

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.7 vom 21. Oktober 2003 T 711/99 – 3.3.7\***

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: B. L. ter Laan  
Mitglieder: G. Santavicca  
M.-B. Tardo-Dino

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
L'OREAL**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:  
Henkel Kommanditgesellschaft  
Wella AG  
Bristol-Myers Squibb Company**

**Stichwort: Übertragung des  
Einspruchs/L'OREAL**

**Artikel: 54, 123, 114 (2) EPÜ  
Regel: 57a EPÜ**

**Schlagwort: "Übertragung des  
Einspruchs (verneint)" – "Ände-  
rungen – zulässig (bejaht)" – "Neuheit  
gegenüber den in der Einspruchs-  
schrift genannten Dokumenten  
(bejaht)" – "neue Beweismittel: offen-  
kundige Vorbenutzung – verspätet  
vorgebracht (bejaht) – relevant  
(verneint); neues Dokument –  
verspätet vorgebracht (bejaht) –  
relevant (bejaht)" – "Zurückverwei-  
sung (bejaht)"**

Leitsätze

*I. Gemäß dem allgemeinen Rechtsgrundsatz, wonach Rechtsverfahren nicht einzeln – entgeltlich oder unentgeltlich –, sondern nur als Rechtsgesamtheit übertragen werden können, kann der Einsprechende nicht frei über seine Verfahrensbeteiligung verfügen (Nr. 2.1.5 b)). Sobald er Einspruch einlegt und die Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Einspruchs erfüllt hat, ist er Einsprechender und bleibt dies, bis das Verfahren oder seine Beteiligung beendet ist.*

*II. Die Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung auf einen Einzelrechtsnachfolger im Falle des Verkaufs eines Geschäftsbereichs bleibt eine*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.7 dated 21 October 2003 T 711/99 – 3.3.7\***

(Translation)

Composition of the board:

Chairman: B. L. ter Laan  
Members: G. Santavicca  
M.-B. Tardo-Dino

**Patent proprietor/Appellant:  
L'OREAL**

**Opponent/Appellant:  
Henkel Kommanditgesellschaft  
Wella AG  
Bristol-Myers Squibb Company**

**Headword: Transfer of opposition/  
L'OREAL**

**Article: 54, 123, 114(2) EPC  
Rule: 57a EPC**

**Keyword: "Transfer of opposition  
(no)" – "Amendments – admissible  
(yes)" – "Novelty vis-à-vis documents  
referred to in notice of opposition"  
(yes)" – "New evidence: public prior  
use – late (yes) – relevant (no); new  
document – late (yes) – relevant  
(yes)" – "Remittal (yes)"**

Headnote

*I. The opponent does not have the right to dispose freely of his status as a party, following the general principle of law whereby legal actions are not transferable by way of singular succession – whether for consideration or not – but only by way of universal succession (point 2.1.5(b)). Once he has filed an opposition and met the requirements for an admissible opposition, he is an opponent and remains so until the end of the proceedings or of his involvement in them.*

*II. Opponent status may be transferred to a singular successor when a commercial department is sold, but this is an exception to the general principle*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.7 en date du 21 octobre 2003 T 711/99 – 3.3.7\***

(Langue de la procédure)

Composition de la Chambre:

Président: B. L. ter Laan  
Membres: G. Santavicca  
M.-B. Tardo-Dino

**Titulaire du brevet/requérant:  
L'OREAL**

**Opposant/requérant:  
Henkel Kommanditgesellschaft  
Wella AG  
Bristol-Myers Squibb Company**

**Référence: Transfert de l'opposition/  
L'OREAL**

**Article: 54, 123, 114(2) CBE  
Règle: 57bis CBE**

**Mot-clé: "Transfert de l'opposition  
(non)" – "Modifications – recevables  
(oui)" – "Nouveauté au vu des docu-  
ments des actes d'opposition (oui)" –  
Eléments nouveaux de preuve: utili-  
sation antérieure publique – tardifs  
(oui) – pertinents (non); nouveau  
document – tardif (oui) – pertinent  
(oui)" – "Renvoi (oui)"**

Sommaire

*I. L'opposant ne peut disposer librement de sa qualité de partie à la procédure conformément au principe général du droit selon lequel les actions en justice ne peuvent se transmettre à titre particulier gratuit ou onéreux mais seulement par voie universelle (point 2.1.5b)). Dès lors qu'il a formé opposition en remplissant les conditions pour que cette opposition soit recevable, il est opposant et le demeure jusqu'à la fin de la procédure ou de sa participation à la procédure.*

*II. La transmissibilité de la qualité d'opposant, admise au profit d'un ayant cause à titre particulier à l'occasion de la cession d'un département industriel,*

\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 0,60 EUR pro Seite erhältlich.

\* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Office in Munich on payment of a photocopying fee of EUR 0.60 per page.

\* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 0,60 EUR par page.

*Ausnahme vom allgemeinen Rechtsgrundsatz, wonach ein Einspruch nicht zur freien Disposition steht.*

*III. Diese Ausnahme ist restriktiv auszu-legen (Nr. 2.1.5 c)) und läßt nicht zu, daß einer einsprechenden Muttergesell-schaft beim Verkauf einer von Anfang an einspruchsberechtigten Tochterge-sellschaft die Möglichkeit zuerkannt wird, ihre Einsprechendenstellung analog zum Fall eines Einsprechenden abzutreten, der einen mit dem Einspruch untrennbar verbundenen, selbst nicht einspruchsberechtigten Geschäftsbereich verkauft (Nr. 2.1.5 f)). Ein berechtigtes Interesse, das bei der Einlegung eines Einspruchs ohne Belang für dessen Zulässigkeit ist, ist somit auch in der Folge für die Einsprechen-denstellung irrelevant (Nr. 2.1.5 d)).*

### **Sachverhalt und Anträge**

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 94 402 525.3, die am 8. November 1994 eingereicht wurde und die Priorität der nationalen Anmeldung FR 9400700 vom 24. Januar 1994 in Anspruch nahm, wurde das europäische Patent Nr. 0 665 005 mit 11 Patentansprüchen erteilt. Die Ansprüche 1 und 9 bis 11 lauteten wie folgt:

...

II. Gegen das Patent wurden drei Einsprüche eingelegt, in denen der Widerruf des Patents gemäß Artikel 100 a) EPÜ, d. h. wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit, beantragt wurde; zur Stützung der Einsprüche wurden u. a. folgende Dokumente ange-zogen:

...

III. Die Einspruchsabteilung widerrief das Streitpatent. ...

IV. Die Patentinhaberin (Beschwerdefüh-lerin) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, die am 6. Juli 1999 einging; die vorgeschriebene Gebühr wurde am selben Tag entrichtet.

...

VII. Mit Schreiben vom 2. April 2002 erklärte die Firma Bristol-Myers Squibb (Beschwerdegegnerin 3), daß sie den in ihrer Tochtergesellschaft Clairol Incorporated bestehenden Teil ihrer Aktivitäten, in dessen Interesse der Einspruch

*in law whereby an opposition is not freely disposable.*

*III. This exception should be a narrowly interpreted (point 2.1.5(c)) and precludes an opponent parent company from being recognised, in the event of the sale of a subsidiary that has always been entitled itself to file oppositions, as having the right to transfer its opponent status, by analogy with an opponent who sells a commercial department that is an inseparable part of the opposition but is not itself entitled to file oppositions (point 2.1.5(f)). The notion of legitimate interest in the proceedings, which is irrelevant for the admissibility of an opposition at the time of its filing, likewise has no bearing on the opponent's status at any subsequent stage (point 2.1.5(d)).*

### **Summary of facts and submissions**

I. On the basis of European patent appli-cation No. 94 402 525.3, filed on 8 November 1994 and claiming the priority of national application FR 9400700 of 24 January 1994, European patent No. 0 665 005 was granted in respect of 11 claims. Claims 1 and 9 to 11 had the following wording:

...

II. Three oppositions were filed with a view to having the patent revoked under Article 100(a) EPC for lack of novelty and inventive step, having regard to the following documents, inter alia:

...

III. The opposition division revoked the impugned patent. ...

IV. The patent proprietor (appellant) filed an appeal against this decision. The appeal was received on 6 July 1999 with the prescribed fee being paid the same day.

...

VII. In a letter dated 2 April 2002, Bristol-Myers Squibb Company (respondent 3) declared that, on 15 November 2001, it had sold to the Procter & Gamble Company the portion of its assets made up by its subsidiary, Clairol Incorporated,

*demeure une exception au principe général du droit de l'indisponibilité de l'opposition ci-dessus cité.*

*III. Cette exception est d'interprétation restrictive (point 2.1.5(c)) et s'oppose à ce que par voie d'analogie soit reconnue à la société mère opposante, à l'occa-sion de la cession de la filiale qui avait elle même qualité pour former oppo-sition dès l'origine, la faculté reconnue à un opposant de céder sa qualité d'oppo-sant à l'occasion de la cession d'un département industriel inséparable de ladite opposition, qui, lui, n'avait pas qualité pour former opposition (point 2.1.5.f)). L'intérêt à agir, notion indifférente quant à la recevabilité de l'opposition lors de la formation de l'opposition, continue à n'avoir aucune incidence par la suite sur le sort du statut de l'opposant (point 2.1.5.d)).*

### **Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 94 402 525.3, déposée le 8 novembre 1994 et revendiquant la priorité de la demande nationale FR 9400700 du 24 janvier 1994, a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 665 005 sur la base de 11 revendica-tions. Les revendications 1 et 9 à 11 s'énonçaient comme suit:

...

II. Trois oppositions ont été formées en vue d'obtenir la révocation du brevet sur le fondement de l'article 100a) CBE, à savoir manque de nouveauté et d'acti-vité inventive au vu, entre autres, des documents suivants:

...

III. La division d'opposition a révoqué le brevet litigieux. ...

IV. Un recours a été formé par la titulaire du brevet (requérante) contre cette déci-sion, reçu le 6 juillet 1999; la taxe prescrite a été payée le même jour.

...

VII. Par lettre du 2 avril 2002, la société Bristol-Myers Squibb Company (intimée 3) a déclaré avoir vendu, suivant acte en date du 15 novembre 2001, à la société Procter & Gamble Company, la partie de ses actifs constituée par sa filiale, la

ingelegt worden sei, am 15. November 2001 an Procter & Gamble verkauft habe. Daher beantrage sie, daß die Übertragung ihres Einspruchs auf Procter & Gamble für rechtswirksam erklärt werde. In ihren Schreiben vom 9. August 2002 – einer Antwort auf eine Mitteilung der Kammer zu mehreren Verfahren – und vom 9. Mai 2003 – einer Erwiderung auf die Argumente der Beschwerdeführerin – führte die Beschwerdegegnerin 3 die Tatsachen und Beweismittel zur Stützung des Übertragungsantrags im einzelnen auf. Ihrer Meinung nach steht dieses Vorbringen nicht im Widerspruch zur Rechtsprechung; die von der Beschwerdeführerin gewünschte Befassung der Großen Beschwerdekammer sei völlig unangebracht.

Die Kammer erklärte in der genannten Mitteilung zu mehreren Verfahren wie auch in der Anlage der Ladung zur mündlichen Verhandlung, daß der Antrag auf Übertragung des Einspruchs in Anbetracht der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht begründet erscheine und sie keinen ausreichenden Grund für eine Befassung der Großen Beschwerdekammer sehe.

VIII. Die mündliche Verhandlung fand am 21. Oktober 2003 statt. In ihrem Verlauf legte die Beschwerdeführerin als Hauptantrag einen neuen Satz mit 10 Ansprüchen vor, dessen Anspruch 1 wie folgt lautet:

...

IX. Die Beschwerdeführerin brachte folgendes vor:

a) Was die Übertragung des Einspruchs 3 betreffe, so habe dieser niemals zu Clairol Incorporated gehört. Er sei im Namen von Bristol-Myers Squibb eingelegt worden, deren Einsprechendenstellung gemäß der Entscheidung G 3/97 nicht zu ihrer freien Disposition stehe. Da ein Einsprechender nicht begründen müsse, warum er Interesse am Widerruf eines Patents habe, seien die Gründe, aus denen Bristol-Myers Squibb den Einspruch eingelegt habe, bedeutungslos. Daher müsse der Übertragungsantrag abgewiesen und das Verfahren mit Bristol-Myers Squibb als Einsprechender fortgesetzt werden.

...

on whose behalf the opposition had been filed. It therefore requested that the transfer of its opposition to the Procter & Gamble Company be declared valid. In letters dated 9 August 2002, in response to a communication from the board relating to several cases, and 9 May 2003, in response to the appellant's arguments, respondent 3 gave detailed facts and evidence in support of its transfer request. It considered that these facts and evidence were not at variance with the case law and that a referral to the Enlarged Board of Appeal, as proposed by the appellant, was totally inappropriate.

The board, in said communication relating to several cases and in the annex to the summons to oral proceedings, considered that the request for transfer of the opposition did not seem well-founded in the light of Board of Appeal case law, and it did not see any reason for a referral to the Enlarged Board.

VIII. The oral proceedings took place on 21 October 2003, during which the appellant filed a new set of ten claims as the main request. The wording of claim 1 is as follows:

...

IX. The appellant put forward the following arguments:

(a) With regard to the transfer of opposition 3, this had never belonged to Clairol Incorporated. It had been filed under the name Bristol-Myers Squibb Company which, in line with decision G 3/97, did not have the right to dispose freely of its opponent status. Since the opponent did not have to justify having any interest in having the patent revoked in order to act, Bristol-Myers Squibb Company's motivation for filing the opposition was irrelevant. Consequently, the request for transfer should be refused, and the proceedings should continue with Bristol-Myers Squibb Company as an opponent.

...

société Clairol Incorporated, dans l'intérêt de laquelle l'opposition avait été formée. En conséquence, elle a requis que soit déclaré valide le transfert de son opposition à la Société Procter & Gamble Company. Dans les lettres du 9 août 2002, en réponse à une communication de la Chambre, commune à plusieurs affaires, et du 9 mai 2003, en réponse aux arguments de la requérante, l'intimée 3 a détaillé les moyens de fait et de droit au soutien de la requête de transfert. Elle a considéré que ces moyens n'étaient pas en conflit avec la jurisprudence et qu'une saisine de la Grande Chambre de recours, évoquée par la requérante, était entièrement inappropriée.

La Chambre, dans ladite communication commune à plusieurs affaires ainsi que dans l'annexe à la citation à la procédure orale, a considéré que la requête de transfert de l'opposition ne paraissait pas fondée au vu de la jurisprudence des chambres de recours et qu'elle ne voyait pas de motif justifiant une saisine de la Grande Chambre.

VIII. La procédure orale a eu lieu le 21 octobre 2003. Au cours de l'audience, la requérante a déposé un nouveau jeu de 10 revendications à titre de requête principale, dont la revendication 1 s'énonce ainsi :

...

IX. La requérante a présenté les arguments suivants :

a) Concernant le transfert de l'opposition, l'opposition 3 n'avait jamais appartenu à la société Clairol Incorporated. Elle avait été formée au nom de la société Bristol-Myers Squibb Company, qui ne pouvait disposer librement de sa qualité d'opposante, conformément à la décision G 3/97. L'opposant ne devant pas justifier d'avoir un quelconque intérêt à l'annulation du brevet pour agir, les raisons pour lesquelles Bristol-Myers Squibb Company avait fait opposition n'avaient aucune importance. Par conséquent, il convenait de rejeter la requête de transfert, et la procédure devait continuer avec Bristol-Myers Squibb Company en qualité d'opposante.

...

X. Die Argumente der Beschwerdegegnerinnen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Die Beschwerdegegnerin 3 führte zu ihrem Antrag auf Übertragung des Einspruchs an, daß Bristol-Myers Squibb zum Zeitpunkt der Einlegung des Einspruchs Inhaberin sämtlicher Anteile ihrer Tochtergesellschaft Clairol Incorporated gewesen sei. Clairol Incorporated übe ihre Geschäftstätigkeit auf dem technischen Gebiet des Streitpatents aus. Die Beschwerdegegnerin 3 habe den aus den Anteilen dieser Tochtergesellschaft bestehenden Teil ihres Vermögens am 15. November 2001 an Procter & Gamble verkauft. Sie erklärte, sie habe im Auftrag ihrer Tochtergesellschaft Einspruch eingelegt, so daß dieser Einspruch mit dem Verkauf der Tochtergesellschaft auf Procter & Gamble übergegangen sei.

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin 3 legt die Kammer die Entscheidung G 4/88 der Großen Beschwerdekammer falsch aus, und dies vor allem hinsichtlich der Bedingung für die Abtretung eines Einspruchs, nämlich daß der Einspruch ein "untrennbares Zubehör dieses (abgetretenen) Vermögensbestandteils" sein müsse.

Die Tatsache, daß es sich bei dem verkauften Vermögen um eine juristische Person handle, die den Einspruch nicht eingelegt habe, dürfe, immer nach Auffassung der Beschwerdegegnerin 3, nicht dazu führen, daß die Bedingung des "untrennbaren Zubehörs" nicht erfüllt werden könne. Ganz im Gegenteil sei der vorliegende Sachverhalt mit den Erfordernissen der Entscheidung G 4/88 durchaus vereinbar, weil dort darauf abgehoben werde, daß der Einspruch im Interesse des Unternehmens eingelegt worden sei und der Begriff "Unternehmen" in diesem Zusammenhang im weitesten Sinne als eine Geschäftstätigkeit zu verstehen sei, die von der Einsprechenden ausgeübt werde oder ausgeübt werden könne.

Im vorliegenden Fall sei der Einspruch als untrennbares Zubehör des Vermögens der verkauften Tochtergesellschaft anzusehen, der mit dieser an die neue Gesellschaft übergegangen sei.

Die von der Kammer vorgeschlagene Auslegung könne zu unlogischen Situationen führen, und dies um so mehr, als ein Einspruch übertragen werden könne, wenn er von einer Einsprechenden

X. The respondents' arguments can be summarised as follows:

(a) With regard to its request for transfer of the opposition, respondent 3 asserted that Bristol-Myers Squibb Company was the sole shareholder of its subsidiary Clairol Incorporated at the time of filing of the opposition. Clairol Incorporated operated in the technical field of the contested patent. Respondent 3 had sold the portion of its assets made up by the shares of this subsidiary to the Procter & Gamble Company on 15 November 2001. It claimed to have filed the opposition on behalf of its subsidiary which meant that this opposition was transferred to the Procter & Gamble Company together with the sale of the subsidiary.

According to respondent 3, the board's interpretation of the Enlarged Board of Appeal's decision G 4/88 was erroneous, particularly as regards the condition applying to the transfer of an opposition, i.e. that of it being an "inseparable part of those (transferred) assets".

Again according to respondent 3, the fact that the transferred asset concerned a different legal entity to that which had filed the opposition should not lead to the result that the "inseparable part" condition was impossible to meet. On the contrary, the facts of the present case fully satisfied the G 4/88 criteria, because that decision stressed the fact that the opposition had been "instituted in the interest of the opponent's business" and that in this context the term "business" had to be interpreted in a wide sense as being a commercial activity carried out or capable of being carried out by the opponent.

In the case under consideration, the opposition had to be regarded as an inseparable part of the transferred subsidiary's assets, and as having been transferred along with the subsidiary to the new company.

The board's interpretation might lead to illogical situations in so far as a transfer would be admissible when made by the opponent company along with part of its assets but not when the part of the

X. Les arguments des intimées peuvent se résumer ainsi :

a) Selon l'intimée 3, en ce qui concerne sa requête relative au transfert de l'opposition, la société Bristol-Myers Squibb Company était titulaire de la totalité des parts de sa filiale Clairol Incorporated au moment où elle a formé opposition. Clairol exerçait son activité dans le domaine technique du brevet en litige. L'intimée avait cédé la partie de ses actifs que constituaient les parts de cette filiale à la société Procter & Gamble Company selon acte du 15 novembre 2001. Elle prétendait avoir formé l'opposition pour le compte de sa filiale de sorte que cette opposition s'était trouvée transférée à la société Procter & Gamble Company du fait de la cession de la filiale elle-même.

La Chambre, selon l'intimée 3, interprétait de façon erronée la décision G 4/88 de la Grande Chambre de recours, et en particulier la condition posée pour qu'une cession d'opposition fût possible, de "accessoire inséparable de l'élément patrimonial (cédé)" (inseparable part of those (transferred) assets).

Toujours selon l'intimée 3, le fait que l'actif cédé fût constitué d'une entité juridique distincte de celle ayant formé opposition ne saurait avoir pour effet de rendre la condition, d'"accessoire inséparable", impossible à remplir. Au contraire, les faits de la présente espèce étaient tout à fait compatibles avec les exigences de la décision G 4/88, parce que cette décision insistait sur la circonstance que l'opposition avait été intentée dans l'intérêt de l'entreprise ("instituted in the interest of the opponent's business") et que dans ce contexte le terme "entreprise" (business) devait être entendu dans un sens large comme qualifiant une activité économique exercée ou susceptible d'être exercée par l'opposante.

Dans le présent cas l'opposition devait être considérée comme un élément inséparable du patrimoine de la filiale cédée et cédée avec la filiale à la nouvelle société.

L'interprétation proposée par la Chambre risquait de conduire à des situations illogiques, tant il était vrai qu'un transfert pourrait être admis dans le cas où il était opéré par la société

zusammen mit einem Teil ihres Vermögens abgetreten werde, nicht aber, wenn der Vermögensteil, auf den sich der Einspruch beziehe, eine eigene juristische Person sei, obwohl genau der Vermögensteil, in dessen Interesse der Einspruch eingelegt werde, ein konkreter Vermögensbestandteil der Einsprechenden sein müsse – und es gebe wohl nichts Konkretes als eine bestimmte juristische Person. Vor dem Hintergrund der Entscheidung G 4/88 laute die relevante Frage nicht, ob der verkaufte Bestandteil ein untrennbares Zubehör des Vermögens der Einsprechenden sei, sondern ob der Einspruch von diesem verkauften Bereich untrennbar sei.

Die Schlußfolgerungen in der Entscheidung G 3/97 änderten nichts an dieser Sachlage, denn der wesentliche Punkt für die Entscheidung der Kammer sei es nicht, in wessen Name der Einspruch eingelegt worden sei, sondern "in wessen Interesse der Einspruch übertragen werden müsse".

In der mündlichen Verhandlung legte die Beschwerdegegnerin 3 für den Fall, daß die Kammer ihrem Antrag auf Übertragung nicht stattgebe, hilfsweise einen Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer mit zwei Rechtsfragen vor.

Die beiden anderen Beschwerdegegnerinnen stellten die Entscheidung dieser Frage in das Ermessen der Kammer.

...

XI. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 10 des in der Verhandlung vorgelegten Hauptantrags und hilfsweise auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1 bis 12.

XII. Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

Die Beschwerdegegnerin 3 (Bristol-Myers Squibb) beantragte zusätzlich, daß die Übertragung des Einspruchs auf Procter & Gamble für rechtswirksam erklärt werde. Hilfsweise beantragte sie, daß die Übertragung des Einspruchs auf Clairol Incorporated für rechtswirksam erklärt werde. In einem weiteren Hilfsantrag beantragte sie die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit den beiden folgenden Fragen:

assets to which the opposition related was a separate legal entity, even though the very part of the assets in the interest of which the opposition was filed had to be an identifiable part of the opponent's assets, and nothing was as identifiable as a specific legal entity. In the light of decision G 4/88, the relevant question was not whether the entity transferred was an inseparable part of the opponent's assets, but whether the opposition was inseparable from the transferred entity.

The conclusions of decision G 3/97 did not alter the situation because the central issue in the board's decision was not to establish in whose name the opposition had been filed but rather "in whose interest the opposition was to be transferred".

At the oral proceedings, respondent 3 made an auxiliary request that, if the board were to disallow its request for transfer, two points of law be put to the Enlarged Board of Appeal.

The other two respondents deferred to the decision of the board on this matter.

...

XI. The appellant (patent proprietor) requested that the contested decision be set aside and the patent maintained on the basis of claims 1 to 10 of the main request submitted at the oral proceedings and, failing this, on the basis of one of subsidiary requests 1 to 12.

XII. The respondents (opponents) requested that the appeal be dismissed.

Respondent 3 (Bristol-Myers Squibb Company) also requested that the transfer of opposition to the Procter & Gamble Company be declared valid. As an auxiliary request, it requested that the transfer of the opposition to Clairol Incorporated be declared valid. Failing that, it requested that the board put the following two questions to the Enlarged Board of Appeal:

opposante en même temps qu'une partie de son patrimoine mais non dans le cas où la partie du patrimoine à laquelle se rapporte l'opposition était une entité juridique distincte, alors que précisément l'élément du patrimoine dans l'intérêt duquel l'opposition avait été formée devait être un élément déterminé du patrimoine de l'opposante et que rien n'était plus déterminé qu'une entité juridique définie. A la lumière de la décision G 4/88 la question pertinente n'était pas de savoir si l'entité cédée était un accessoire inséparable du patrimoine de l'opposante mais si l'opposition était inséparable de l'entité cédée.

Les conclusions de la décision G 3/97 ne changeaient pas la situation, car le point essentiel pour la décision de la chambre n'était pas de savoir au nom de qui l'opposition avait été formée mais "dans l'intérêt de qui l'opposition devait être transférée".

Lors de la procédure orale, l'intimée 3 a soumis, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Chambre ne ferait pas droit à sa demande de transfert, une requête aux fins de voir saisir la Grande Chambre de recours sur deux questions de droit.

Les deux autres intimées s'en sont rapportées sur cette question.

...

XI. La requérante (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur le fondement des revendications 1 à 10 de la requête principale déposée à l'audience et à défaut sur le fondement de l'une des requêtes subsidiaires 1 à 12.

XII. Les intimées (opposantes) ont demandé le rejet du recours.

L'intimée 3 (Bristol-Myers Squibb Company) a requis, en outre, que soit déclaré valide le transfert de l'opposition à la société Procter & Gamble Company. A titre subsidiaire, elle a demandé que soit déclaré valide le transfert de l'opposition à la société Clairol Incorporated. A titre encore plus subsidiaire, elle a demandé que la Chambre saisisse la Grande Chambre de recours des deux questions suivantes :

"1. If an opposition is filed by a parent company solely in the interest of a wholly owned subsidiary of that company, and then that subsidiary is sold to a third party, can the opposition be assigned to the third party, and if not, can it be assigned to the subsidiary?"

2. What evidence is necessary to show that the opposition was filed by the parent company "solely in the interest of" the wholly owned subsidiary?"

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 EPÜ in Verbindung mit den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

#### 2. Verfahrensfragen

##### 2.1 Übertragung des Einspruchs

Das Hauptargument der Einsprechenden 3 (Beschwerdegegnerin 3) beruht auf einem Analogieschluß zur Sache T 349/86 (ABI. EPA 1988, 345), die der Entscheidung G 4/88 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1989, 480) zugrunde lag. Daher ist zunächst die Tragweite dieser Entscheidung zu untersuchen und dann zu klären, ob sich die Beschwerdegegnerin 3 auf die Analogie zu dieser Sache berufen kann.

2.1.1 In der Sache T 349/86 war die Kammer mit einem Antrag der Gesamtrechtsnachfolgerin der ursprünglichen Einsprechenden auf Übertragung der Einsprechendenstellung auf die Erwerberin eines Teils des Geschäftsbetriebs der Einsprechenden (Einzelrechtsnachfolgerin) befaßt.

Die M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft hatte 1985 der MAN Nutzfahrzeuge GmbH ihren Geschäftsbetrieb auf dem Gebiet der Nutzfahrzeuge übertragen und anschließend ihr übriges Gesamtvermögen mit dem der Gutehoffnungshütte Aktienverein AG fusioniert und die Gesamtrechtsnachfolgerin MAN Aktiengesellschaft gebildet. Nachdem der ursprünglich von M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft im Auftrag ihres Bereichs "Nutzfahrzeuge" eingelegte Einspruch von der zuständigen Abteilung zurückgewiesen worden war, legte die MAN Aktiengesellschaft als Gesamtrechtsnachfolgerin der Einsprechenden in dieser Eigenschaft Beschwerde ein und beantragte gleichzeitig die Übertragung des Einspruchs auf die MAN Nutzfahrzeuge

"1. If an opposition is filed by a parent company solely in the interest of a wholly owned subsidiary of that company, and then that subsidiary is sold to a third party, can the opposition be assigned to the third party, and if not, can it be assigned to the subsidiary?"

2. What evidence is necessary to show that the opposition was filed by the parent company "solely in the interest of" the wholly owned subsidiary?"

### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible because it meets the conditions set out in Articles 106 to 108 EPC in conjunction with Rules 1(1) and 64 EPC.

#### 2. Procedural issues

##### 2.1 Transfer of opposition

The main argument put forward by opponent 3 (respondent 3) is based on reasoning by analogy with T 349/86 (OJ EPO 1988, 345), which gave rise to Enlarged Board of Appeal decision G 4/88 (OJ EPO 1989, 480). Consideration should first be given to the implications of that decision and then to whether respondent 3 was right to reason by analogy with that case.

2.1.1 In T 349/86, the board considered a request filed by the universal successor in title of the original opponent for transfer of opponent status to the singular successor of part of its industrial and commercial activity.

In 1985, M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft assigned to MAN Nutzfahrzeuge GmbH its operations in the commercial vehicle field, and subsequently merged the remainder of its assets with those of Gutehoffnungshütte Aktienverein Aktiengesellschaft to form their universal successor in title MAN Aktiengesellschaft. Following the decision by the relevant opposition division to reject the opposition originally filed by M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft on behalf of its commercial vehicles department, MAN Aktiengesellschaft, the universal successor in title to the opponent, filed an appeal in that capacity, at the same time requesting that the opposition be transferred to MAN Nutzfahrzeuge GmbH as singular successor of the

"1. If an opposition is filed by a parent company solely in the interest of a wholly owned subsidiary of that company, and then that subsidiary is sold to a third party, can the opposition be assigned to the third party, and if not, can it be assigned to the subsidiary?"

2. What evidence is necessary to show that the opposition was filed by the parent company "solely in the interest of" the wholly owned subsidiary?"

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable puisque les conditions des articles 106 à 108 CBE en combinaison avec les règles 1(1) et 64 CBE sont satisfaites.

#### 2. Questions de procédure

##### 2.1 Transfert de l'opposition

L'argument majeur de l'opposante 3 (intimée 3) procède d'un raisonnement par analogie et ce, à partir du cas T 349/86 (JO OEB 1988, 345) à l'origine de la décision G 4/88 (JO OEB 1989, 480) de la Grande chambre de recours. Il convient dès lors d'analyser la portée de cette décision puis de considérer si l'intimée 3 est fondée à raisonner par analogie avec ce cas.

2.1.1 Dans l'instance T 349/86 la chambre était saisie d'une demande de transfert de la qualité d'opposant formée par l'ayant cause à titre universel de l'opposant originaire au profit du cessionnaire à titre particulier de partie de son activité industrielle et commerciale.

En effet la société M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft avait cédé courant 1985 à la société MAN Nutzfahrzeuge GmbH son activité d'entreprise dans le domaine des véhicules utilitaires, puis avait ultérieurement fusionné l'ensemble de ses actifs restants avec ceux de la société Gutehoffnungshütte Aktienverein Aktiengesellschaft, pour former par la suite leur ayant droit et successeur universel la société MAN Aktiengesellschaft. A la suite de la décision de rejet par la division compétente de l'opposition originairement formée par la société M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft pour le compte de son département "véhicules utilitaires", la société MAN Aktiengesellschaft ayant droit universel de l'opposant a formé recours en cette qualité et

GmbH, die Einzelrechtsnachfolgerin für den vom Einspruch betroffenen Bereich "Nutzfahrzeuge".

Der Entscheidung G 4/88 lag folgende Rechtsfrage zugrunde:

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

2.1.2 In den Entscheidungsgründen stellte die Große Beschwerdekammer zunächst den mit der Regel 60 (2) EPÜ implizit anerkannten Grundsatz auf, daß die Einsprechendenstellung von Rechts wegen auf die Erben und in entsprechender Weise auf den Gesamtrechtsnachfolger des Einsprechenden übertragen wird (s. G 4/88, Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

Dann befand die Große Beschwerdekammer, daß bei Abtretung des konkreten Vermögensbestandteils, den ein Geschäftsbereich der ursprünglichen Einsprechenden – im betreffenden Fall der Bereich Nutzfahrzeuge – darstellt, der Einspruch nach dem Grundsatz "accessio cedit principali" übertragen werden kann, wenn der Einspruch im Interesse des Unternehmensteils eingelegt worden ist, der dem abgetretenen Geschäftsbereich entspricht (s. G 4/88, Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

2.1.3 Die Sachlage im vorliegenden Verfahren unterscheidet sich von dem der Entscheidung G 4/88 zugrunde liegenden Sachverhalt im wesentlichen darin, daß Bristol-Myers Squibb auf dem Gebiet der Haarfärbemittel, d. h. dem Gebiet des Streitpatents, Eigentümerin einer Tochtergesellschaft Clairol Incorporated war, aber gleichwohl entschieden hatte, selbst Einspruch einzulegen. Später hat sie diese Tochtergesellschaft einzeln an die Firma Procter & Gamble verkauft, der nun die Einsprechendenstellung übertragen werden soll.

Der Unterschied besteht also darin, daß in dem Fall, der der Entscheidung G 4/88 zugrunde lag, der Bereich "Nutzfahrzeuge" der M.A.N. Maschinenfabrik

commercial vehicles department to which the opposition related.

The legal question that gave rise to decision G 4/88 was worded as follows:

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

2.1.2 In the reasons for its decision, the Enlarged Board began by establishing the principle implicitly acknowledged in Rule 60(2) EPC, according to which opponent status is legally transferred to the heirs and, by analogy, to the opponent's universal successor in law (G 4/88, Reasons, point 4).

The Enlarged Board also considered that where the specific part of the assets transferred is part of the business of the original opponent – the commercial vehicles department in that case – the opposition may be transferred in accordance with the principle that "accessio cedit principali" if the opposition was filed in the interest of the part of that business, that corresponds to the commercial activity transferred (G 4/88, Reasons, point 6).

2.1.3 The facts of the case pending before this board differ from those that gave rise to decision G 4/88 primarily in that Bristol-Myers Squibb Company, which had a subsidiary, Clairol Incorporated, operating in the field of hair dyes, ie the field of the contested patent, nevertheless chose to file the opposition itself. It subsequently sold this subsidiary for consideration and by way of singular succession to the Procter & Gamble Company, to which it is now requesting the transfer of opponent status.

The facts therefore differ in that in the case that gave rise to decision G 4/88, the commercial vehicles department of M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-

simultanément demandé le transfert de l'opposition à la société MAN Nutzfahrzeuge GmbH, cessionnaire à titre particulier du département "véhicules utilitaires" intéressé par l'opposition.

La question de droit ayant abouti à la décision G 4/88 était ainsi formulée :

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

2.1.2 Dans les motifs de sa décision la Grande Chambre pose en liminaire le principe implicitement reconnu par la règle 60(2) CBE, selon lequel la qualité d'opposant est transmise de droit aux héritiers et par analogie à l'ayant droit, successeur universel de l'opposant (cf. point 4 des motifs de G 4/88).

Ensuite, la Grande Chambre considère qu'en cas de cession de l'élément particulier du patrimoine que constitue une partie de l'entreprise de l'opposant originaire, dans le cas de l'espèce son département de véhicules utilitaires, l'action en opposition peut être transmise en vertu du principe selon lequel "l'accessoire suit le principal" dès lors que l'opposition a été intentée dans l'intérêt de la partie de cette entreprise, correspondant ainsi nécessairement à l'activité industrielle cédée (cf. point 6 des motifs de G 4/88).

2.1.3 Les faits de l'espèce pendant devant cette Chambre diffèrent de ceux ayant abouti à la décision G 4/88 essentiellement en ce que la société Bristol-Myers Squibb Company, possédant une filiale, la société Clairol Incorporated, active dans le domaine des teintures capillaires qui est celui du brevet contesté, a néanmoins choisi d'exercer personnellement l'action en opposition. Ultérieurement elle a cédé à titre onéreux et particulier cette filiale à la société Procter & Gamble Company au profit de laquelle elle requiert aujourd'hui le transfert de la qualité d'opposante.

Les faits diffèrent donc en ce que dans l'instance ayant abouti à la décision G 4/88 le département "véhicules utilitaires" de la société M.A.N. Maschinen-

Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft keine Tochtergesellschaft war, sondern ein bestimmter Geschäftsbereich; er verfügte über keine eigene Rechtspersönlichkeit, die ihn zu einem "jedermann" im Sinne des Artikels 99 (1) EPÜ gemacht hätte – und nur dann hätte er Einspruch einlegen können.

Im vorliegenden Fall ist festzustellen, daß Bristol-Myers Squibb den Einspruch gegen das Streitpatent bewußt im eigenen Namen eingelegt und zu keiner Zeit klargestellt hat, daß sie im Auftrag ihrer Tochtergesellschaft handle (sofern eine solche Angabe überhaupt von Belang wäre), obwohl diese Tochtergesellschaft, die volle Rechtsfähigkeit hatte und somit unter "jedermann" im Sinne des Artikels 99 (1) EPÜ fiel, durchaus berechtigt gewesen wäre, im eigenen Namen Einspruch einzulegen, und sei es auch nur auf Weisung der Muttergesellschaft.

#### 2.1.4 Somit wird festgestellt:

a) Zum einen war im angeführten Fall nur die M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft berechtigt, Einspruch einzulegen, weil ihr Bereich "Nutzfahrzeuge", der später abgetreten wurde, keine Rechtspersönlichkeit hatte und somit auch nicht einspruchsberechtigt war.

b) Zum anderen hat sich die Firma Bristol-Myers Squibb, die nach Maßgabe des Artikels 99 (1) EPÜ einspruchsberechtigt war, in der vorliegenden Sache dafür entschieden, dieses Einspruchsrecht selbst auszuüben, obwohl Clairol Incorporated eine einspruchsberechtigte, auf dem Gebiet des Streitpatents tätige, eigene juristische Person mit voller Rechtsfähigkeit war und somit ebenfalls das Einspruchsrecht ausüben konnte, wozu ein bloßer Geschäftsbereich nicht in der Lage ist.

2.1.5 Die Auswirkungen dieser unterschiedlichen Sachlage auf die Übertragung der Einsprechendenstellung werden aus der Entscheidung G 3/97 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1999, 245) deutlich:

a) In den beiden Vorlageentscheidungen T 301/95 (ABI. EPA 1997, 519) und T 649/92 (ABI. EPA 1998, 97) ging es im wesentlichen um die Frage, ob ein

Nürnberg Aktiengesellschaft was not a subsidiary company but formed a specific commercial department: it had no legal personality of its own giving it the status of a "person" within the meaning of Article 99(1) EPC and allowing it to file an opposition.

In the present case, Bristol-Myers Squibb Company deliberately acted in its own name when filing an opposition against the contested patent, without ever stating that it was acting on behalf of its subsidiary (assuming that making this known would have made any difference), even though that subsidiary had full legal capacity and as such, constituting a "person" within the meaning of Article 99(1) EPC, was perfectly entitled to file the opposition in its own name, even if acting on the instructions of the parent company.

#### 2.1.4 It is therefore established:

(a) that, in the case of M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft, only that company was legally entitled to file an opposition, since its commercial vehicles department, which was subsequently sold, was without legal personality and therefore not entitled to act,

(b) that in the present case, Bristol-Myers Squibb Company, having the same right to file an opposition as any person within the meaning of Article 99(1) EPC, chose to exercise that right on its own behalf, even though Clairol Incorporated, a separate legal entity with the power to file an opposition and active in the field of the contested patent, had full legal capacity and thus the status to act and personally exercise the right to file an opposition, a right not conferred on a mere commercial department.

2.1.5 The implications of this difference in circumstances regarding the transfer of opponent status are to be assessed in the light of decision G 3/97 (OJ EPO 1999, 245) taken by the Enlarged Board of Appeal:

(a) Both referrals, T 301/95 (OJ EPO 1997, 519) and T 649/92 (OJ EPO 1998, 97), essentially looked at whether an opposition was inadmissible simply

fabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft n'était point constitué en société filiale mais demeurait un département industriel particulier: il ne disposait pas d'une personnalité juridique propre lui conférant la qualité de "personne" au sens de l'article 99(1) CBE, seule propre à lui permettre de former opposition.

Force est de constater dans la présente espèce que la société Bristol-Myers Squibb Company a délibérément agi en son nom propre lorsqu'elle a formé opposition au brevet contesté, sans préciser à aucun moment agir pour le compte de sa filiale (à supposer qu'une telle mention puisse avoir une quelconque portée), alors même que cette filiale dotée de l'entière capacité juridique et comme telle constitutive d'une "personne" au sens de l'article 99(1) CBE se trouvait parfaitement en droit d'agir en opposition en son nom propre, fût-ce pour déférer aux instructions de sa société mère.

#### 2.1.4 Il est donc établi:

a) d'une part que dans un cas la société M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft était seule en droit de former opposition dès lors que son département "véhicules utilitaires" ultérieurement cédé, ne disposant pas de personnalité juridique, ne pouvait pas agir,

b) d'autre part que dans le cas d'espèce la société Bristol-Myers Squibb Company, ayant un droit à former opposition comme toute personne au sens de l'article 99(1) CBE, a choisi d'exercer ce droit à titre personnel, alors que de son côté la société Clairol Incorporated, entité juridique distincte possédant la capacité de former opposition, active dans le domaine du brevet contesté, disposait de la pleine capacité juridique et avait donc qualité à agir et exercer personnellement le droit de former opposition, dont ne dispose pas un simple département industriel.

2.1.5 Les conséquences de cette différence de circonstances quant à la transmission de la qualité d'opposant sont à tirer à la lumière de la décision de la Grande Chambre de recours, G 3/97 (JO OEB 1999, 245):

a) Les deux décisions de saisine respectivement T 301/95 (JO OEB 1997, 519) et T 649/92 (JO OEB 1998, 97) posaient pour l'essentiel la question de savoir si



Einspruch nicht schon deswegen unzulässig ist, weil der Einsprechende im Auftrag eines Dritten handelt.

b) In der Entscheidung G 3/97 heißt es: "Seine Verfahrensbeteiligung steht nicht zur freien Disposition des Einsprechenden. Hat er die Voraussetzungen für einen zulässigen Einspruch erfüllt, ist er Einsprechender und bleibt dies, bis das Verfahren oder seine Beteiligung beendet ist. Er kann seine Stellung nicht auf den Dritten abwälzen." (s. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

Diese Aussage, die dem allgemeinen Rechtsgrundsatz entspricht, daß gerichtliche Verfahren unabhängig von der jeweiligen Situation, beispielsweise einer Rechtsnachfolge, nicht einzeln – entgeltlich oder unentgeltlich –, sondern nur als Rechtsgesamtheit übertragen werden können, bestätigt die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern (T 659/92, ABI. EPA 1995, 519, Nrn. 3, 3.1 bis 3.3 der Entscheidungsgründe; T 670/95 vom 9. Juni 1998, nicht im ABI. EPA veröffentlicht; T 298/97, ABI. EPA 2002, 83).

c) Daraus folgt, daß die in der Entscheidung G 4/88 festgelegte Ausnahme von diesem Grundsatz in Verbindung mit der Entscheidung G 3/97 restriktiv auszuulegen ist.

Die Entscheidungen G 4/88 und G 3/97 ergänzen sich und behandeln jeweils einen bestimmten Aspekt des Einspruchs: In der Entscheidung G 4/88 werden die Bedingungen herausgearbeitet, unter denen die Übertragung der Einsprechendenstellung möglich ist, und in der Entscheidung G 3/97 werden die notwendigen und ausreichenden Bedingungen dargelegt, um die Einsprechendenstellung zu erlangen und zu wahren.

d) Wenn die Einsprechende ihre Behauptung, sie habe im Auftrag ihrer Tochtergesellschaft gehandelt, durch einen Verweis auf das Interesse stützt, das sie als Muttergesellschaft an der Einlegung des Einspruchs für ihre auf dem Gebiet des Streitpatents tätige Tochtergesellschaft gehabt und das sie mit dem Verkauf dieser Tochtergesellschaft verloren habe, knüpft sie das Einspruchsrecht – und damit die Einsprechendenstellung – de facto an das Vorliegen eines Interesses.

Das in einzelnen nationalen Rechtsordnungen vorgesehene Konzept des berechtigten Interesses, das auf subjek-

because the opponent was acting on behalf of a third party.

(b) Decision G 3/97 states: "The opponent does not have a right of disposition over his status as a party. If he has met the requirements for an admissible opposition, he is an opponent and remains such until the end of the proceedings or of his involvement in them. He cannot offload his status onto a third party" (Reasons, point 2.2).

This statement, which corresponds to the general principle of law whereby legal actions are not transferable by way of singular succession – whether for consideration or not – but only by way of universal succession, irrespective of the nature of the case, for example succession in title, reaffirms and endorses the established case law of the boards of appeal (T 659/92, OJ EPO 1995, 519, Reasons, points 3, 3.1 to 3.3; T 670/95 of 9 June 1998, not published in OJ EPO; T 298/97, OJ EPO 2002, 83).

(c) It follows that the exception to this principle, as defined in decision G 4/88 in conjunction with G 3/97, should be interpreted in a narrow sense.

Decisions G 4/88 and G 3/97 are actually complementary, and should be taken as dealing respectively with different aspects of opposition: G 4/88 stipulates conditions under which the transfer of opponent status is possible, whilst G 3/97 defines the conditions necessary and adequate to obtain and retain opponent status.

(d) By stressing the parent company's interest in filing an opposition as owner of a subsidiary operating in the field of the contested patent – an interest it lost when it sold that subsidiary – to strengthen the case that it was acting on behalf of its subsidiary, the opponent is in effect making the right of opposition, and consequently opponent status, dependent on the existence of such an interest.

The notion of legitimate interest, which refers to subjective factors to do with the person who initiates a procedure, in

une opposition est irrecevable du seul fait que l'opposant agit pour le compte d'un tiers.

b) La décision G 3/97 indique que : "L'opposant ne peut disposer librement de sa qualité de partie à la procédure. S'il a rempli les conditions pour que l'opposition soit recevable, il est opposant et le reste jusqu'à ce que prenne fin la procédure ou sa participation à la procédure. Il ne peut pas transmettre sa qualité à un tiers" (cf. point 2.2 des motifs).

Ce motif, correspondant au principe général du droit selon lequel les actions en justice ne peuvent se transmettre à titre particulier gratuit ou onéreux mais seulement par voie universelle, quelle qu'en soit la nature à l'occasion, par exemple, d'une succession, reprend et confirme une jurisprudence constante des chambres de recours (T 659/92, JO 1995, 519, points 3, 3.1 à 3.3 des motifs ; T 670/95 du 09.06.98, non publiée dans le JO OEB ; T 298/97, JO 2002, 83).

c) Il s'ensuit que l'exception à ce principe, telle que définie dans la décision G 4/88 considérée ensemble avec la décision G 3/97, doit être interprétée restrictivement.

En effet les décisions G 4/88 et G 3/97 sont complémentaires, elles doivent se lire comme traitant chacune un aspect particulier de l'opposition : G 4/88 dégage les conditions auxquelles la transmission de la qualité d'opposant est possible, G 3/97 définit les conditions nécessaires et suffisantes pour obtenir et conserver la qualité d'opposant.

d) En insistant sur l'intérêt qu'avait la société mère en faisant opposition tant qu'elle détenait la filiale active dans le domaine du brevet contesté et qu'elle a perdu en même temps qu'elle a cédé cette filiale, pour soutenir qu'elle a agi pour le compte de sa filiale, l'opposante subordonne en réalité le droit d'agir en opposition – et par la suite la qualité d'opposant – à l'existence d'un intérêt.

Or la notion d'intérêt à agir qui fait référence à des conditions subjectives liées à la personne qui initie une procédure,

tive Voraussetzungen in bezug auf die Person abhebt, die das Verfahren in Gang setzt – im vorliegenden Fall die Einsprechende –, ist als solches dem Einspruchsverfahren nach dem EPÜ fremd; der Gesetzgeber hat den Einspruch ausdrücklich als Popularrechtsbehelf ausgestaltet, der nach Artikel 99 (1) EPÜ jedermann offensteht, ohne daß ein persönliches Interesse bestehen muß (s. G 3/97, Nr. 3.2.1 der Entscheidungsgründe).

Da es gemäß G 3/97 "neben dem formell legitimierten Einsprechenden keinen "wahren" Einsprechenden geben" kann (s. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe), ist es ohne Belang, daß die Muttergesellschaft im Auftrag ihrer Tochtergesellschaft gehandelt haben will. Sofern keine besonderen Gründe für die Annahme eines Mißbrauchs vorliegen, ist zudem nicht danach zu forschen, in wessen Auftrag derjenige handelt, der das Verfahren vorschriftsmäßig eingeleitet hat (s. G 3/97, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Wer in seinem eigenen Namen die für die Zulässigkeit des Einspruchs erforderlichen Bedingungen erfüllt hat, gilt nicht als mutmaßlicher Einsprechender, sondern als Einsprechender.

Selbst wenn eingeräumt würde, daß die Einsprechende im vorliegenden Fall ein Interesse an der Einlegung des Einspruchs hatte, solange ihr ihre Tochtergesellschaft zu 100 % gehörte, ist dieser Umstand, der schon bei der Einlegung des Einspruchs ohne Bedeutung für dessen Zulässigkeit war, auch nach seiner Hinfälligkeit für den Ausgang des Einspruchsverfahrens oder für die Einsprechendenstellung irrelevant.

e) So sind alle Ausführungen, die als Nachweis dafür vorgebracht wurden, daß die Einsprechende ausschließlich im Interesse ihrer Tochtergesellschaft gehandelt habe, ohne Belang. Das Rechtsverhältnis zwischen der Einsprechenden und Dritten (hier ihrer Tochtergesellschaft) ist für das EPA rechtlich unerheblich (s. G 3/97, Nr. 3.2.2 der Entscheidungsgründe).

f) Das Prinzip, daß ein Einspruch – unabhängig vom vorstehend genannten allgemeinen Grundsatz (Nr. 2.1.2 b)<sup>1</sup> und vom Bemühen, einen Handel mit Einsprüchen zu vermeiden (s. T 298/97, a. a. O., Nr. 7.1 der Entscheidungsgründe) – nicht zur freien Disposition

this case the opponent, as required under certain national legislations, is as such foreign to the opposition procedure under the EPC; the EPC legislator specifically provided for opposition as a means of recourse for the general public and open to anyone under Article 99(1) EPC, irrespective of whether they have a personal interest in the matter (G 3/97, Reasons, point 3.2.1).

Since, according to decision G 3/97, "there cannot be a "true" opponent apart from the formally authorised opponent" (Reasons, point 2.2), it is irrelevant whether the parent company was acting on behalf of its subsidiary. Moreover, unless there are particular grounds for suspecting some form of abuse, there is no reason to establish on whose behalf someone who has initiated proceedings in due form was acting (G 3/97, Reasons, point 3). Someone who meets the opposition's admissibility conditions in his own name is regarded as an opponent, not someone presumed to be an opponent.

Even if it were to be accepted that the opponent in this case had an interest in filing an opposition whilst sole owner of the subsidiary, this factor, which was irrelevant at the beginning for purposes of the admissibility of the opposition, is still irrelevant for the outcome of the opposition or opponent status once it ceases to apply.

(e) Thus all the submissions made to show that the opponent was acting in the sole interest of its subsidiary are without effect. The legal connection between the opponent and third parties (in this case its subsidiary) is of no legal concern to the EPO (G 3/97, Reasons, point 3.2.2).

(f) The rationale for the principle of non-disposability of an opposition, over and above the general principle referred to above (point 2.1.5(b))<sup>1</sup> and the desire to prevent trade in oppositions (T 298/97, supra, Reasons, point 7.1), relates to the nature of the opposition procedure and

en l'occurrence l'opposant, exigées par certaines législations nationales, est en tant que telle étrangère à la procédure d'opposition régie par la CBE, le législateur de la CBE ayant expressément aménagé l'opposition comme un moyen de recours destiné au public ouvert par l'article 99(1) CBE à toute personne, sans exiger d'intérêt personnel à agir (cf. point 3.2.1 des motifs de G 3/97).

Dès lors que selon la décision G 3/97, "il ne saurait y avoir de "véritable" opposant à côté de l'opposant qui remplit les conditions de forme prévues" (cf. point 2.2 des motifs de G 3/97), la circonstance que la société mère ait agi pour le compte de sa filiale est indifférente. D'ailleurs, sauf raisons particulières faisant suspecter un abus, il n'y a pas lieu de vérifier pour le compte de qui agit celui qui a engagé la procédure en bonne et due forme (cf. point 3 des motifs de G 3/97). Celui qui a rempli en son nom propre les conditions requises pour la recevabilité de l'opposition n'est pas traité comme présumé opposant mais comme opposant.

Même si l'on admettait que l'opposante avait en l'espèce un intérêt à former opposition du temps où elle détenait sa filiale à 100%, cette circonstance indifférente quant à la recevabilité de l'opposition à l'origine, continue, lorsqu'elle disparaît, à n'avoir aucune incidence sur le sort de l'opposition ou la qualité d'opposante.

e) En cela, tous les développements sur la preuve à rapporter sur le fait que l'opposante aurait agi dans l'unique intérêt de sa filiale sont hors sujet. Le lien juridique entre l'opposante et des tiers (ici avec sa filiale) est juridiquement sans importance pour l'OEB (cf. point 3.2.2 des motifs de G 3/97).

f) La justification du principe de l'indisposabilité de l'opposition, indépendamment du principe général rappelé ci-dessus (point 2.1.2b) et du souci d'éviter un commerce des oppositions (T 298/97, précitée, cf. point 7.1 des motifs), réside dans la nature de la procédure d'opposi-

<sup>1</sup> Anmerkung der Übersetzerin: Richtig ist eigentlich "2.1.5.b).

<sup>1</sup> Reference amended by translator

steht, liegt in der Natur des Einspruchsverfahrens und in seinem Ziel begründet, der Öffentlichkeit zu ermöglichen, die Gültigkeit von Patenten anzufechten. Das Verfahren muß einfach und zügig sein und darf nicht durch private Interessen zwischen einem Beteiligten und Dritten – beispielsweise zur Übertragung der Einsprechendenstellung – behindert werden, da das EPA in Anbetracht seiner Aufgaben und Ressourcen auch nicht das geeignete Organ ist, über solche Fragen zu befinden.

Somit kann die Einsprechendenstellung nur zusammen mit einem Teil des Geschäftsbetriebs eines rechtsfähigen Einsprechenden übertragen werden, wenn die übertragene Abteilung oder der übertragene Bereich des Unternehmens keine juristische Person und somit nicht rechtsfähig ist.

Dies ist hier nicht der Fall; Clairol Incorporated war zwar eine 100%ige Tochtergesellschaft von Bristol-Myers Squibb, war aber trotzdem selbst einspruchsberechtigt, weil sie als juristische Person voll rechtsfähig war.

## 2.2 Befassung der Großen Beschwerdekammer

2.2.1 Aus den vorstehenden Ausführungen geht hervor, daß die Frage, ob die Einspruchsübertragung rechtswirksam ist, aus folgenden Gründen nicht einem der beiden Fälle zuzuordnen ist, in denen die Große Beschwerdekammer befaßt wird (Artikel 112 (1) EPÜ):

– Die Entscheidung der Kammer über diese Frage steht nicht im Widerspruch zur ständigen Rechtsprechung, weil es keine divergierende Rechtsprechung gibt; vielmehr wendet sie den in G 4/88 aufgestellten und mit G 3/97 vervollständigten Grundsatz an: Daher besteht keine Notwendigkeit für eine Vereinheitlichung der Rechtsanwendung.

– Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung liegt nicht vor; es geht lediglich darum, Schlußfolgerungen aus zwei in den vorgenannten Entscheidungen aufgestellten Grundsätzen zu ziehen.

2.2.2 Die Frage des Nachweises stellt sich im vorliegenden Fall letztlich nicht, weil der betreffende Sachverhalt – daß die Einsprechende ausschließlich im Interesse ihrer 100%igen Tochtergesell-

its aim to allow the general public to challenge the validity of a patent. This procedure is intended to be straightforward and swift, and not involve considering what private interest a party might have vis-à-vis third parties, such as in connection with the transfer of opponent status, since, in view of its function and resources, the EPO is not the most appropriate body to deal with these issues.

Thus, opponent status can only be transferred together with the assignment of part of the commercial activity of an opponent with sole legal authority where the transferred company division or department does not have that status and therefore lacks legal personality.

This does not apply in the present case where, even though Clairol Incorporated was a wholly-owned subsidiary of Bristol-Myers Squibb Company, it was still entitled to act on its own behalf in opposition, having full legal authority – a feature of legal personality.

## 2.2 Referral to the Enlarged Board of Appeal

2.2.1 It is clear from the above that the issue of the validity of the transfer of opposition under consideration does not fall under either of the two cases allowing a referral to the Enlarged Board of Appeal (Article 112(1) EPC) for the following reasons:

– the board's decision on this question is not at variance with established case law because there is no divergent case law, but rather applies the principle established by G 4/88 as complemented by G 3/97: there is therefore no need for legal harmonisation;

– this decision does not address an important point of law but merely assesses the implications of the two principles previously established by the two above-mentioned decisions.

2.2.2 The issue of the nature of the evidence to be supplied does not actually arise in this case because the evidence involved, ie proof that the opponent acted in the sole interest of its

tion et son objectif qui est de permettre au public de contester la validité d'un brevet. Ce doit être une procédure simple et rapide que ne doivent pas entraver des considérations d'intérêt privé entre une partie et des tiers telles par exemple que celles liées à la transmission de la qualité d'opposant, l'OEB n'étant pas en outre, par sa finalité et ses moyens, l'organisme le mieux placé pour connaître de ces questions.

Ainsi donc la qualité d'opposant ne peut se transmettre qu'avec la cession d'une partie de l'activité économique d'un opposant ayant seul qualité pour agir en justice, dès lors que la division ou le département d'entreprise cédés ne disposent point de telle qualité qui est un attribut de la personnalité morale.

Tel n'est point le cas en l'espèce, où même si la société Clairol Incorporated était une filiale de Bristol-Myers Squibb Company à 100%, elle n'en disposait pas moins personnellement du droit d'agir en opposition, dès lors qu'elle était dotée de la pleine capacité civile, attribut de la personnalité juridique.

## 2.2 La saisine de la Grande Chambre de recours

2.2.1 Les développements ci-dessus démontrent que la question de la validité de la transmission de l'opposition à trancher ne ressortait pas d'un des deux cas de saisine de la Grande Chambre de recours (article 112(1) CBE) pour les raisons suivantes :

– la décision de la chambre en réponse à la question posée ne va pas à l'encontre de la jurisprudence établie, puisqu'il n'y a pas de jurisprudence divergente, mais elle applique le principe posé par G 4/88 et complété par G 3/97 : il n'y avait donc aucun impératif d'harmonisation du droit ;

– cette réponse ne supposait pas de trancher un important point de droit puisqu'il ne s'agissait que de tirer les conséquences de deux principes établis précédemment par les deux décisions précitées.

2.2.2 La question de la nature des preuves à fournir ne se pose finalement pas dans ce cas puisque l'objet de la preuve concerné à savoir que l'opposant avait agi dans l'unique intérêt de la filiale

schaft gehandelt habe – für die getroffene Entscheidung nicht von Belang ist.

2.3 Daher kann die Übertragung nicht rechtswirksam sein, und der Antrag der Beschwerdegegnerin 3 wird zurückgewiesen.

2.4 Aus den vorstehend genannten Gründen ist der Hilfsantrag auf Übertragung auf Clairol Incorporated ebenfalls zurückzuweisen.

2.5. Da die Kammer die Rechtswirksamkeit der Einspruchsübertragung nicht anerkennt, sind Procter & Gamble und Clairol Incorporated nicht als Beteiligte am Beschwerdeverfahren zu betrachten.

...

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Antrag auf Übertragung des Einspruchs wird zurückgewiesen.
3. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.

wholly-owned subsidiary, has no bearing whatsoever on the decision taken.

2.3 The transfer cannot therefore be valid and the request by respondent 3 is refused.

2.4 For the reasons set out above, the auxiliary request for transfer to Clairol Incorporated must also be refused.

2.5 Since the board does not recognise the validity of the transfer of the opposition, the Procter & Gamble Company and Clairol Incorporated cannot be regarded as parties to the appeal procedure.

...

#### **Order**

##### **For these reasons it is decided that:**

1. The decision under appeal is set aside.
2. The transfer of the opposition is refused.
3. The case is remitted to the department of first instance for further prosecution.

détenue à 100%, ne joue aucun rôle quant à la décision prise.

2.3 Par conséquent, le transfert ne peut être valable et la requête de l'intimée 3 est refusée.

2.4 Pour les raisons exposées ci-dessus, la requête subsidiaire de transfert à la société Clairol Incorporated doit également être rejetée.

2.5 La chambre ne reconnaissant pas la validité des transferts de l'opposition, les sociétés Procter & Gamble Company et Clairol Incorporated ne peuvent être considérées comme parties à la procédure de recours.

...

#### **Dispositif**

##### **Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. La décision contestée est annulée.
2. Le transfert de l'opposition est refusé.
3. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré pour suite à donner.