

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

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
21. Januar 1999
G 4/97
(Übersetzung)**

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
21 January 1999
G 4/97
(Language of the proceedings)**

**Décision de la Grande
Chambre de recours en date du
21 janvier 1999
G 4/97
(Traduction)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli
Mitglieder: R. Teschemacher
C. Andries
J. Brinkhof
G. Davies
J.C. Saisset
P. van den Berg

Composition of the board:

Chairman: P. Messerli
Members: R. Teschemacher
C. Andries
J. Brinkhof
G. Davies
J.C. Saisset
P. van den Berg

Composition de la Chambre:

Président: P. Messerli
Membres: R. Teschemacher
C. Andries
J. Brinkhof
G. Davies
J.C. Saisset
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Genentech, Inc.**

**Einsprechender (03)/
Beschwerdeführer:**

Naohito Oohashi

**Einsprechender (01)/weiterer
Verfahrensbeteiligter: Delta
Biotechnology Limited**

**Einsprechender (02)/weiterer
Verfahrensbeteiligter: Riatal
GmbH**

**Stichwort: Einspruch in fremdem
Auftrag/GENENTECH**

Artikel: 99 EPÜ

Regel: 55 EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit des
Einspruchs - Handeln in fremdem
Auftrag" - "Missbräuchliche
Gesetzesumgehung"

**Patent proprietor/Respondent:
Genentech, Inc.**

Opponent (03)/Appellant:

Naohito Oohashi

**Opponent (01)/Other party: Delta
Biotechnology Limited**

**Opponent (02)/Other party:
Riatal GmbH**

**Headword: Opposition on behalf
of a third party/GENENTECH**

Article: 99 EPC

Rule: 55 EPC

Keyword: "Admissibility of
opposition - acting on behalf of a
third party" - "Circumvention of the
law by abuse of process"

**Titulaire du brevet/Intimé:
Genentech, Inc.**

Opposant (03)/Requérant:

Naohito Oohashi

**Opposant (01)/Autre Partie: Delta
Biotechnology Limited**

**Opposant (02)/Autre Partie: Riatal
GmbH**

**Référence: Opposition pour le
compte d'un tiers/GENENTECH**

Article: 99 CBE

Règle: 55 CBE

Mot-clé: "Recevabilité d'une
opposition - Opposant agissant pour
le compte d'un tiers" -
"Contournement abusif de la loi"

Anmerkung: Die Verfahren G 3/97
und G 4/97 wurden verbunden. Die
deutsche Übersetzung der
Entscheidung G 4/97
(Verfahrenssprache: Englisch)
entspricht dem Text der in ABl.
1999,245 ff. veröffentlichten
Entscheidung G 3/97
(Verfahrenssprache: Deutsch);
lediglich die Entscheidungsformeln
der beiden Entscheidungen sind
unterschiedlich.

Remarks: Cases G 3/97 and G 4/97
have been consolidated. The
German translation of decision G
4/97 (language of the proceedings:
English) corresponds to the text of
decision G 3/97 (language of the
proceedings: German) published in
OJ 1999,245 ff); only the "Orders"
of the two decisions differ.

Remarques: Les procédures G 3/97
et G 4/97 ont été jointes. La
traduction allemande de la décision G
4/97 (langue de la procédure :
anglais) correspond au texte de la
décision G 3/97 (langue de la
procédure : allemand) qui est publiée
dans JO 1999 à la page 245 s. Seuls
les dispositifs de ces deux décisions
sont différents.

Leitsatz**Headnote:****Sommaire**

1a: Ein Einspruch ist nicht schon deswegen unzulässig, weil der als Einsprechender gemäß Regel 55 a) EPÜ Genannte im Auftrag eines Dritten handelt.

1(a): An opposition is not inadmissible purely because the person named as opponent according to Rule 55(a) EPC is acting on behalf of a third party.

1a : Une opposition n'est pas irrecevable du seul fait que la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à la règle 55a) CBE agit pour le compte d'un tiers.

1b: Ein solcher Einspruch ist aber dann unzulässig, wenn das Auftreten des Einsprechenden als mißbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist.

1(b): Such an opposition is, however, inadmissible if the involvement of the opponent is to be regarded as circumventing the law by abuse of process.

1b : Une telle opposition est toutefois irrecevable lorsque l'intervention de l'opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi.

1c: Eine solche Gesetzesumgehung liegt insbesondere vor, wenn

1(c): Such a circumvention of the law arises, in particular, if:

1c : Il y a contournement abusif de la loi notamment lorsque :

- der Einsprechende im Auftrag des Patentinhabers handelt;

- the opponent is acting on behalf of the patent proprietor;

- l'opposant agit pour le compte du titulaire du brevet ;

- der Einsprechende im Rahmen einer typischerweise zugelassenen Vertretern zugeordneten Gesamttätigkeit im Auftrag eines Mandanten handelt, ohne hierfür die nach Artikel 134 EPÜ erforderliche Qualifikation zu besitzen.

- the opponent is acting on behalf of a client in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, without possessing the relevant qualifications required by Article 134 EPC.

- l'opposant agit pour le compte d'un client dans le cadre d'activités qui, dans l'ensemble, sont caractéristiques de celles d'un mandataire agréé, sans posséder les qualifications requises par l'article 134 CBE.

1d: Eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung liegt dagegen nicht schon deswegen vor, weil

1(d): However, a circumvention of the law by abuse of process does not arise purely because:

1d : En revanche, il n'y a pas contournement abusif de la loi pour la simple raison que :

- ein zugelassener Vertreter in eigenem Namen für einen Mandanten handelt;

- a professional representative is acting in his own name on behalf of a client;

- un mandataire agréé agit en son nom propre pour le compte d'un client ;

- ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten des EPÜ im Auftrag eines Dritten handelt, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft.

- an opponent with either a residence or principal place of business in one of the EPC contracting states is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.

- un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat partie à la CBE agit pour le compte d'un tiers qui ne remplit pas cette condition.

2: Ob eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung vorliegt, ist unter Anwendung des Prinzips der freien Beweiswürdigung zu prüfen. Die Beweislast trägt, wer die Unzulässigkeit des Einspruchs geltend macht. Das Vorliegen einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung muß auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen.

2: In determining whether the law has been circumvented by abuse of process, the principle of the free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof is to be borne by the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied on the basis of clear and convincing evidence that the law has been circumvented by abuse of process.

2 : Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a contournement abusif de la loi, il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des preuves. La charge de la preuve appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité de l'opposition. L'existence d'un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l'instance appelée à statuer.

3: Die Zulässigkeit eines Einspruchs kann im Beschwerdeverfahren mit Gründen angefochten werden, die die Identität eines Einsprechenden betreffen, auch wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand erhoben worden war.

3: The admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an opponent may be challenged during the course of the appeal, even if no such challenge had been raised before the opposition division.

3 : La recevabilité d'une opposition peut être contestée au cours de la procédure de recours pour des motifs tenant à l'identité de l'opposant, même si une telle objection n'a pas été soulevée devant la division d'opposition.

Sachverhalt und Anträge**Summary of Facts and****Exposé des faits et conclusions**

Die Verfahren G 3/97 und G 4/97 wurden verbunden. Die Abschnitte "Sachverhalt und Anträge" und "Entscheidungsgründe" der Entscheidung G 4/97 stimmen mit den entsprechenden Abschnitten der Entscheidung G 3/97 (in OJ 1999, S. 245 ff.) überein.

Entscheidungsgründe

Die Verfahren G 3/97 und G 4/97 wurden verbunden. Die Abschnitte "Sachverhalt und Anträge" und "Entscheidungsgründe" der Entscheidung G 4/97 stimmen mit den entsprechenden Abschnitten der Entscheidung G 3/97 (in OJ 1999, S. 245 ff.) überein.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

1 und 2: Die Zulässigkeit eines Einspruchs kann im Beschwerdeverfahren mit Gründen angefochten werden, die die Identität eines Einsprechenden betreffen, auch wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand erhoben worden war.

3a: Ein Einspruch ist nicht schon deswegen unzulässig, weil der als Einsprechender gemäß Regel 55 a) EPÜ Genannte im Auftrag eines Dritten handelt.

3b: Ein solcher Einspruch ist aber dann unzulässig, wenn das Auftreten des Einsprechenden als mißbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist.

3c: Eine solche Gesetzesumgehung liegt insbesondere vor, wenn

- der Einsprechende im Auftrag des Patentinhabers handelt;

- der Einsprechende im Rahmen einer typischerweise zugelassenen Vertretern zugeordneten Gesamttätigkeit im Auftrag eines Mandanten handelt, ohne hierfür die nach Artikel 134 EPÜ erforderliche Qualifikation zu besitzen.

3d: Eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung liegt dagegen nicht schon deswegen vor, weil

Submissions

Cases G 3/97 and G 4/97 have been consolidated. The "Summary of facts and submissions" and "Reasons for the decision" in G 4/97 are the same as in G 3/97 (see OJ 1999, p. 245 ff).

Reasons for the Decision

Cases G 3/97 and G 4/97 have been consolidated. The "Summary of facts and submissions" and "Reasons for the decision" in G 4/97 are the same as in G 3/97 (see OJ 1999, p. 245 ff).

ORDER

For these reasons it is decided that:

The questions of law referred to the Enlarged Board of Appeal are to be answered as follows:

1 and 2: The admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an opponent may be challenged during the course of the appeal, even if no such challenge had been raised before the opposition division.

3(a): An opposition is not inadmissible purely because the person named as opponent according to Rule 55(a) EPC is acting on behalf of a third party.

3(b): Such an opposition is, however, inadmissible if the involvement of the opponent is to be regarded as circumventing the law by abuse of process.

3(c): Such a circumvention of the law arises, in particular, if:

- the opponent is acting on behalf of the patent proprietor;

- the opponent is acting on behalf of a client in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, without possessing the relevant qualifications required by Article 134 EPC.

3(d): However, a circumvention of the law by abuse of process does not arise purely because:

Les procédures G 3/97 et G 4/97 ont été jointes. Les points "Exposé des faits et conclusions" et "Motifs de la décision" de la décision G 4/97 concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 3/97 (publiée dans JO 1999 à la page 245 s.).

Motifs de la décision

Les procédures G 3/97 et G 4/97 ont été jointes. Les points "Exposé des faits et conclusions" et "Motifs de la décision" de la décision G 4/97 concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 3/97 (publiée dans JO 1999 à la page 245 s.).

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Il est répondu comme suit aux questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours :

1 et 2 : La recevabilité d'une opposition peut être contestée au cours de la procédure de recours pour des motifs tenant à l'identité de l'opposant, même si une telle objection n'a pas été soulevée devant la division d'opposition.

3a : Une opposition n'est pas irrecevable du seul fait que la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à la règle 55a) CBE agit pour le compte d'un tiers.

3b : Une telle opposition est toutefois irrecevable lorsque l'intervention de l'opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi.

3c : Il y a contournement abusif de la loi notamment lorsque :

- l'opposant agit pour le compte du titulaire du brevet ;

- l'opposant agit pour le compte d'un client dans le cadre d'activités qui, dans l'ensemble, sont caractéristiques de celles d'un mandataire agréé, sans posséder les qualifications requises par l'article 134 CBE.

3d : En revanche, il n'y a pas contournement abusif de la loi pour la simple raison que :

- ein zugelassener Vertreter in eigenem Namen für einen Mandanten handelt;

- ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten des EPÜ im Auftrag eines Dritten handelt, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft.

4: Ob eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung vorliegt, ist unter Anwendung des Prinzips der freien Beweiswürdigung zu prüfen. Die Beweislast trägt, wer die Unzulässigkeit des Einspruchs geltend macht. Das Vorliegen einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung muß auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen.

5: Diese Entscheidung ist auf alle anhängigen Verfahren anzuwenden.

- a professional representative is acting in his own name on behalf of a client;

- an opponent with either a residence or principal place of business in one of the EPC contracting states is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.

4: In determining whether the law has been circumvented by abuse of process, the principle of the free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof is to be borne by the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied on the basis of clear and convincing evidence that the law has been circumvented by abuse of process.

5: This decision is to be applied to all pending proceedings.

- un mandataire agréé agit en son nom propre pour le compte d'un client ;

- un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat partie à la CBE agit pour le compte d'un tiers qui ne remplit pas cette condition.

4 : Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a contournement abusif de la loi, il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des preuves. La charge de la preuve appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité de l'opposition. L'existence d'un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l'instance appelée à statuer.

5 : La présente décision s'applique à toutes les procédures en instance.