

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 10. März 1993
T 289/91 - 3.3.1*
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn
Mitglieder: R. K. Spangenberg
J.-C. Saisset

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Hoechst Aktiengesellschaft**
**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Knappwost, Adolf, Professor Dr.**

**Stichwort: ACE-Inhibitoren/
HOECHST**

Artikel: 99 (1), 54 (1), 56 EPÜ

**Schlagwort: "Zulässigkeit des Einspruchs erstmals im Beschwerdeverfahren bestritten" - "Einspruchsbe-
rechtigung (ja)" - "Ausforschungsan-
trag zur Feststellung des wahren
Einsprechenden zurückgewiesen" -
"Neuheit (ja, Auswahl)" - "Erfinderi-
sche Tätigkeit (ja)" - "Ermittlung des
nächsten Standes der Technik"**

Leitsätze

I. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist als unverzichtbare prozessuale Voraussetzung der sachlichen Prüfung des Einspruchsvorbringens in jedem Verfahrensstadium, also auch im Beschwerdeverfahren, von Amts wegen zu prüfen (Nr. 2.1 der Gründe).

II. Eine eidesstattliche Erklärung darüber, daß der Einsprechende im eigenen Namen handelt, darf nur dann gefordert werden, wenn konkrete Anhaltspunkte für ernsthafte Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden mitgeteilt werden. Ernsthafte Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden bestehen nicht schon dann, wenn ein persönliches oder wirtschaftliches Interesse des Einsprechenden am Patentgegenstand nicht offensichtlich ist (im Anschluß an T 635/88, ABI. EPA 1993, 608, Nr. 2.2 der Gründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 5. April 1991 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr erhobene Beschwerde richtet sich gegen die am 26. Novem-

* 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 3.3.1 dated 10 March 1993
T 289/91 - 3.3.1*
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn
Members: R.K. Spangenberg
J.-C. Saisset

**Patent proprietor/Respondent:
Hoechst Aktiengesellschaft**
**Opponent/Appellant: Knappwost,
Adolf, Professor Dr**

Headword: ACE inhibitors/HOECHST

Article 99 (1), 54 (1), 56 EPC

Keyword: "Admissibility of opposition contested for first time during appeal proceedings"- "Entitlement to file opposition (yes)"- "Application for investigation to determine true identity of opponent rejected"- "Novelty (yes, selection)"- "Inventive step (yes)"- "Establishing closest prior art"

Headnote

I. The admissibility of the opposition is an indispensable procedural requirement for the substantive examination of the opposition submissions at every stage of the proceedings, i.e. also in appeal proceedings, and, as such, it must be examined by the EPO of its own motion (point 2.1 of the Reasons).

II. A statutory declaration that the opponent is acting on his own behalf may only be required if there are concrete grounds for casting serious doubt on the opponent's true identity. Serious doubts as to the opponent's true identity are not justified by the mere fact that the opponent does not have any obvious personal or economic interest in the subject-matter of the patent (following T 635/88, OJEP 1993, 608, point 2.2 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. By a decision delivered on 26 November 1989, with written reasons issued on 7 February 1991, the Opposition Division of the European

* 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 3.3.1, en date du 10 mars 1993
T 289/91 - 3.3.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : K.J.A. Jahn
Membres : R.K. Spangenberg
J.-C. Saisset

Titulaire du brevet/intimé: Hoechst Aktiengesellschaft
**Opposant/requérant: Knappwost,
Adolf, Professor Dr.**

**Référence: Inhibiteurs d'ECA/
HOECHST**

Article: 99(1), 54(1), 56 CBE

Mot-clé: "Recevabilité de l'opposition contestée pour la première fois au cours de la procédure de recours" - "Droit de former opposition (oui)"- "Rejet d'une demande d'enquête visant à déterminer l'opposant véritable"- "Nouveauté (oui, sélection)" - "Activité inventive (oui)"- "Détermination de l'état de la technique le plus proche"

Sommaire

I. La recevabilité de l'opposition doit être vérifiée d'office à tous les stades de la procédure, y compris donc pendant la procédure de recours, ceci étant du point de vue des règles de procédure une condition indispensable pour que puisse être entrepris l'examen quant au fond des moyens d'opposition (point 2.1 des motifs).

II. Une chambre ne peut exiger que l'opposant déclare sous serment agir en son nom propre que si elle a eu connaissance de faits concrets de nature à laisser planer de sérieux doutes sur l'identité véritable de cet opposant. Il ne suffit pas que l'intérêt (personnel ou économique) pour agir de l'opposant ne soit pas manifeste pour que l'on puisse douter sérieusement de l'identité véritable dudit opposant (même point de vue que dans la décision T 635/88, JO OEB 1993,608, point 2.2 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Un recours a été formé le 5 avril 1991 à l'encontre de la décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets prononcée le

* 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.

ber 1989 verkündete und am 7. Februar 1991 schriftlich begründete Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, mit der ein Einspruch gegen das europäische Patent 0 079 022 zurückgewiesen worden ist.

...

V. ... In einem am 31. Oktober 1992 eingegangenen Schriftsatz hat die Beschwerdegegnerin weiterhin erstmals unter Hinweis auf die Entscheidungen T 635/88 (ABI. EPA 1993, 608) und T 10/82 (ABI. EPA 1983, 407) Zweifel daran geäußert, daß der Einsprechende und jetzige Beschwerdeführer im eigenen Namen handle und somit einspruchsberechtigt sei. Sie stützt diese Zweifel auf das hohe Lebensalter und die sich aus einer Publikationsliste ergebenden, dem Gegenstand des Streitpatents fernliegenden Arbeitsgebiete des Einsprechenden sowie einen in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Handelsregisterauszug. In der mündlichen Verhandlung hat sie vorgetragen, daß sie diese Zweifel schon zu Beginn des Einspruchsverfahrens hatte, jedoch erst nach Bekanntwerden der Entscheidung T 635/88 eine Möglichkeit gesehen hat, den bestehenden Zweifel durch eine eidesstattliche Erklärung des Einsprechenden beseitigen zu lassen.

VI. Der Beschwerdeführer, der, wie angekündigt, an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen hat, beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung des Einspruchs als unzulässig (Hauptantrag), ...

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet, die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Hauptantrag

2.1 Die von der Beschwerdegegnerin vorgetragene wesentlichen Umstände, auf die sich der am 31. Oktober 1992 erstmals erhobene Einwand der Unzulässigkeit des Einspruchs stützt, waren der Beschwerdegegnerin nach deren eigenen Angaben bereits während des Einspruchsverfahrens bekannt, ohne

Patent Office rejected an opposition against European patent No. 0 079 022. An appeal was filed against that decision on 5 April 1991 and the prescribed fee was paid at the same time.

...

V. ... In a communication received on 31 October 1992, citing decisions T 635/88 (OJ EPO 1993, 608) and T 10/82 (OJ EPO 1983, 407), the respondents for the first time expressed doubts about whether the opponent and present appellant was acting on his own behalf and was thus entitled to file notice of opposition. As grounds for their doubts, they mentioned the opponent's advanced age and the fact that his fields of work, as could be seen from a list of his publications, were unrelated to the subject-matter of the patent in suit; they also referred to an extract from the Commercial Register submitted in the oral proceedings. In those proceedings they claimed that they had already had such doubts at the beginning of the opposition proceedings, but that it was only after decision T 635/88 became known that they had seen a possibility of having their doubts removed by means of a statutory declaration on the part of the opponent.

VI. The appellant, who, as foreseen, was not present at the oral proceedings, requested that the decision under appeal be set aside and the patent revoked.

The respondents requested that the decision under appeal be set aside and that the opposition be rejected as inadmissible (main request) ...

The Board's decision to dismiss the appeal was delivered at the end of the oral proceedings.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. Main request

2.1 The essential circumstances put forward by the respondents in support of their objection - raised for the first time on 31 October 1992 - that the opposition was inadmissible, were already known to the respondents during the opposition proceedings, as they themselves stated; nevertheless, they did not immediately

26 novembre 1989 et motivée par écrit le 7 février 1991, décision portant rejet de l'opposition qui avait été formée contre le brevet européen 0 079 022. La taxe de recours a été acquittée le même jour.

...

V. ... Dans un mémoire reçu le 31 octobre 1992, l'intimée, citant pour la première fois les décisions T 635/88 (JO OEB 1993, 608) et T 10/82 (JO OEB 1983, 407), a soupçonné l'opposant et requérant actuel de ne pas agir en nom propre, lui contestant ainsi le droit de faire opposition. Elle a fait valoir à ce propos l'âge avancé de l'opposant ainsi que ses domaines d'activité étrangers à l'objet du brevet en litige, comme le prouve une liste de publications, et a également cité à l'appui de ses dires un extrait du registre du commerce, produit lors de la procédure orale. Au cours de cette procédure, l'intimée a déclaré qu'elle nourrissait des doutes depuis le début de la procédure d'opposition, mais que ce n'était que depuis la publication de la décision T 635/88 qu'elle avait vu la possibilité de demander à l'opposant de dissiper ces doutes en produisant une déclaration faite sous la foi du serment.

VI. Le requérant qui, comme il l'avait annoncé, n'a pas pris part à la procédure orale, a demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet.

L'intimé a demandé l'annulation de la décision attaquée et le rejet de l'opposition pour irrecevabilité (requête principale). ...

A l'issue de la procédure orale, la Chambre a annoncé sa décision de rejeter le recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Requête principale

2.1 Alors que, de son propre aveu, l'intimée connaissait déjà lors de la procédure d'opposition les principaux faits sur lesquels elle s'était fondée pour soulever pour la première fois le 31 octobre 1992 une objection relative à l'irrecevabilité de l'opposition, elle n'avait pas immédiatement soulevé cette objection ni

daß diese sogleich den Einwand der Unzulässigkeit erhoben oder gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, in der die Zulässigkeit des Einspruchs festgestellt wurde, Beschwerde eingelegt hat. Ein solches Verhalten ist nicht zu billigen. Dennoch kann nach Auffassung der Kammer der Einwand der Unzulässigkeit des Einspruchs, z. B., wie hier, wegen fehlender Einspruchsberechtigung des Einsprechenden, in jedem, also auch noch in einem späten Verfahrensstadium, erhoben werden; denn die Zulässigkeit des Einspruchs ist unverzichtbare prozessuale Voraussetzung für eine sachliche Prüfung des Einspruchsvorbringens und daher von Amts wegen zu prüfen. Dies gilt auch für das Verfahren vor der Beschwerdekammer.

2.2 Der von der Beschwerdegegnerin erhobene Einwand, der Beschwerdeführer handle nicht im eigenen Namen, stützt sich nach Überzeugung der Kammer nur auf Vermutungen und rechtfertigt keine Beweisaufnahme zur Ermittlung des angeblichen Auftraggebers des jetzigen Beschwerdeführers durch die Kammer. Einen solchen "Ausforschungsantrag" hält die Kammer für unzulässig.

2.2.1 Die Kammer hatte deshalb bereits in der Mitteilung nach Artikel 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern vom 19. November 1992 zu erkennen gegeben, daß sie die beantragte Beweisaufnahme durch Vernehmung des Beschwerdeführers zur Feststellung des "wahren Einsprechenden" nicht für erforderlich hielt. Eine solche Vernehmung und die von der Beschwerdegegnerin ebenfalls angelegte Aufforderung zur Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung wäre nur angezeigt gewesen, wenn sich die Beschwerdegegnerin auf konkrete Verdachtsmomente dafür hätte berufen können, daß der Einsprechende im Namen eines **bestimmten** Dritten handle. So lag der Fall in der Sache T 635/88. Dort hatte in einem Verletzungsverfahren vor einem nationalen Gericht ein Dritter behauptet, er (und nicht der vor dem EPA angeblich im eigenen Namen aufgetretene Einsprechende) habe vor dem EPA gegen das Patent, wegen dessen Verletzung er angeklagt war, Einspruch erhoben. In der Sache T 10/82 hatte der Einsprechende (ein zugelassener Vertreter) später selbst angegeben, er habe den Einspruch im Namen eines Dritten eingelegt, so daß diese Tatsache feststand.

raise the objection of inadmissibility or appeal against the Opposition Division's decision in which it ruled that the opposition was admissible. Such conduct cannot meet with approval. Nevertheless, in the Board's judgment, an objection that the opposition is inadmissible, e.g. as in the case at issue, because the opponent is not entitled to file an opposition, can be raised at any stage of the proceedings, i.e. even at a late stage, because the admissibility of the opposition is an indispensable procedural requirement for any substantive examination of the opposition submissions, and it must therefore be examined by the EPO of its own motion. This also applies to the proceedings before the Board of Appeal.

2.2 It is the Board's belief that the objection raised by the respondents that the appellant is not acting on his own behalf is based only on surmise and does not justify the Board's taking evidence in order to establish the present appellant's alleged principal. The Board considers such an "application for an investigation" to be inadmissible.

2.2.1 For this reason, the Board had already indicated in its communication dated 19 November 1992 pursuant to Article 11 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal that it did not consider it necessary to take evidence, as requested, by cross-examining the appellant in order to establish the "true identity of the opponent". A cross-examination of this kind and the demand that a statutory declaration be submitted, as likewise suggested by the respondents, would only have been appropriate if the respondents could have put forward concrete grounds for suspecting that the opponent was acting on behalf of a specific third party. That was the situation in case T 635/88. There, a third party had claimed in infringement proceedings before a national court that he (and not the opponent which had acted before the EPO allegedly on its own behalf) had been responsible for the opposition before the EPO against the patent he was accused of infringing. In case T 10/82, the opponent (a professional representative) had himself later admitted filing the opposition on behalf of a third party, so that the fact was undisputed.

formé de recours à l'encontre de la décision par laquelle la division d'opposition avait constaté la recevabilité de l'opposition. Bien qu'elle ne puisse approuver une telle attitude, la Chambre estime néanmoins que l'objection relative à l'irrecevabilité de l'opposition (dans le cas par exemple où, comme en l'espèce, l'on conteste que l'opposant ait le droit de former opposition) peut être soulevée à tous les stades de la procédure, y compris donc à un stade tardif. En effet, du point de vue des règles de procédure, la recevabilité de l'opposition est une condition indispensable pour que puisse être entrepris l'examen quant au fond des moyens d'opposition, et elle doit par conséquent être examinée d'office, ce principe valant également pour la procédure devant la chambre de recours.

2.2 La Chambre est convaincue que l'intimée ne s'est fondée que sur des suppositions lorsqu'elle a objecté que le requérant n'agissait pas en son nom propre, si bien qu'il n'y a pas lieu de procéder à une instruction pour permettre à la Chambre de déterminer la personne qui aurait mandaté l'actuel requérant. Selon la Chambre, une telle "demande d'enquête" est irrecevable.

2.2.1 C'est pourquoi la Chambre avait déjà laissé entendre, dans la notification du 19 novembre 1992 qu'elle avait établie conformément à l'article 11 du règlement de procédure des chambres de recours, qu'elle ne jugeait pas nécessaire de procéder à l'instruction demandée en entendant le requérant afin de déterminer quel était le "véritable opposant". Il n'y aurait eu lieu d'entendre le requérant et d'exiger la production d'une déclaration sous la foi du serment, comme l'avait demandé l'intimée, que si celle-ci avait pu indiquer quels étaient les faits concrets qui l'avaient amenée à suspecter l'opposant d'avoir agi pour le compte d'un certain tiers. C'est ce qui s'était passé dans l'affaire T 635/88. Dans le cadre d'une action en contrefaçon devant une juridiction nationale, un tiers avait affirmé que c'était lui (et non pas l'opposant prétendant agir en nom propre devant l'OEB) qui avait fait opposition devant l'OEB au brevet qu'il était accusé d'avoir contrefait. De même, dans l'affaire T 10/82, l'opposant (un mandataire agréé) avait lui-même reconnu par la suite avoir fait opposition pour le compte d'un tiers, de sorte que l'identité réelle de l'opposant n'était plus à prouver.

2.2.2 Im Gegensatz zu diesen Sachverhalten hat die Beschwerdegegnerin hier nur vorgetragen, es sei angesichts des Lebensalters, der Arbeitsgebiete und der wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschwerdeführers unwahrscheinlich, daß dieser im eigenen Namen und auf eigene Kosten Einspruch erhoben hätte. Aus dem in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Handelsregisterauszug geht nur hervor, daß die Ehefrau des Beschwerdeführers Geschäftsführerin einer auf pharmazeutischem Gebiet tätigen Firma ist. Daraus wollte jedoch nicht einmal die Beschwerdegegnerin selbst die Folgerung ziehen, der Einspruch sei im Namen dieser Firma eingelegt worden. Sie hat vielmehr lediglich vorgetragen, sie vermute, daß sich der "wahre Einsprechende" hinter dieser Firma verberge.

2.2.3 Nachdem Artikel 99 (1) EPÜ jedoch ausdrücklich festlegt, daß gegen ein erteiltes europäisches Patent "jedermann" in einer bestimmten Frist und Form Einspruch einlegen kann, muß die Kammer grundsätzlich davon ausgehen, daß jedermann, der beim EPA im eigenen Namen Einspruch gegen ein europäisches Patent einlegt, auch tatsächlich im eigenen Namen handelt. Eine Aufforderung, dies grundsätzlich bei nicht offensichtlich gegebenem wirtschaftlichem Interesse am Gegenstand des Streitpatents durch eine Erklärung unter Eid zu bestätigen, sieht das EPÜ nicht vor.

2.2.4 Nach Überzeugung der Kammer darf eine solche Erklärung von einem Einsprechenden daher nur dann gefordert werden, wenn der Kammer, wie in der Sache T 635/88, **konkrete** Anhaltspunkte für **ernsthafte** Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden mitgeteilt werden, denn nur bei Vorliegen dieser Voraussetzungen kann die Kammer den Einsprechenden ersuchen, zur Behebung der bestehenden Zweifel beizutragen.

2.3 Der Einspruch ist daher zulässig. Folglich ist der Hauptantrag zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Der Hauptantrag wird zurückgewiesen.

2. ...

2.2.2 In contrast to the situations described above, the respondents in the case at issue have only submitted that, in view of the appellant's age, fields of work and financial circumstances, he was unlikely to have filed an opposition on his own behalf and at his own expense. All that becomes apparent from the extract from the Commercial Register submitted in the oral proceedings is that the appellant's wife is managing director of a company operating in the pharmaceuticals field. Not even the respondents themselves, however, tried to infer from that that the opposition had been filed on behalf of that company. They merely submitted that they suspected the "true opponent" was concealed behind that company.

2.2.3 Since Article 99(1) EPC specifically lays down that "any person" may, within a specified period and observing certain formal requirements, give notice of opposition to a European patent granted, the Board must as a matter of principle assume that any person giving notice to the EPO of opposition against a European patent in his own name is indeed acting in his own name. The EPC does not provide for any demand that this should as a matter of principle be confirmed by a declaration under oath where there is no obvious economic interest in the subject-matter of the patent in suit.

2.2.4 The Board therefore believes that an opponent can only be required to make such a declaration if, as in case T 635/88, the Board is notified of **concrete** grounds for harbouring **serious** doubts as to the opponent's true identity, because only under these circumstances can the Board request the opponent to assist in removing the existing doubts.

2.3 The opposition is therefore admissible. Consequently, the main request must be refused.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The main request is refused.

2. ...

2.2.2 En revanche, dans la présente affaire, à la différence de celles qui viennent d'être citées, l'intimée s'est bornée à faire valoir qu'il était invraisemblable, compte tenu de l'âge, des domaines d'activité et de la situation économique du requérant, que celui-ci ait fait opposition en son nom propre et à ses frais. L'extrait du registre du commerce produit lors de la procédure orale fait apparaître simplement que l'épouse du requérant est gérante d'une société pharmaceutique. L'intimée elle-même n'a pas voulu conclure de cette pièce que l'opposition avait été formée pour le compte de cette société et s'est contentée de déclarer qu'elle suspectait le "véritable opposant" de se dissimuler derrière cette société.

2.2.3 Or, l'article 99(1) CBE disposant expressément que "toute personne" peut dans un certain délai et en respectant certaines conditions de forme faire opposition au brevet européen délivré, la Chambre doit considérer que dans le cadre d'une procédure devant l'OEB, toute personne qui fait opposition en son nom propre à un brevet européen agit effectivement en son nom propre. La CBE ne prévoit pas que l'OEB doit inviter systématiquement l'opposant à donner confirmation de son identité par une déclaration sous la foi du serment lorsqu'il n'est pas manifeste que l'objet du brevet en litige affecte ses intérêts économiques.

2.2.4 De l'avis de la Chambre, la production d'une telle déclaration ne peut par conséquent être exigée d'un opposant que si la Chambre a eu connaissance, comme dans l'affaire T 635/88, d'un certain nombre de faits **concrets** de nature à laisser planer de **sérieux** doutes sur l'identité véritable de l'opposant, car ce n'est qu'à cette condition qu'elle peut demander à l'opposant de l'aider à dissiper ces doutes.

2.3 L'opposition est donc recevable. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête principale.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La requête principale est rejetée.

2. ...