

**ENTSCHEIDUNGEN DER
GROSSEN BESCHWERDE-
KAMMER**
**DECISIONS OF THE
ENLARGED BOARD OF
APPEAL**
**DECISIONS DE LA GRANDE
CHAMBRE DE RECOURS**

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
24. April 1989
G 4/88
(Übersetzung)**

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
24 April 1989
G 4/88
(Translation)**

**Décision de la Grande
Chambre de recours en date du
24 avril 1989
G 4/88
(Langue de la procédure)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: C. Payraudeau
O. Bossung
P. Delbecque
P. Ford
K. Lederer
G.D. Paterson

Composition of the board:

President: P. Gori
Members: C. Payraudeau
O. Bossung
P. Delbecque
P. Ford
K. Lederer
G.D. Paterson

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: C. Payraudeau
O. Bossung
P. Delbecque
P. Ford
K. Lederer
G.D. Paterson

Patentinhaber/Beschwerdegegner:

Delta Automotive Engineering

Einsprechender/Beschwerdeführer:

MAN Aktiengesellschaft

Patent proprietor/Respondent:

Delta Automotive Engineering

Opponent/Appellant:

MAN Aktiengesellschaft

Titulaire du brevet/Intimé:

Delta Automotive Engineering

Opposant/Requérant:

MAN Aktiengesellschaft

**Stichwort: Übertragung des
Einspruchs/MAN**

**Artikel: 99 (4), 112 (1) (a) EPÜ
Regel: 60 (2) EPÜ**

Schlagwort: "Übertragung von
Rechten - Einsprechendenstellung -
Auflösung der einsprechenden
Gesellschaft - juristische Person"

**Headword: Transfer of
opposition/MAN**

**Article: 99(4), 112(1)(a) EPC
Rule: 60(2) EPC**

Keyword: "Transfer of rights - status
of party in opposition proceedings -
dissolution of opposing company -
legal person"

**Référence: Transfert
d'opposition/MAN**

**Article: 99(4), 112(1)(a) CBE
Règle: 60(2) CBE**

Mot-clé: "Transmission de droits -
qualité de partie à une procédure
d'opposition - dissolution de la
société opposante - personne
morale"

Leitsatz

*Ist beim Europäischen Patentamt ein
Einspruch anhängig, so kann er als
zum Geschäftsbetrieb des
Einsprechenden gehörend zusammen
mit ienem Bereich dieses*

Headnote:

*An opposition pending before the
European Patent Office may be
transferred or assigned to a third
party as part of the opponent's
business assets together with the*

Sommaire

*L'action en opposition engagée
devant l'Office européen des brevets
peut être transmise ou cédée à titre
d'accessoire de l'élément
patrimonial (activité économique)*

Geschäftsbetriebes an einen Dritten übertragen oder abgetreten werden, auf den sich der Einspruch bezieht.

assets in the interests of which the opposition was filed.

de l'opposant conjointement avec cet élément dans l'intérêt duquel l'action en opposition a été intentée.

Zusammenfassung des Verfahrens

I. Die MAN Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft übertrug 1985 ihre Geschäftstätigkeit auf dem Gebiet der Nutzfahrzeuge mit den dazugehörigen gewerblichen Schutzrechten an die MAN Nutzfahrzeuge GmbH. Sie fusionierte anschließend mit der Gutehoffnungshütte Aktienverein Aktiengesellschaft, die daraufhin ihre Firma in MAN Aktiengesellschaft änderte.

II. Nachdem ein von der MAN Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft im Namen ihres Unternehmensbereichs "Nutzfahrzeuge" eingelegter Einspruch von einer Einspruchsabteilung des EPA zurückgewiesen worden war, legte die MAN Aktiengesellschaft als Gesamtrechtsnachfolgerin der ursprünglichen Einsprechenden gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte gleichzeitig, daß das Einspruchsverfahren mit der Gesellschaft MAN Nutzfahrzeuge als Erwerberin des vom Einspruch betroffenen Unternehmensbereichs fortgesetzt werde.

III. Auf Antrag der Beschwerdeführerin legte die zuständige Technische Beschwerdekammer mit Entscheidung vom 29. April 1988 der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vor:

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

Summary of the Procedure

I. In 1985, MAN Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft assigned to MAN Nutzfahrzeuge GmbH its operations in the commercial vehicle field together with the related industrial property rights. It subsequently merged with Gutehoffnungshütte Aktienverein Aktiengesellschaft which then changed its name to MAN Aktiengesellschaft.

II. Following an EPO Opposition Division decision to reject an opposition entered by MAN Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft on behalf of its commercial vehicles division, MAN Aktiengesellschaft, the universal successor in title to the original opponent, lodged an appeal, at the same time requesting that the opposition be transferred to MAN Nutzfahrzeuge as assignee of the division to which the opposition related.

III. At the appellant's request and by a decision dated 29 April 1988, the competent Technical Board of Appeal referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

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?

Résumé de la procédure

I. La Société M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft a cédé en 1985 à la société MAN Nutzfahrzeuge GmbH son activité d'entreprise dans le domaine des véhicules utilitaires avec les droits de propriété industrielle y afférents. Elle a ultérieurement fusionné avec la société Gutehoffnungshütte Aktienverein Aktiengesellschaft qui a ensuite modifié sa dénomination sociale en MAN Aktiengesellschaft.

II. A la suite d'une décision de rejet par une division d'opposition de l'OEB d'une opposition qu'avait formée la société M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft pour le compte de son département "véhicules utilitaires", la société MAN Aktiengesellschaft a formé un recours en sa qualité d'ayant cause universel de l'opposante initiale tout en demandant simultanément que la procédure d'opposition soit transférée à la société MAN Nutzfahrzeuge en sa qualité de cessionnaire du département intéressé par l'opposition.

III. Sur demande de la requérante, la Chambre de recours technique compétente a, par décision en date du 29 avril 1988, soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante :

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

angefochtenen Patents ist, verwertet werden kann?

IV. Auf einen Bescheid des Berichterstatters der Großen Beschwerdekammer hin zog die Beschwerdeführerin die Begründung an, die sie bereits vor der Technischen Beschwerdekammer vorgebracht hatte. Danach habe nur die Gesellschaft, die den Unternehmenszweig übernommen habe, in dessen Namen der Einspruch eingelegt worden sei, ein Interesse an der Fortsetzung des Verfahrens und sei somit berechtigt, an die Stelle der ursprünglichen Einsprechenden zu treten.

Die Patentinhaberin hat dazu nicht Stellung genommen; von keiner der Beteiligten ist eine mündliche Verhandlung beantragt worden.

IV. In reply to a communication from the rapporteur of the Enlarged Board, the appellants referred to the submissions they had made before the Technical Board of Appeal, according to which only the assignee of that part of the business on behalf of which the opposition had been entered had an interest in continuing the opposition and was therefore entitled to replace the original opponent.

The patent proprietor made no comments and none of the parties requested oral proceedings.

peut être exploitée ?

IV. En réponse à une notification du rapporteur de la Grande Chambre, la requérante s'est référée à l'argumentation qu'elle avait présentée devant la Chambre de recours technique et suivant laquelle seule la société cessionnaire de la branche d'activité, pour le compte de laquelle l'opposition avait été formée, avait un intérêt à la poursuite de l'action et était donc justifiée à être substituée à l'opposante initiale.

La titulaire du brevet n'a pas présenté de commentaire et aucune des parties n'a requis de procédure orale.

Entscheidungsgründe

1. Nach Artikel 99 (1) EPU hat jedermann ohne Einschränkung das Recht, gegen ein europäisches Patent Einspruch einzulegen.

2. Diese jedermann offenstehende Möglichkeit verwandelt sich erst durch die tatsächliche Einleitung des Verfahrens in ein subjektives Recht des Einsprechenden. Damit entsteht für den Einsprechenden ein Bündel von Verfahrensrechten, die sich daraus ergeben, daß er im Gegensatz zu Dritten, die Einwendungen nach Artikel 115 EPÜ erheben, Beteiligter am Einspruchsverfahren wird (Art. 99 (4) EPÜ). Diese Beteiligtenstellung verleiht dem Einsprechenden insbesondere einen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 113 (1) EPÜ), das Recht auf eine mündliche Verhandlung (Art. 116 EPÜ) sowie ein Beschwerderecht gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung (Art. 107 EPÜ). Außerdem können dem Einsprechenden gegebenenfalls die dem Patentinhaber entstandenen Kosten auferlegt werden (Art. 104 EPÜ) usw.

Reasons for the Decision

1. Under Article 99(1) EPC any person, without restriction, has the right to give notice of opposition to the European patent.

2. This right available to any person, only gives rise to a subjective right for the opponent through actual institution of the proceedings. A bundle of procedural rights is then created in respect of the opponent because, in contrast to the third party who presents observations under Article 115 EPC, the opponent becomes a party to the opposition proceedings (Article 99(4) EPC). As a party he has, in particular, the right to be heard (Article 113(1) EPC), the right to request oral proceedings (Article 116 EPC) and the right to appeal against the decision of the Opposition Division (Article 107 EPC). The opponent may furthermore, if appropriate, be ordered to pay the patentee's costs (Article 104 EPC), etc.

Motifs de la décision

1. L'article 99(1) CBE ouvre, à toute personne, sans aucune restriction, le droit de faire opposition au brevet européen.

2. Cette faculté ouverte à tous ne se transforme en un droit subjectif pour l'opposant que par l'engagement effectif de la procédure. Il est alors créé à l'égard de l'opposant un faisceau de droits procéduraux qui résultent du fait que, contrairement au tiers qui présente des observations en vertu de l'article 115 CBE, l'opposant devient partie à la procédure d'opposition (article 99(4) CBE). Cette qualité de partie donne notamment à l'opposant le droit d'être entendu (article 113(1) CBE), le droit de requérir une procédure orale (article 116 CBE), le droit de former un recours contre la décision de la division d'opposition (article 107 CBE). En outre, l'opposant peut le cas échéant être condamné à rembourser des dépens du breveté (article 104 CBE), etc..

3. Für die Beantwortung der gestellten Frage muß zunächst festgestellt werden, ob die Eigenschaft, Beteiligter am Einspruchsverfahren zu sein, übertragbar ist.

4. Die Übertragung dieser Einsprechendenstellung auf die Erben des Einsprechenden wird im EPÜ mit der Regel 60 (2) implizit anerkannt; dort heißt es, daß das Einspruchsverfahren auch ohne die Beteiligung der Erben des verstorbenen Einsprechenden fortgesetzt werden kann. Nach den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil D, Kapitel I.4 ist in entsprechender Weise auch der Eintritt des Gesamtrechtsnachfolgers in die Einsprechendenstellung zulässig.

5. Die Große Beschwerdekammer ist der Auffassung, daß zur Beantwortung der gestellten Frage nicht geprüft werden muß, ob die Einsprechendenstellung im Hinblick auf Artikel 99 (1) EPÜ auch unabhängig vom Vorliegen eines berechtigten Interesses übertragen werden kann.

Es braucht hier nur die Rechtslage geprüft zu werden, die durch die Einlegung des Einspruchs in Bezug auf das Unternehmen oder einen Teil des Unternehmens der Einsprechenden entstanden ist. Der Begriff Unternehmen ist in diesem Zusammenhang im weitesten Sinne als eine Geschäftstätigkeit zu verstehen, die von der Einsprechenden ausgeübt wird oder ausgeübt werden kann und die einen Bestandteil ihres Vermögens darstellt.

6. Die Große Beschwerdekammer ist der Auffassung, daß der Einspruch unter diesen Umständen ein untrennbares Zubehör dieses Vermögensbestandteils darstellt. Wenn also dieser Vermögensbestandteil nach dem nationalen Recht übertragen oder abgetreten werden kann, muß auch der Einspruch, der Zubehör dieses Vermögensteils ist, nach dem Grundsatz "accessio cedit principali"

3. In order to answer the question put, it is necessary to decide whether the status of party to the opposition as defined in this way is transmissible or assignable.

4. The transmission of the opposition to the opponent's heirs is acknowledged implicitly in Rule 60(2) EPC which stipulates that the opposition proceedings may be continued even without the participation of the deceased opponent's heirs. Part D, Chapter I.4, of the Guidelines for Examination in the European Patent Office also allows, by analogy, for the opposition to be transmitted to the opponent's universal successor in law.

5. The Enlarged Board considers that it falls outside the scope of the reply to the question at issue to examine whether an opposition could be transmitted or assigned independently of the existence of an interest in instituting the opposition, taking into account the provisions of Article 99(1) EPC.

It only appears to be necessary to examine the situation in which the opposition has been instituted in the interest of the opponent's business or part of that business. In this context the term "business" must be understood in a broad sense as describing an economic activity which is or could be carried on by the opponent and which constitutes a specific part of his business assets.

6. The Enlarged Board considers that, in such a situation, the opposition constitutes an inseparable part of those assets. Therefore, insofar as those assets are transferable or assignable under the applicable national laws, the opposition which is part of them must also be regarded as transferable or assignable in accordance with the principle that an accessory thing when annexed to a principal thing

3. Pour répondre à la question posée, il importe de déterminer si la qualité de partie à l'opposition ainsi définie est transmissible.

4. La transmission de l'action en opposition aux héritiers de l'opposant est reconnue implicitement dans la CBE par la règle 60(2) qui stipule que la procédure d'opposition peut être poursuivie même sans la participation des héritiers de l'opposant décédé. Les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, Partie D, Chapitre I.4 admettent également, par analogie, la transmissibilité de l'action au successeur universel de l'opposant.

5. La Grande Chambre considère qu'il n'entre pas dans le cadre de la réponse à la question posée d'examiner si, compte tenu des dispositions de l'article 99(1) CBE, une action en opposition pourrait être transmise indépendamment de l'existence d'un intérêt à agir.

Il apparaît uniquement nécessaire d'examiner la situation dans laquelle l'action en opposition a été intentée dans l'intérêt de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise de l'opposant. Dans ce contexte, le terme entreprise doit être compris dans un sens large comme qualifiant une activité économique exercée ou susceptible d'être exercée par l'opposant et qui constitue un élément particulier de son patrimoine.

6. La Grande Chambre considère que, dans une telle situation, l'action en opposition constitue un accessoire inséparable de cet élément patrimonial. Par conséquent, dans la mesure où cet élément patrimonial est transmissible ou cessible en vertu des lois nationales applicables, l'action en opposition qui en est l'accessoire doit être considérée comme transmissible ou cessible

mit diesem zusammen übertragen
oder abgetreten werden können.

becomes part of the principal thing.

avec lui en vertu du principe
"l'accessoire suit le principal".

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

**Aus diesen Gründen wird
entschieden,**

daß die der Großen
Beschwerdekammer vorgelegte
Rechtsfrage wie folgt zu beantworten
ist:

"Ist beim Europäischen Patentamt ein
Einspruch anhängig, so kann er als
zum Geschäftsbetrieb des
Einsprechenden gehörend zusammen
mit jenem Bereich dieses
Geschäftsbetriebes an einen Dritten
übertragen oder abgetreten werden,
auf den sich der Einspruch bezieht."

ORDER

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

The point of law submitted to the
Enlarged Board of Appeal is to be
settled as follows:

"An opposition pending before the
European Patent Office may be
transferred or assigned to a third
party as part of the opponent's
business assets together with the
assets in the interests of which the
opposition was filed."

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit : La Grande
Chambre de Recours décide que la
question de droit qui lui a été
soumise doit recevoir la réponse
suivante :

"L'action en opposition engagée
devant l'Office européen des
brevets peut être transmise ou cédée
à un tiers à titre d'accessoire de
l'élément patrimonial (activité
économique) de l'opposant
conjointement avec cet élément
dans l'intérêt duquel l'action en
opposition a été intentée."