there is no evidence that the registered proprietor did not exist at the time of appeal (see below points 9.1 to 9.3), so the suggested question is irrelevant. The appellant did not ask for time to file some evidence to try and substantiate this submission.

6.4 Thus no question of law concerning Rule 88 EPC arises that can be regarded as needing an answer from the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 112(1) EPC.

7. Rules 64 and 65 EPC

7.1 The notice of appeal did comply with the requirements of Rule 64(a) EPC that the name and address of the appellant be stated. Accordingly, there was no basis for an invitation by the board to remedy any deficiency as referred to in Rule 65 EPC: there was no deficiency.

7.2 The communication of 9 September 1998 was sent to query the discrepancy between the name and address of the proprietor on record,

6. Troisième question à la Grande Chambre de recours

6.1 Dans les faits, l'acte de recours reflète les intentions des mandataires, comme le confirment les lettres des mandataires reçues le 16 octobre et le 5 novembre 1998. La Chambre ne voit donc dans les faits aucun élément justifiant une saisine de la Grande Chambre de recours au sujet de la première partie de la question concernant la règle 88 CBE.

6.2 S'agissant de la seconde partie de la question proposée, relative à la règle 88 CBE, la Chambre considère également qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la Grande Chambre de recours. Lorsque l'on examine l'acte de recours, il semble que ce que la Chambre de recours pourrait considérer comme évident ou non évident n'a que peu d'importance : la question de savoir si une correction est évidente ou non ne se poserait que dans le cas d'une rectification portant sur la description, les revendications ou les dessins. Or, la Chambre ne voit dans les faits de l'espèce qu'une erreur de droit concernant la personne admise à former le recours, erreur qui ne peut être corrigée au titre de la règle 88 CBE.

6.3 Pour ce qui est de la troisième partie de la question relative à la règle 88 CBE, rien n'indique, de l'avis de la Chambre, que le titulaire enregistré n'existait pas à la date à laquelle le recours a été formé (cf. points 9.1 à 9.3 infra), si bien que la question proposée n'est pas pertinente. Le requérant n'a pas demandé de délai pour produire des preuves à l'appui de cet argument.

6.4 Par conséquent, la règle 88 CBE ne soulève aucune question de droit qui puisse être considérée comme nécessitant une réponse de la part de la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112(1) CBE.

7. Règles 64 et 65 CBE

7.1 L'acte de recours est conforme aux exigences de la règle 64a) CBE, selon lesquelles il doit comporter le nom et l'adresse du requérant. En conséquence, rien ne justifie que la Chambre invite le requérant à remédier à d'éventuelles irrégularités comme le prévoit la règle 65 CBE, car l'acte de recours ne comporte aucune irrégularité.

7.2 Dans sa notification du 9 septembre 1998, la Chambre souhaitait savoir pourquoi le nom et l'adresse du titulaire enregistré étaient diffé-

der Beschwerdeschrift genannten Patentinhaberin bzw. Beschwerdeführerin voneinander abwichen. Was gewesen wäre, wenn die Antwort gelautet hätte, daß es sich um einen Fehler handle und die Beschwerde im Namen der zum damaligen Zeitpunkt eingetragenen Patentinhaberin eingelegt werden sollte, sei dahingestellt. Eine solche Antwort erfolgte nicht. Vielmehr wurde in zwei Schreiben vom 16. Oktober und vom 4. November 1998 bestätigt, daß die Beschwerde bewußt im Namen von Genencor International, Inc. eingelegt worden sei, und eine Urkunde über die Übertragung von Genencor, Inc. auf Genencor International, Inc. wurde eingereicht.

7.3 Die Kammer sieht hier keinen Ermessensspielraum für eine Anwendung von Regel 65 (2) EPÜ, um die Beschwerde für zulässig zu erklären.

8. *Frage 4 an die Große Beschwerdekammer*

8.1 Da es sich hier nicht um die Anwendung von Regel 65 (2) EPÜ handelt, sind die Fragen in bezug auf diese Regel unerheblich, so daß auch die Große Beschwerdekammer nicht befaßt werden muß.

9. *Rechtsnachfolge in anderer Weise als durch Rechtsübergang*

9.1 Wie der Kammer mitgeteilt wurde, existierte zu dem Zeitpunkt, als die Beschwerde eingelegt wurde, Genencor, Inc. bereits nicht mehr, und Genencor International, Inc. habe nach der Auflösung von Genencor, Inc. von Rechts wegen das gesamte Geschäftsvermögen mit sofortiger Wirkung übernommen. Weder wurde aber die Auflösung von Genencor, Inc. durch Unterlagen belegt, noch wurde ein Nachweis in bezug auf das Gesellschaftsrecht des Staates Delaware erbracht. Die Gesetze von Staaten, die nicht Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens sind, sind aber als Sachverhalte zu behandeln, für die Nachweise erbracht werden sollten. Falls die Beschwerdeführerin anhand ihrer Vorbringen zeigen wollte, daß das Patent auf andere Weise als durch Rechtsübergang auf sie übertragen wurde, so daß Regel 20 EPÜ keine Anwendung findet, so wurde aber hierfür zum einen kein Nachweis erbracht und zum anderen steht das Vorbringen im Widerspruch dazu, daß sich die Beschwerdeführerin für die Geltendmachung ihrer Rechte auf eine Übertragung stützt.

9.2 Gemäß Artikel 114 (1) EPÜ ist das Europäische Patentamt befugt, von Amts wegen zu ermitteln; dabei ist es

and the stated name of the proprietor and appellant in the Notice of Appeal. What might have happened if the response had been that a mistake had been made, and the appeal was meant to be filed in the name of the then registered proprietor can remain a conjecture: no such response was made. Instead by two letters dated 16 October and 4 November 1998 it was confirmed that the appeal was deliberately in the name of Genencor International, Inc., and an assignment from Genencor, Inc. to Genencor International, Inc. was filed.

7.3 No room is seen here for any application of Rule 65(2) EPC to make the appeal admissible.

8. *Question 4 to the Enlarged Board of Appeal*

8.1 On the facts here as there was no case for applying Rule 65(2) EPC, the questions concerning this rule are irrelevant and no reference is required.

9. *Succession other than by way of transfer*

9.1 The board understood that it was also being submitted that at the time of the appeal Genencor, Inc. did not exist anymore, and that as a matter of law on the dissolution of Genencor, Inc., Genencor International, Inc. acquired all its assets with immediate effect. No documentary evidence relating to the dissolution of Genencor, Inc. was submitted, nor was any evidence relating to Delaware corporation law produced. Laws of states other than those of the member states of the European Patent Convention are to be treated as matters of facts on which evidence should be provided. If by its submissions, the appellant intended to show that the patent became vested in it other than by transfer, so that Rule 20 EPC would not apply, then not only is any evidence for this lacking, but the submission is also in contradiction to the appellant's reliance on an assignment as evidence of its entitlement.

9.2 Pursuant to Article 114(1) EPC, the European Patent Office has the power to examine the facts of its own

rents de ceux du titulaire et du requérant indiqués dans l'acte de recours. Ce qui aurait pu se passer si la réponse avait été qu'une erreur avait été commise et que le recours était censé être formé au nom du titulaire alors enregistré à cette date, relève de la conjecture : aucune réponse dans ce sens n'a été donnée. Par contre, il a été confirmé dans les deux lettres du 16 octobre et du 4 novembre 1998 que le recours était bel et bien formé au nom de Genencor International, Inc., et une copie de l'acte de cession du brevet par Genencor, Inc. à Genencor International, Inc. a été produite.

7.3 La Chambre ne voit ici aucun motif d'appliquer la règle 65(2) CBE afin de rendre le recours recevable.

8. *Quatrième question à la Grande Chambre de recours*

8.1 Au vu des faits de l'espèce, il n'y a aucune raison d'appliquer la règle 65(2) CBE ; les questions concernant cette règle ne sont pas pertinentes et ne nécessitent pas une saisine de la Grande Chambre de recours.

9. *Succession autre que par voie de transfert*

9.1 Le requérant a également fait valoir qu'au moment où le recours a été formé, la société Genencor, Inc. n'existait plus et que, concernant la question juridique de la dissolution de Genencor, Inc., Genencor International, Inc. en avait acquis tous les actifs avec effet immédiat. Aucune preuve écrite relative à la dissolution de Genencor, Inc. n'a été produite et aucun document concernant le droit des sociétés du Delaware n'a été fourni. Les législations nationales autres que celles en vigueur dans les Etats parties à la Convention sur le brevet européen doivent être traitées comme des questions de faits pour lesquels il convient d'apporter des éléments de preuve. Si les conclusions du requérant visent à montrer que le brevet lui était acquis autrement que par transfert, auquel cas la règle 20 CBE ne s'appliquerait pas, il convient de noter que non seulement aucune preuve à cet égard n'a été produite, mais que ces conclusions sont également en contradiction avec le fait que le requérant invoque une cession comme preuve de son droit.

9.2 Conformément à l'article 114(1) CBE, l'Office européen des brevets est compétent pour procéder à l'exa-

nicht auf das Vorbringen der Beteiligten beschränkt. Demgemäß hat die Kammer aufgrund mangelnder Beweismittel die im Internet verfügbaren Informationen zu den Rechtsvorschriften des Staates Delaware geprüft, wobei das Kapitel 8 "Gesellschaften" relevant sein dürfte. Wenn, wie die Beschwerdeführerin angibt, Genencor, Inc. aufgelöst wurde, dann ist aus § 278 und 281 dieses Kapitels aber keineswegs zu schließen, daß Genencor, Inc. bei Einlegung der Beschwerde nicht mehr existierte, oder daß ihr Eigentum von Rechts wegen auf Genencor International, Inc. überging, selbst wenn diese die einzige Anteilseignerin ist. In dem von der Kammer als relevant erachteten Kapitel 8 "Gesellschaften" des Delaware Code, das den Verfahrensbeteiligten in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurde, heißt es wie folgt:

"§ 278. Weiterführung einer Gesellschaft nach Auflösung im Hinblick auf Rechtsstreitigkeiten und die Abwicklung des Geschäftsbetriebs

Alle Gesellschaften werden unabhängig davon, ob sie aufgrund des Ablaufs der vereinbarten Dauer beendet oder aus einem anderen Grund aufgelöst werden, nach Ablauf der Vertragsdauer oder Auflösung noch für eine Frist von 3 Jahren – oder nach Ermessen des "Court of Chancery" auch noch für einen längeren Zeitraum – als juristische Personen weitergeführt, um ihnen die Möglichkeit zu geben, bei etwaigen Rechtsstreitigkeiten in Zivil-, Straf- und Verwaltungssachen als Kläger oder Beklagte aufzutreten, ihren Geschäftsbetrieb schrittweise einzustellen und zu schließen, ihr Vermögen zu veräußern und zu übertragen, offene Verbindlichkeiten zu erfüllen und unter ihren Anteilseignern das übrige Geschäftsvermögen aufzuteilen, jedoch nicht, den Geschäftsbetrieb weiterzuführen, für den die Gesellschaft gegründet worden war. Was Prozesse, Klagen oder Verfahren betrifft, die von der Gesellschaft oder gegen sie geführt werden und die vor oder innerhalb der Frist von drei Jahren nach Ablauf der Vertragsdauer oder Auflösung der Gesellschaft begonnen wurden, so dürfen diese nicht mit der Begründung eingestellt werden, daß die Gesellschaft aufgelöst sei; vielmehr ist die Gesellschaft allein zum Zwecke der Weiterverfolgung dieser Prozesse, Klagen oder Verfahren als juristische Person über den Dreijahreszeitraum hinaus bis zur vollständigen Vollstreckung von Urteilen bzw. Durchführung von Anordnungen oder Verfügungen weiterzuführen, ohne daß es hierfür einer besonderen Weisung des "Court of Chancery" bedarf.

motion and shall not be restricted to the facts produced by the parties. Accordingly for lack of any evidence, the board checked on the information available on the Internet on the Delaware Code, the relevant portion appearing to be Title 8 Corporations. If as submitted by the appellant, Genencor, Inc. was dissolved, then § 278 and 281 of this title do not appear to provide any support for Genencor, Inc. not existing for any purpose at the time of appeal, or for its property vesting as a matter of law in Genencor International, Inc. even if the latter is the sole shareholder. The apparently relevant parts of the Delaware Code, Title 8 Corporations found by the board and put to the parties at oral proceedings read:

"§ 278. Continuation of corporation after dissolution for purposes of suit and winding up affairs

All corporations, whether they expire by their own limitation or are otherwise dissolved, shall nevertheless be continued, for the term of 3 years from such expiration or dissolution or for such longer period as the Court of Chancery shall in its discretion direct, bodies corporate for the purpose of prosecuting and defending suits, whether civil criminal or administrative, by or against them, and of enabling them gradually to settle and close their business, to dispose and convey their property, to discharge liabilities and to distribute to their stockholders any remaining assets, but not for the purpose of continuing the business for which the corporation was organised. With respect to any action, suit or proceeding begun by or against the corporation either prior to or within 3 years after the date of its expiration or dissolution, the action shall not abate by reason of the dissolution of the corporation; the corporation shall, solely for the purpose of such action suit or proceeding, be continued as a body corporate beyond the 3-year period and until any judgments, orders or decrees therein shall be fully executed, without the necessity for any special direction by the Court of Chancery.

men d'office des faits et n'est pas limité aux faits invoqués par les parties. En l'absence de toute preuve, la Chambre a donc vérifié les informations disponibles sur Internet concernant le Code du Delaware, dont le titre 8 consacré aux sociétés semble pertinent. Si, comme le fait valoir le requérant, la société Genencor Inc. a été dissoute, on ne peut conclure, semble-t-il, à la lumière des § 278 et 281 de ce titre que Genencor, Inc. n'existait plus, à quelques fins que ce soit, à la date du recours ou que ses biens revenaient de droit à Genencor International, Inc., même si cette dernière était la seule actionnaire. Les dispositions du titre 8 "Sociétés" du code du Delaware qui semblent pertinentes de l'avis de la Chambre et que celle-ci a présentées aux parties lors de la procédure orale sont les suivantes :

"§ 278. Prorogation d'une société après sa dissolution aux fins d'actions en justice et de liquidation

Toutes les sociétés, qu'elles expirent comme prévu dans leurs statuts ou qu'elles soient dissoutes, continuent néanmoins d'exister, pendant un délai de trois ans à compter de cette expiration ou dissolution ou pendant une période plus longue telle que la "Court of Chancery" peut l'ordonner dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, sous forme de personnes morales, aux fins d'actions en justice, que ce soit en matière civile, pénale ou administrative, engagées par elles ou dirigées contre elles, et pour leur permettre de régler leurs affaires et terminer leurs activités progressivement, se défaire de leurs biens et les transmettre, s'acquitter de leurs dettes et distribuer à leurs actionnaires les éventuels actifs restants, mais non aux fins de poursuite des activités pour lesquelles la société a été créée. Si une action, des poursuites ou une procédure sont engagées par ou contre la société soit avant, soit pendant le délai de trois ans à compter de la date de son expiration ou de sa dissolution, cette action ne doit pas cesser en raison de la dissolution de la société ; cette dernière continue d'exister, aux seules fins de cette action, de ces poursuites ou de cette procédure, sous forme de personne morale, au-delà de la période de trois ans et jusqu'à l'exécution complète d'éventuels jugements, injonctions ou décisions judiciaires, sans que la "Court of Chancery" ait à donner des instructions particulières.

§ 281. Zahlung und Aufteilung an Gläubiger und Anteilseigner

(a) Eine aufgelöste Gesellschaft oder ihre Rechtsnachfolgerin, die die in § 280 dieses Abschnitts beschriebenen Verfahren befolgt hat,
 (1) begleicht die gegen sie erhobenen unbestrittenen Forderungen gemäß § 280 (a) dieses Kapitels,
 (2) stellt die angebotenen unbestrittenen Sicherheiten gemäß § 280 (b) dieses Kapitels zu,
 (3) stellt die vom "Court of Chancery" in einem Verfahren gemäß § 280 (b) dieses Kapitels geforderten Sicherheiten zu,
 (4) begleicht alle anderen offenen, bekannten und unbestrittenen Forderungen oder solche, von denen feststeht, daß die Gesellschaft oder ihre Rechtsnachfolgerin sie schuldet, oder bildet die entsprechenden Rückstellungen.

Diese Forderungen oder Verbindlichkeiten sind in voller Höhe zu begleichen bzw. die Rückstellungen müssen auf die volle Höhe lauten, sofern Vermögenswerte in ausreichendem Umfang vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, sind diese Forderungen und Verpflichtungen entsprechend ihrer Rangordnung zu begleichen bzw. sind die entsprechenden Rückstellungen zu bilden; Forderungen, die die gleiche Rangordnung haben, werden anteilmäßig bis zur Höhe der rechtlich verfügbaren Vermögenswerte beglichen. Verbleibende Vermögenswerte werden unter den Anteilseignern der aufgelösten Gesellschaft aufgeteilt, wobei diese Aufteilung jedoch erst nach Ablauf einer Frist von 150 Tagen nach dem Tag der letzten Mitteilung über Zurückweisungen von Forderungen nach § 280 (a) (3) dieses Kapitels erfolgen darf. Sofern keine betrügerische Handlung vorliegt, ist das Urteil der Geschäftsführer der aufgelösten Gesellschaft oder der Vertreter der Rechtsnachfolgerin in bezug auf die Rückstellungen für die Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten nach Absatz (4) dieses Unterabschnitts verbindlich.

(b) ..."

9.3 Aus dem Vorstehenden kann man nicht schließen, daß Genencor, Inc. nach der Auflösung in jeder Hinsicht zu existieren aufgehört hat und daß Genencor International, Inc. von Rechts wegen unmittelbar Anspruch auf das Geschäftsvermögen von Genencor, Inc. hat.

§ 281. Payment and distribution to claimants and stockholders.

(a) A dissolved corporation or successor entity which had followed the procedures described in § 280 of this title:
 (1) Shall pay the claims made and not rejected in accordance with § 280(a) of this title,
 (2) Shall post the security offered and not rejected pursuant to § 280(b) of this title,
 (3) Shall post any security ordered the Court of Chancery in any proceeding under § 280(b) of this title, and
 (4) Shall pay or make provision for all other claims that are mature, known and uncontested or that have been finally determined to be owing by the corporation or such successor entity.

Such claims or obligations shall be paid in full and any such provision for payment shall be made in full if there are sufficient assets. If there are insufficient assets, such claims and obligations shall be paid or provided for according to their priority, and among claims of equal priority, ratably to the extent of the assets legally available therefor. Any remaining assets shall be distributed to the stockholders of the dissolved corporation, provided, however, that such distribution shall not be made before the expiration of 150 days from the date of the last notice of rejections given pursuant to § 280(a)(3) of this title. In the absence of actual fraud, the judgment of the directors of the dissolved corporation or the governing persons of such successor entity as to the provision made for the payment of all obligations under paragraph (4) of this subsection shall be conclusive.

(b) ..."

9.3 From this it does not appear that Genencor, Inc. ceased to exist for all purposes on dissolution, nor that Genencor International, Inc. would immediately be entitled to Genencor, Inc.'s assets as a matter of law.

§ 281. Paiement et distribution d'actifs aux créanciers et aux actionnaires

a) une société dissoute ou son ayant cause ayant suivi les procédures décrites au § 280 du présent titre :

(1) paie les créances réclamées et non rejetées conformément au § 280a) du présent titre,
 (2) envoie la garantie offerte et non rejetée conformément au § 280b) du présent titre,
 (3) envoie toute garantie ordonnée par la "Court of Chancery" dans le cadre de toute procédure suivant le § 280b) du présent titre, et
 (4) paie ou prévoit des provisions pour toutes les autres créances qui sont échues, reconnues et incontestées ou qui ont finalement été considérées comme dues par la société ou l'ayant cause.

Ces créances ou obligations sont payées en totalité et les provisions prévues le cas échéant pour leur paiement sont constituées intégralement si les avoirs sont suffisants. Si les avoirs sont insuffisants, les créances et obligations sont payées ou les provisions sont constituées en fonction de leur priorité et, parmi les créances ayant une même priorité, à hauteur de la valeur des avoirs juridiquement disponibles à cet effet. Les avoirs restants sont, le cas échéant, distribués aux actionnaires de la société dissoute, à condition toutefois que cette distribution n'intervienne pas avant l'expiration d'un délai de 150 jours à compter de la date du dernier avis de rejet fourni conformément au § 280a)(3) du présent titre. En l'absence de tout acte frauduleux réel, l'avis des directeurs de la société dissoute ou des dirigeants de l'ayant cause concernant la constitution des provisions prévue pour le paiement de toutes les obligations suivant le paragraphe (4) de la présente sous-section revêt un caractère définitif.

b) ..."

9.3 On ne peut conclure de ces articles que Genencor, Inc. a cessé d'exister, à toutes fins, à sa dissolution, ni que Genencor International, Inc. est autorisée en droit à détenir immédiatement les actifs de Genencor, Inc.

9.4 Die Beschwerdeführerin hat nicht geltend gemacht, daß sie nach § 253, Kapitel 8 des Delaware Code durch Fusion mit ihrer eigenen hundertprozentigen Tochter Genencor, Inc. von Rechts wegen deren Nachfolgerin wurde, weshalb diese Bestimmung hier auch nicht herangezogen werden kann.

9.5 Die einzige Bemerkung des Vertreters der Beschwerdeführerin hierzu war, daß sich die Kammer im Rahmen ihrer Nachforschungen nicht auf den richtigen Teil des Delaware Code bezogen habe. Es sei dahingestellt, ob dies zutrifft. Der Kammer fehlen jedenfalls jegliche Anhaltspunkte, um die Zulässigkeit der Beschwerde auf diese Argumentationskette stützen zu können.

10. Grundsatz des Vertrauensschutzes

10.1 Das EPA hat im Einklang mit einem im Recht der Europäischen Gemeinschaften fest verankerten Grundsatz anerkannt, daß vom EPA getroffene Maßnahmen das berechtigte Vertrauen der Benutzer nicht verletzen sollten. Die Beschwerdeführerin hat darauf hingewiesen, daß die Vertreter der Patentinhaberin, die bereits vor 1997 im Auftrag der Patentinhaberin handelten, sich auf Genencor International, Inc. als Inhaberin des Streitpatents bezogen hätten. Tatsächlich ist aus der Einspruchsakte zu ersehen, daß ab Dezember 1996 im Briefkopf der Schreiben der Vertreter nicht mehr Genencor, Inc., sondern Genencor International, Inc. genannt wird. Das EPA hat sich jedoch in seinem gesamten Schriftverkehr weiterhin auf Genencor, Inc. als Patentinhaberin bezogen.

10.2 Wäre das EPA darauf aufmerksam gemacht worden, daß sich der Patentinhaber geändert hat oder daß der Vertreter nunmehr für jemand anderen handelt, hätte die Kammer eventuell erwogen, ob man aufgrund der Tatsache, daß das EPA nicht auf die Erfordernisse von Regel 20 EPÜ hingewiesen hat, entsprechend dem oben erwähnten Grundsatz von der Rechtsfiktion ausgehen könne, daß der Rechtsübergang fristgerecht eingegangen sei.

10.3 Vom EPA kann aber nicht erwartet werden, daß es jede mögliche Handlung aufspürt, die ein Patentinhaber oder ein nicht eingetragener Übertragungsempfänger in seinem eigenen Interesse vornehmen sollte. Eine Namensänderung bedeutet

9.4 The appellant has not submitted that it became successor as a matter of law by merging into itself its wholly owned subsidiary Genencor, Inc. pursuant to § 253 of the Delaware Code Title 8, so this cannot be presumed to apply.

9.5 The only comment made by counsel for the appellant was that the board's investigations had not produced the correct part of the Delaware Code. Whether this is so or not, the board is left with no facts on which to base a finding in favour of the admissibility of the appeal on this line of argument.

10. Principle of protection of legitimate expectations

10.1 The EPO has recognised, pursuant to a principle well established in European Community law, that measures taken by the EPO should not violate the legitimate expectations of its users. The appellant has referred to the fact that the representatives acting for the proprietor already before 1997 referred to Genencor International, Inc. as the proprietor of the patent in suit. Indeed, in the opposition file there appears in December 1996, a change of heading in the representatives' letters from Genencor, Inc. to Genencor International, Inc. The EPO however in all its correspondence continued to refer to the proprietor as Genencor, Inc.

10.2 If the attention of the EPO had been drawn to the fact that the proprietor had changed, or that the representative was now acting for someone else, the board might have felt it necessary to consider whether under the above doctrine, because the EPO had not drawn attention to the requirements of Rule 20 EPC, a case could be made out for a legal fiction under which the transfer could be deemed filed in time.

10.3 However, the EPO cannot be deemed to take on the burden of spotting every possible action that a proprietor or unrecorded transferee should take in his own interest. A different name does not necessarily involve a change of proprietor. The

9.4 Le requérant n'a pas fait valoir qu'il est devenu de droit l'ayant cause en absorbant sa filiale détenue à 100%, Genencor, Inc. conformément au § 253 du titre 8 du Code du Delaware, qui n'est donc pas censé s'appliquer.

9.5 La seule observation faite par l'avocat du requérant a été que les dispositions du Code du Delaware auxquelles la Chambre se réfère à la suite de ses recherches, ne sont pas pertinentes. Que cela soit exact ou non, la Chambre ne dispose d'aucun élément lui permettant de conclure à la recevabilité du recours sur la base de cette argumentation.

10. Principe de protection de la confiance légitime

10.1 Conformément à un principe bien ancré dans l'ordre juridique communautaire, l'OEB a reconnu que la confiance légitime de ses usagers ne doit pas être abusée du fait des mesures qu'il a prises. Le requérant a fait valoir que les mandataires, qui agissaient déjà pour le compte du titulaire avant 1997, considéraient Genencor International, Inc. comme le titulaire du brevet en cause. On constate en effet dans le dossier d'opposition qu'à compter de décembre 1996, les lettres des mandataires se réfèrent en objet non plus à Genencor, Inc., mais à Genencor International, Inc. Cependant, dans toute sa correspondance, l'OEB a continué de citer Genencor, Inc. comme étant le titulaire du brevet.

10.2 Si l'attention de l'OEB avait été attirée sur un changement de titulaire du brevet ou s'il avait été informé que les mandataires agissaient désormais pour le compte de quelqu'un d'autre, la Chambre aurait pu juger nécessaire d'examiner si, conformément au principe énoncé plus haut, le fait que l'Office ait passé sous silence les exigences visées à la règle 20 CBE, ne plaide pas en faveur d'une fiction juridique en vertu de laquelle la requête en inscription du transfert pouvait être réputée présentée dans les délais.

10.3 Toutefois, l'OEB n'est pas censé devoir inventorier toutes les actions possibles qu'un titulaire de brevet ou un cessionnaire non inscrit devrait engager dans son propre intérêt. Un changement de nom ne signifie pas nécessairement que le titulaire du

nicht zwangsläufig, daß sich der Patentinhaber geändert hat. Nur der Patentinhaber oder der Übertragungsempfänger können über die einzelnen Vorgänge Bescheid wissen, wobei wohlbekannt ist, daß bei Patenten die Nichteintragung von Rechtsübergängen Konsequenzen haben kann.

10.4 Es wurde geltend gemacht, daß wenn Genencor, Inc. und Genencor International, Inc. nicht als eine Einheit betrachtet würden, die beide in eigenem Namen ungeachtet der Bestimmungen des EPÜ die erforderlichen Verfahrenshandlungen vornehmen könnten, dies bedeuten würde, daß die Sichtweise des EPA nicht mit der Realität übereinstimmt. Doch sind Formalitäten hinsichtlich der Eintragung von Änderungen des Eigentums an einem so wertvollen Gut, wie es ein Patent darstellt, durchaus auch Teil dieser Realität. Im vorliegenden Fall lautete das Patent über Jahre auf den Namen der ursprünglichen Patentinhaberin, als diese – was immer auch der Grund für ein solches Vorgehen gewesen sein mag – bereits nur noch eine leere Hülle war, die von der Beschwerdeführerin weitergeführt wurde. Auch dieses Vorgehen, das einige Risiken barg, entspricht nicht der Realität. Für die Kammer ist nicht ersichtlich, daß das EPA durch sein Vorgehen die berechtigte Erwartung geweckt hat, die Beschwerde könne im Namen eines nicht eingetragenen Übertragungsempfängers eingelegt werden.

11. Keine allgemeine Befugnis, einen Parteiwechsel zuzulassen

11.1 In der Entscheidung J 16/96 (ABl. EPA 1998, 347), in der es um einen Antrag auf Registrierung eines Zusammenschlusses von Vertretern ging, gab die Juristische Beschwerdekammer einem Antrag auf Parteiwechsel im Ex-parte-Beschwerdeverfahren statt, da sich dort ein solcher Wechsel verfahrensrechtlich anbot. In jenem Fall standen aber der rückwirkenden Anerkennung des Parteiwechsels keine Bestimmungen des EPÜ, wie Regel 20 EPÜ, entgegen, und aus verfahrensrechtlicher Sicht war der Parteiwechsel sowohl für die Verfahrensbeteiligten als auch das EPA passender, als zu verlangen, daß ein weiterer Antrag durch die richtigen Parteien gestellt werden müsse. Hieraus kann aber keine allgemeine Befugnis der Kammern hergeleitet werden, Anträge auf einen rückwirkenden Parteiwechsel zu prüfen und diesen gegebenenfalls stattzugeben, noch dazu in einem Fall, in dem mit Regel 20 EPÜ eine spezifische Bestimmung vorliegt, die eine rückwirkende Anerkennung verbietet.

proprietor or transferee is in a position to know what has happened, and it is well known in the patents field that not recording transfers may have consequences.

10.4 The submission was made that not considering Genencor, Inc. and Genencor International, Inc. as one entity, either of whom could in its own name take any necessary procedural steps irrespective of the provisions of the EPC, would lead to a mismatch between the "real world" and how the EPO looked at the position. However, formalities for registering the changes in the ownership of what may be valuable property, a patent, are part of the "real world". The patent here remained in the name of the original patentee for years when the latter was a mere husk operated by the appellant, for whatever reasons they chose to proceed in this manner. A mismatch with reality lay also in this conduct, which had some inherent risks. The board cannot here see any case that the EPO by its conduct raised any legitimate expectation that the appeal could be filed in the name of an unrecorded transferee.

11. No general power to accept change of party

11.1 In decision J 16/96 (OJ EPO 1998, 347) concerning an application to register an association of representatives, the legal board of appeal allowed a request for a change of party in ex parte appeal proceedings as there such change was procedurally convenient. In that case, however, there were no provisions of the EPC, such as Rule 20 EPC, preventing retroactive recognition of a change of party, and procedurally the change of party was more convenient for the parties and the EPO than requiring a further application to be filed by the correct parties. No general power of the boards of appeal to consider, and where appropriate allow, requests for a retrospective change of a party can be deduced from this in a situation, such as here with Rule 20 EPC, where a specific provision of the EPC forbids retrospective recognition.

brevet a changé. Le titulaire ou le cessionnaire est en mesure de savoir ce qui s'est passé et chacun sait bien dans le monde des brevets que le défaut d'inscription des transferts peut avoir des conséquences.

10.4 Le requérant a fait valoir que le fait de ne pas considérer Genencor, Inc. et Genencor International, Inc. comme une seule entité, chacune des deux pouvant en son nom propre accomplir les actes de procédure nécessaires quelles que soient les dispositions de la CBE, pouvait conduire à un décalage entre le "monde réel" et la façon dont l'OEB voit la situation. Cependant, les formalités d'enregistrement des changements concernant la possession de ce qui peut être un bien précieux, en l'occurrence un brevet, font partie du "monde réel". Dans la présente espèce, quels que soient les motifs pour lesquels il a été décidé d'agir ainsi, le brevet est resté au nom du titulaire initial pendant des années, alors que ce dernier n'était plus qu'une simple enveloppe gérée par le requérant. Cette attitude, qui ne va pas sans quelques risques, constitue aussi un décalage par rapport à la réalité. Dans la présente espèce, la Chambre ne voit pas en quoi l'OEB aurait, par sa conduite, laissé légitimement espérer que le recours pouvait être formé au nom d'un cessionnaire non inscrit.

11. Pas de compétence générale pour accepter une substitution de partie

11.1 Dans sa décision J 16/96 (JO OEB 1998, 347) relative à une demande d'inscription d'un groupement de mandataires, la chambre de recours juridique a fait droit à une requête en substitution de partie dans une procédure ex parte, estimant que cette modification était commode du point de vue de la procédure. Dans cette affaire, toutefois, aucune disposition de la CBE, telle que la règle 20 CBE, n'empêchait de reconnaître rétroactivement une substitution de partie, et du point de vue de la procédure, il était plus commode pour les parties et l'OEB d'opérer cette substitution que de demander aux véritables parties de déposer une nouvelle demande. On ne saurait en déduire que les chambres de recours ont une compétence générale pour examiner des requêtes en substitution rétroactive de partie, et le cas échéant y faire droit, lorsque, comme c'est ici le cas avec la règle 20 CBE, une disposition spécifique de la CBE interdit une telle reconnaissance rétroactive.

12. Befassung der Großen Beschwerdekammer allgemein

12.1 Artikel 112 (1) EPÜ sieht vor, daß die Große Beschwerdekammer befaßt wird, um eine einheitliche Rechtsanwendung zu sichern oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.

12.2 Die Kammer ist der Auffassung, daß in bezug auf die Rechtsfragen, die sich im Zusammenhang mit dem vorliegenden Fall stellen, ihr Standpunkt mit dem eindeutigen und ausdrücklichen Wortlaut der entsprechenden Artikel und Regeln im Einklang steht. Eine widersprüchliche Rechtsprechung hierzu liegt nicht vor. Somit ist eine Vorlage von Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer nicht erforderlich.

12.3 Dieser Fall zeigt, wie wichtig es ist, daß Patentinhaber und ihre Vertreter die Verfahrenshandlungen vornehmen, um Rechtsübergänge so schnell wie möglich nach der Übertragung eintragen zu lassen, damit verhindert werden kann, daß solche Situationen vermehrt vorkommen. Die Zahl der Änderungen der Patentinhaber, die aus dem Verkauf von Geschäftsbereichen, aus Fusionen und Ausgliederungen von Unternehmensbereichen resultieren, hat in einem Maß zugenommen, daß es nun häufig zu Problemen und Verfahrensverzögerungen kommt, und es ist nicht auszuschließen, daß weitere Fälle auftreten, in denen das Recht auf Beschwerde verloren geht, weil ein Rechtsübergang nicht zügig genug eingetragen wurde.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag auf Vorlage von Fragen an die Große Beschwerdekammer wird abgelehnt.

2. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

12. Referral in general

12.1 For a reference to be made to the Enlarged Board of Appeal, Article 112(1) EPC requires that it be referred to ensure uniform application of the law or because an important point of law arises.

12.2 The board considers that in so far as questions of law arise on facts established in this case, the view taken by the board is in accordance with the clear and explicit wording of the Articles and Rules concerned. There is no conflicting case law. Thus no questions of law require to be referred to the Enlarged Board of Appeal.

12.3 This case shows the importance of proprietors and their representatives taking steps to record transfers as soon as possible after these have occurred, to prevent situations such as in the present case becoming frequent. The number of changes of proprietor occurring as a result of sales of part of businesses, mergers and demergers has increased to such an extent that problems are now frequently encountered, and proceedings delayed, and without reasonably prompt recordal of transfers other cases where the right to file an appeal is lost may well occur.

Order

For these reasons it is decided that:

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

2. The appeal is rejected as inadmissible.

12. Saisine en général

12.1 L'article 112(1) CBE prévoit que la Grande Chambre de recours peut être saisie afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose.

12.2 La Chambre considère que dans la mesure où des questions de droit se posent sur des faits établis dans la présente espèce, l'avis qu'elle a émis est conforme aux articles et règles concernés, dont le texte est clair et explicite. Il n'existe pas de jurisprudence contradictoire. Aucune question de droit ne doit donc être soumise à la Grande Chambre de recours.

12.3 La présente affaire montre à quel point il est important que les titulaires de brevet et leurs mandataires prennent les mesures nécessaires pour procéder à l'inscription de transferts, dès que ceux-ci ont été effectués, afin d'éviter la répétition de situations telles que celle-ci. Le nombre de substitutions de titulaire résultant de la vente des parts d'une affaire, de fusions et de scissions a augmenté au point que des problèmes surgissent fréquemment aujourd'hui, entraînant des retards de procédure. D'autres cas où le droit de former un recours est perdu pourraient bien se produire si les transferts concernés n'étaient pas enregistrés dans un délai relativement rapide.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La requête en vue d'une saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.

2. Le recours est déclaré irrecevable.