

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3 vom 15. Juni 1992**  
**T 553/90 - 3.2.3\***  
 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C.T. Wilson  
 Mitglieder: F Brösamle  
 H. Andrä  
 W. Moser  
 L. Mancini

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
**MARLBORO MARKETING, INC.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**

**I. Werner Schenk GmbH + Co.**

**II. Plastoprint GmbH + Co. KG**

**Stichwort: Umschreibung/  
 MARLBORO**

**Artikel: 20, 60 (3) EPÜ**

**Schlagwort: "Legitimation der Patentinhaberin" - "Umschreibung - bindende Wirkung"**

*Leitsatz*

*Wird das europäische Patent während des Einspruchsverfahrens umgeschrieben, so tritt der neu im Patentregister eingetragene Patentinhaber sowohl im Einspruchs- als auch im Beschwerdeverfahren an die Stelle des bisherigen Patentinhabers. Seine Legitimation kann in diesen Verfahren nicht in Frage gestellt werden.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Auf die am 22. März 1983 angemeldete und am 3. Oktober 1984 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 83 102 840.2 ist am 2. Juli 1985 das europäische Patent Nr. 0 120 099 mit neunzehn Ansprüchen erteilt worden.

II. Auf dieser Patentschrift ist als Patentinhaberin die Firma

"The Howard Marlboro Group  
 500 Tenth Avenue  
 New York, New York 100 18 (US)"

angegeben.

Nach der Patenterteilung hat die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) mit Schreiben vom 1. September 1987 den Antrag gestellt, das Patent Nr. 0 120 099 umzuschreiben auf die Firma

"MARLBORO MARKETING, INC.  
 475 Tenth Avenue  
 New York, New York 10018 (US)"

und eine Übertragungserklärung und eine neue Vollmacht vorgelegt.

Mit Schreiben vom 30. September 1987 hat das Europäische Patent-

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 1,30 DEM pro Seite erhältlich

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.3 dated 15 June 1992**  
**T 553/90- 3.2.3\***  
 (Translation)

Composition of the Board

Chairman: C.T. Wilson  
 Members: F. Brösamle  
 H. Andrä  
 W. Moser  
 L. Mancini

**Patent proprietor/Respondent:**  
**MARLBORO MARKETING, INC.**

**Opponent/Appellant:**

**I. Werner Schenk GmbH + Co.**

**II. Plastoprint GmbH + Co. KG**

**Headword: Transfer/MARLBORO**

**Article: 20, 60(3) EPC**

**Keyword: "Entitlement of patent proprietor" - "Transfer - binding effect"**

*Headnote*

*If the European patent is transferred during opposition proceedings the new patent proprietor entered in the Register of Patents takes the place of the previous patent proprietor both in the opposition and in the appeal proceedings. His entitlement may not be questioned in these proceedings.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 0 102 099 with nineteen claims was granted on 2 July 1986 in respect of European patent application No. 83 102 840.2, which was filed on 22 March 1983 and published on 3 October 1984.

II. The patent proprietor is stated on the patent specification as being

"The Howard Marlboro Group  
 500 Tenth Avenue  
 New York, New York 100 18 (USA)".

Following the grant of the patent, the patent proprietor (respondent) requested in a letter dated 1 September 1987 that patent No. 0 120 099 be transferred to

"MARLBORO MARKETING, INC.  
 475 Tenth Avenue  
 New York, New York 10018 (USA)"

and submitted a declaration of transfer and a new authorisation.

In a letter dated 30 September 1987, the European Patent Office stated that

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 Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.3, en date du 15 juin 1992**  
**T 553/90- 3.2.3\***  
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: C.T. Wilson  
 Membres: F. Brösamle  
 H. Andrä  
 W. Moser  
 L. Mancini

**Titulaire du brevet/intimée:**  
**MARLBORO MARKETING, INC.**

**Opposante/requérante:**

**I. Werner Schenk GmbH & Co**

**II. Plastoprint GmbH & Co KG.**

**Référence: Transfert/MARLBORO**

**Articles: 20, 60 (3) CBE**

**Mot-clé: "Habilitation de la titulaire du brevet" - "Transfert - effet obligatoire"**

*Sommaire*

*Si un brevet européen fait l'objet d'une transfert au cours de la procédure d'opposition, le nouveau titulaire inscrit dans le Registre européen des brevets se substitue à l'ex-titulaire dans la procédure d'opposition et dans la procédure de recours. Son habilitation à exercer le droit au brevet dans ces procédures ne peut être mise en question.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 83 102 840.2, déposée le 22 mars 1983 et publiée le 3 octobre 1984, a abouti, le 2 juillet 1986, à la délivrance du brevet européen n° 0 120 099, comportant dix-neuf revendications.

II. Sur le fascicule du brevet, il est indiqué que le titulaire du brevet est la société

The Howard Marlboro Group  
 500 Tenth Avenue  
 New York, New York 100 18 (US).

Après la délivrance du brevet, la titulaire (l'intimée) a demandé par lettre en date du 1<sup>er</sup> septembre 1987 que le brevet n° 0 120 099 soit transféré à la société

MARLBORO MARKETING, INC  
 475 Tenth Avenue  
 New York, New York 10018 (US),

et a produit à cette fin une déclaration de transfert et un nouveau pouvoir.

Par lettre en date du 30 septembre 1987, l'Office européen des brevets a

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 1.30 DEM par page

amt mitgeteilt, daß das Streitpatent antragsgemäß umgeschrieben worden ist und daß der Rechtsübergang in das europäische Patentregister eingetragen und im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wird

III. Gegen das erteilte Patent haben die Beschwerdeführerinnen

I. Werner Schenk GmbH + Co. und  
II. Plastoprint GmbH + Co. KG

jeweils Einspruch eingelegt und sich dabei u. a. auf folgende Druckschriften gestützt.

IV. ...

Weiterhin wurde [von den Beschwerdeführerinnen I und II] die Aktivlegitimation der Patentinhaberin und jetzigen Beschwerdegegnerin in Frage gestellt

V. Das Verfahren vor der ersten Instanz wurde mit der Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ vom 23 April 1990 zum Abschluß gebracht, wobei die Einspruchsabteilung zu der Schlußfolgerung gelangt ist, daß das Patent unter Berücksichtigung der im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens genügen.

VI. Gegen die vorgenannte Zwischenentscheidung haben die Beschwerdeführerinnen I und II unter gleichzeitiger Bezahlung der Gebühr am 19 bzw. 20 Juni 1990 Beschwerde eingelegt ...

VII. In der Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 11 (2) VOBK vom 7. Februar 1992 hat die Kammer ihre vorläufige Beurteilung der Sachlage dahingehend zum Ausdruck gebracht, daß ihrer Meinung nach Zweifel an der ausreichenden Legitimation der Beschwerdegegnerin nicht gerechtfertigt sind, ...

IX. Die wesentlichen Diskussionspunkte in der mündlichen Verhandlung vom 15. Juni 1992 bewegten sich im Rahmen der bisher im Beschwerdeverfahren vorgetragenen Argumente, nämlich Frage der Legitimation der Beschwerdegegnerin.

Die Beschwerdeführerinnen I und II beantragen weiterhin den Widerruf des Patents

Die Beschwerdegegnerin verteidigt dagegen das Patent gemäß vorstehend genanntem Haupt- bzw. Hilfsantrag, vgl. Pkt. VIII., d. h. sie beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des Haupt- oder Hilfsantrages.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden entsprechen den Artikeln 106 bis 108 sowie der Regel 64 EPÜ, sie sind zulässig

the contested patent had been transferred as requested and the devolution of rights would be entered in the Register of European Patents and published in the European Patent Bulletin

III. The appellants

I Werner Schenk GmbH + Co. and  
II Plastoprint GmbH + Co KG

lodged appeals against the granted patent which were based in part on the following documents: ...

IV. ...

Furthermore, appellants I and II questioned the patent proprietor/respondent's right to sue

V The case before the department of the first instance ended with an interlocutory decision under Article 106(3) EPC dated 23 April 1990, in which the Opposition Division concluded that, taking account of the changes made in the opposition proceedings, the patent and the invention which formed its subject-matter satisfied the requirements of the Convention. ...

VI. Notices of appeal were lodged by appellants I and II against this interlocutory decision on 19 and 20 June 1990 respectively, on which dates they also paid their fees. ...

VII. In a communication under Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal dated 7 February 1992, the Board stated in its provisional assessment of the facts and circumstances that there was no reason to doubt the respondent's entitlement, ...

IX. Discussions in the oral proceedings on 15 June 1992 centred on the arguments which had already been put forward in the appeal proceedings, namely the question of the entitlement of the appellant, ...

Appellants I and II uphold their request for revocation of the patent.

The respondent defends the patent in accordance with the above-mentioned main and auxiliary requests (see point VIII), that is it requests that the contested decision be set aside and the patent be maintained on the basis of the main or auxiliary requests

#### Reasons for the Decision

1. The appeals comply with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC. They are admissible.

notifié que le brevet en litige avait été transféré conformément à la requête qui avait été formulée, et que ce transfert serait inscrit dans le Registre européen des brevets et annoncé dans le Bulletin européen des brevets.

III. Les requérantes

I. Werner Schenk GmbH & Co et  
II. Plastoprint GmbH & Co KG

ont chacune formé opposition en se fondant notamment sur les documents suivants: ...

IV. ...

Les requérantes I et II ont contesté par ailleurs que la titulaire du brevet et actuelle intimée soit habilitée à exercer le droit au brevet européen.

V. A l'issue de la procédure devant la première instance, la division d'opposition a rendu le 23 avril 1990 une décision intermédiaire au sens de l'article 106(3) CBE, dans laquelle elle concluait que compte tenu des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention revendiquée satisfaisaient aux exigences de la Convention.

VI. Les requérantes I et II ont formé un recours à l'encontre de cette décision, l'une le 19 juin, l'autre le 20 juin 1990, en acquittant en même temps la taxe correspondante. ...

VII. Dans sa notification en date du 7 février 1992 effectuée conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre, portant à titre provisoire un premier jugement sur la situation, a affirmé que, à son avis, l'habilitation de l'intimée à exercer le droit au brevet ne pouvait être mise en doute, ...

IX. Lors de la procédure orale du 15 juin 1992, il a été discuté essentiellement des arguments avancés auparavant dans le cadre de la procédure de recours, c'est-à-dire de la question de l'habilitation de l'intimée à exercer le droit au brevet européen, ...

Les requérantes I et II continuent à demander la révocation du brevet.

L'intimée défend quant à elle son brevet, demandant l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sur la base de sa requête principale ou de sa requête subsidiaire (cf. point VIII).

#### Motifs de la décision

1. Les recours répondent aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; ils sont donc recevables.

## 2 Legitimation der Beschwerdegegnerin

2.1 Diese Rechtsfrage ist bereits im Einspruchsverfahren diskutiert worden, mit dem Ergebnis, daß die Erstinstanz zu dem Ergebnis kam, daß die im Patentregister eingetragene Partei als Patentinhaberin zu gelten habe und daß das EPÜ hierfür keine andere Regelung kenne, so daß ggf. eine Klärung vor den nationalen Gerichten erfolgen müsse

2.2 Das europäische Patentregister (Artikel 127 EPÜ) enthält u. a. Angaben über die Person des Anmelders oder Patentinhabers (Regel 92 (1) f) EPÜ) sowie über Rechte an der europäischen Patentanmeldung oder am europäischen Patent (Regel 92 (1) w) EPÜ). Gemäß Artikel 20 EPÜ ist die Rechtsabteilung des EPA zuständig für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister. Diese Entscheidungen sind nach Artikel 106 (1) EPÜ mit der Beschwerde anfechtbar. Diese Beschwerden fallen aufgrund von Artikel 21 (2) EPÜ in den Kompetenzbereich der Juristischen Beschwerdekammer, und nicht in denjenigen der Technischen Beschwerdekammern (Artikel 21 (3) a), b) und (4) EPÜ).

2.3 Das Verfahren vor der Rechtsabteilung stellt gegenüber dem Erteilungsverfahren ein Nebenverfahren dar, in dem die Legitimation der im Patentregister als Inhaber des Rechts auf das Patenteingetragenen Person angefochten werden kann. Im Erteilungs- und im Einspruchsverfahren gilt jedoch die Fiktion gemäß Artikel 60 (3) EPÜ.

2.4 Die Einspruchsabteilung war somit nicht befugt, über die Legitimation der Beschwerdegegnerin zu entscheiden. Aufgrund von Artikel 111 (1) EPÜ ist die Kammer auch nicht berechtigt, darüber eine Entscheidung zu treffen.

## 2. Entitlement of the respondent

2.1 This legal point has already been discussed in the opposition proceedings, at which the department of first instance decided that the party entered in the Register of Patents had to be regarded as the patent proprietor and that the position was not regulated by any other provision in the EPC. If necessary, therefore, the matter would have to be referred to the national courts for clarification.

2.2 The Register of European Patents (Article 127 EPC) contains information about the identity of the applicant or patent proprietor (Rule 92(1)(f) EPC) and about rights over the European patent application or the European patent (Rule 92(1)(w) EPC). Under Article 20 EPC, the Legal Division of the EPO is responsible for decisions in respect of entries in the Register of European Patents and their deletion. These decisions are subject to appeal under Article 106(1) EPC. On the basis of Article 21(2) EPC these appeals fall within the jurisdiction of the Legal Board of Appeal, and not the Technical Boards of Appeal (Article 21(3)(a), (b) and (4) EPC).

2.3 With respect to the grant proceedings, the proceedings before the Legal Division are ancillary proceedings in which the entitlement of the person entered in the Register of Patents as the person to whom the right to the patent belongs can be contested. In grant and opposition proceedings, however, the legal fiction established in Article 60(3) EPC applies

2.4 The Opposition Division was therefore not competent to decide on the entitlement of the respondent. Under Article 111(1) EPC, the Board is not authorised to do so either

## 2. Habilitation de l'intimée à exercer le droit au brevet européen

2.1 Il a déjà été discuté de cette question de droit au cours de la procédure d'opposition; la première instance avait considéré alors que la partie inscrite dans le Registre des brevets devait être considérée comme la titulaire du brevet et que vu l'absence dans la CBE d'autres dispositions à ce sujet, la question devrait éventuellement être tirée au clair devant les tribunaux nationaux

2.2 Dans le Registre européen des brevets (article 127 CBE) sont portées notamment des indications concernant l'identité du demandeur ou du titulaire du brevet (règle 92 (1) f) CBE) et les droits qui ont été constitués sur la demande de brevet européen ou sur le brevet européen (règle 92 (1) w) CBE). L'article 20 CBE dispose que la division juridique est compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets. En vertu de l'article 106 (1) CBE, ces décisions sont susceptibles de recours. L'examen de ces recours relève non pas de la compétence des chambres de recours techniques telle que visée à l'article 21 (3) a), b) et (4) CBE, mais de la compétence de la chambre de recours juridique, conformément à l'article 21 (2) CBE.

2.3 La procédure devant la division juridique est une procédure parallèle à la procédure de délivrance, qui permet d'attaquer l'habilitation de la personne inscrite dans le Registre des brevets en tant que titulaire des droits sur le brevet. Toutefois, dans la procédure d'opposition et dans la procédure de délivrance, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen, en vertu de l'article 60(3) CBE

2.4 La division d'opposition n'était donc pas en droit de se prononcer sur l'habilitation de l'intimée. Eu égard à l'article 111 (1) CBE, la Chambre n'est pas autorisée elle non plus à trancher cette question.