

**ENTSCHEIDUNGEN DER  
GROSSEN BESCHWERDE-  
KAMMER**

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
14. Juli 1994  
G 9/92**  
(Verfahrenssprache)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: G. Gall  
C. Andries  
G.D. Paterson  
C. Payraudeau  
E. Persson  
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**

**Bayerische Motoren Werke  
Aktiengesellschaft**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:**

**KUKA Schweißanlagen + Roboter  
GmbH**

**Stichwort:**

**Nicht-beschwerdeführender  
Beteiligter/BMW**

**Artikel: 101 (2), 107, 111, 114 (1)  
EPÜ**

**Regel: 58 (2), 64 (b), 65 (1), 66 (1)  
EPÜ**

**Schlagwort:** "Reformatio in peius" -  
"Aufrechterhaltung in geändertem  
Umfang entsprechend einem  
Hilfsantrag" - "beide Parteien  
beschwert" - "Beschwerde einer  
Partei" - "Anträge der nicht-  
beschwerdeführenden Partei, die über  
den Beschwerdeantrag hinausgehen" -  
"Meinung einer Minderheit"

**DECISIONS OF THE  
ENLARGED BOARD OF  
APPEAL**

**Decision of the Enlarged  
Board of Appeal dated  
14 July 1994  
G 9/92**  
(Translation)

Composition of the board:

President: P. Gori  
Members: G. Gall  
C. Andries  
G.D. Paterson  
C. Payraudeau  
E. Persson  
P. van den Berg

**Patent proprietor/Appellant:**

**Bayerische Motoren Werke  
Aktiengesellschaft**

**Opponent/Respondent:**

**KUKA Schweißanlagen +  
Roboter GmbH**

**Headword:**

**Non-appealing party/BMW**

**Article: 101(2), 107, 111, 114(1)  
EPC**

**Rule: 58(2), 64(b), 65(1), 66(1)  
EPC**

**Keyword:** "Reformatio in peius" -  
"Patent maintained in amended  
form in accordance with auxiliary  
request" - "Opposing parties each  
adversely affected" - "Appeal by  
one party" - "Requests by a non-  
appealing party which go beyond  
the appellant's requests in the notice  
of appeal" - "Minority opinion"

**DECISIONS DE LA GRANDE  
CHAMBRE DE RECOURS**

**Décision de la Grande  
Chambre de recours en date du  
14 juillet 1994  
G 9/92**  
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori  
Membres: G. Gall  
C. Andries  
G.D. Paterson  
C. Payraudeau  
E. Persson  
P. van den Berg

**Titulaire du brevet/Requérant:**

**Bayerische Motoren Werke  
Aktiengesellschaft**

**Opposant/Intimé:**

**KUKA Schweißanlagen + Roboter  
GmbH**

**Référence:**

**Partie non requérante/BMW**

**Article: 101(2), 107, 111, 114(1)  
CBE**

**Règle: 58(2), 64(b), 65(1), 66(1)  
CBE**

**Mot-clé:** "Reformatio in peius" -  
"Maintien du brevet dans sa forme  
modifiée conformément à la requête  
subsidaire" - "Décision n'ayant pas  
fait droit aux prétentions des deux  
parties" - "Recours d'une partie" -  
"Requêtes de la partie non  
requérante dépassant le cadre de  
l'acte de recours" - "Opinion de la  
minorité"

**Anmerkung:** Dieselben Rechtsfragen wurden der Großen Beschwerdekammer auch im Verfahren G 4/93 (Motorola, Inc. vs. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken und Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte e.V.) vorgelegt. Die englische Übersetzung der Entscheidung G 9/92 entspricht dem Text in der Verfahrenssprache der zu G 4/93 am selben Tag ergangenen Entscheidung.

**Remarks:** The same points of law were referred to the Enlarged Board of Appeal in case G 4/93 (Motorola, Inc. vs. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken and Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte e.V.). The English translation of G 9/92 corresponds to the text in the language of the proceedings of the decision in respect of G 4/93, which was issued on the same day.

**Remarques:** Les mêmes questions de droit ont aussi été soumises à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 4/93 (Motorola, Inc. vs. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken et Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte e.V.). La traduction en anglais de la décision G 9/92 correspond au texte dans la langue de procédure de la décision rendue, le même jour, dans l'affaire G 4/93.

### **Leitsatz**

*1. Ist der Patentinhaber der alleinige Beschwerdeführer gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, so kann weder die Beschwerdekammer noch der nicht beschwerdeführende Einsprechende als Beteiligter nach Art. 107 Satz 2 EPÜ die Fassung des Patents gemäß der Zwischenentscheidung in Frage stellen.*

*2. Ist der Einsprechende der alleinige Beschwerdeführer gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, so ist der Patentinhaber primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer Zwischenentscheidung zugrunde gelegt hat. Änderungen, die der Patentinhaber als Beteiligter nach Art. 107 Satz 2 EPÜ vorschlägt, können von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind.*

### **Zusammenfassung des Verfahrens**

I. Den Verfahren T 60/91, T 96/92 (vor der Beschwerdekammer 3.2.1 - veröffentlicht im ABl. EPA 1993, 551) und T 488/91 (vor der Kammer

### **Headnote:**

*1. If the patent proprietor is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, neither the Board of Appeal nor the non-appealing opponent as a party to the proceedings as of right under Article 107, second sentence, EPC, may challenge the maintenance of the patent as amended in accordance with the interlocutory decision.*

*2. If the opponent is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, the patent proprietor is primarily restricted during the appeal proceedings to defending the patent in the form in which it was maintained by the Opposition Division in its interlocutory decision. Amendments proposed by the patent proprietor as a party to the proceedings as of right under Article 107, second sentence, EPC, may be rejected as inadmissible by the Board of Appeal if they are neither appropriate nor necessary.*

### **Summary of Facts and Submissions**

I. Appeal cases T 60/91, T 96/92 (before Board of Appeal 3.2.1 and published in OJ EPO 1993, 551) and T 488/91 (before Board of

### **Sommaire**

*1. Si le titulaire du brevet est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, ni la chambre de recours, ni l'opposant non requérant en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, ne peuvent contester le texte du brevet tel qu'approuvé dans la décision intermédiaire.*

*2. Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires.*

### **Rappel de la procédure**

I. Dans les affaires T 60/91 et T 96/92 (portées devant la chambre de recours 3.2.1 - décisions publiées au JO OEB 1993, 551), ainsi que dans

3.5.1 - nicht im ABl. EPA veröffentlicht) liegen Zwischenentscheidungen der Einspruchsabteilung zugrunde, in denen festgestellt wurde, daß dem angefochtenen Patent in einem gegenüber der erteilten Fassung geänderten Umfang Einspruchsgründe nicht entgegenstünden. Nach Erfüllung der ausstehenden Formerfordernisse könnte nach der Auffassung der ersten Instanz das Patent in geänderten Umfang aufrechterhalten werden. In den Zwischenentscheidungen wurde die gesonderte Beschwerde gemäß Artikel 106 (3) EPÜ zugelassen.

II. Im Verfahren T 60/91 hielt der Patentinhaber vor der Einspruchsabteilung nicht an der erteilten Fassung des Patents fest, sondern legte zwei geänderte Fassungen als Haupt- und als Hilfsantrag vor, wobei der Hauptantrag gegenüber der erteilten Fassung einschränkende Merkmale enthielt und der Hilfsantrag seinerseits wieder gegenüber dem Hauptantrag eingeschränkt war. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dem Gegenstand des Patents fehle in der Fassung nach dem Hauptantrag die erfinderische Tätigkeit und stellte in einer Zwischenentscheidung fest, daß der Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung gemäß dem **Hilfsantrag** keine Einspruchsgründe entgegenstehen.

Der **Patentinhaber** als alleiniger **Beschwerdeführer** stellte den Beschwerdeantrag, das Patent gemäß dem vor der Einspruchsabteilung gestellten Hauptantrag aufrechtzuerhalten. Der Einsprechende als Beschwerdegegner stellte den Gegenantrag, das Patent - insgesamt - zu widerrufen.

III. Im Verfahren T 96/92 stellte der Patentinhaber vor der ersten Instanz den Hauptantrag, den Einspruch zurückzuweisen und hilfsweise das Patent in einer von ihm vorgelegten eingeschränkten Fassung aufrechtzuerhalten. Die

Appeal 3.5.1 - not published in OJ EPO) each concern interlocutory decisions by the Opposition Division which established in each case that the grounds for opposition did not prejudice maintenance of the opposed patent in amended form, once the outstanding formal requirements had been completed. The interlocutory decisions allowed separate appeal under Article 106(3) EPC.

II. In case T 60/91, during the proceedings before the Opposition Division the patent proprietor did not request maintenance of the patent as granted, but proposed two amended versions as main and auxiliary requests. The set of claims according to the main request contained limiting features compared to the claims of the patent as granted, and the independent claims of the auxiliary request were further limited compared to the main request. The Opposition Division held that the set of claims according to the main request lacked inventive step, but that the patent should be maintained in accordance with the **auxiliary request**.

The **patent proprietor** and sole **appellant** filed an appeal requesting maintenance of the patent in accordance with the main request submitted during the first instance proceedings. The opponent/respondent filed observations in reply, requesting complete revocation of the patent.

III. In case T 96/92 the patent proprietor submitted a main request before the first instance requesting that the opposition be rejected and an auxiliary request that the patent be maintained in amended form. The Opposition Division in its

l'affaire T 488/91 (portée devant la chambre 3.5.1 - décision non publiée au JO OEB), le recours est dirigé contre des décisions intermédiaires de la division d'opposition qui a conclu que les motifs d'opposition ne font pas obstacle au maintien, dans sa forme modifiée, du brevet attaqué. La première instance a estimé que le brevet pouvait être maintenu dans sa forme modifiée dès l'instant que toutes les conditions de forme seraient remplies. Les décisions intermédiaires prévoyaient un recours indépendant, conformément à l'article 106(3) CBE.

II. Dans l'affaire T 60/91, le titulaire du brevet n'a pas demandé à la division d'opposition de maintenir le brevet tel que délivré, mais a produit, à titre de requête principale et de requête subsidiaire, deux textes modifiés, l'un (requête principale) contenant des caractéristiques limitatives par rapport au brevet tel que délivré, l'autre (requête subsidiaire) apportant une nouvelle limitation par rapport à la requête principale. La division d'opposition a considéré que l'objet du brevet selon la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive et a constaté dans une décision intermédiaire qu'aucun motif d'opposition ne faisait obstacle au maintien du brevet conformément à la **requête subsidiaire**.

Le **titulaire du brevet** et unique **requérant** a conclu au maintien du brevet selon la requête principale présentée à la division d'opposition. Dans ses conclusions en réponse, l'opposant et intimé a demandé la révocation du brevet dans son intégralité.

III. Dans l'affaire T 96/92, le titulaire du brevet a demandé, dans sa requête principale présentée à la première instance, que l'opposition soit rejetée et, à titre subsidiaire, que le brevet soit maintenu dans la forme limitée qu'il avait présentée. Dans sa

Einspruchsabteilung legte der Zwischenentscheidung die Fassung gemäß dem Hilfsantrag zugrunde.

Der **Einsprechende** als alleiniger **Beschwerdeführer** stellte den Antrag auf Widerruf des Patents. Der Patentinhaber als Beschwerdegegner stellte den Gegenantrag, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, hilfsweise die Aufrechterhaltung in der Fassung der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung zu beschließen.

IV. Auch im Verfahren T 488/91 ist der **Einsprechende** der alleinige **Beschwerdeführer**. Der Patentinhaber legte vor der Einspruchsabteilung zwei (eingeschränkte) Sätze von Patentansprüchen als Haupt- und Hilfsantrag vor. Die Einspruchsabteilung legte ihrer Zwischenentscheidung die Fassung der Patentansprüche gemäß dem Hilfsantrag zugrunde.

Der Einsprechende als alleiniger Beschwerdeführer beantragte, die Entscheidung in der Richtung abzuändern, daß das Patent widerrufen wird.

Der Patentinhaber als Beschwerdegegner beantragte die Abweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in dem Umfang gemäß der Entscheidung der Einspruchsabteilung. In der mündlichen Verhandlung stufte er diesen Antrag auf den Rang eines Hilfsantrages zurück und beantragte nunmehr als **Hauptantrag** die Aufrechterhaltung des Patents in der bereits vor der Einspruchsabteilung als Hauptantrag vorgelegten, von dieser aber abgelehnten Fassung.

V. Die für die Verfahren T 60/91 und T 96/92 zuständige Beschwerdekammer 3.2.1 war der Auffassung, daß in beiden Verfahren zu entscheiden sei, ob die Beschwerdekammer den alleinigen Beschwerdeführer im Vergleich zur angefochtenen Entscheidung schlechter stellen dürfe oder ob ein

interlocutory decision maintained the patent in accordance with the auxiliary request.

The **opponent** and sole **appellant** filed an appeal requesting revocation of the patent. The patent proprietor/respondent filed observations in reply, requesting that the patent be maintained as granted; in the alternative it requested maintenance of the patent in amended form as accepted by the Opposition Division in its interlocutory decision.

IV. In case T 488/91 the **opponent** was again the sole **appellant**. The patent proprietor submitted two sets of amended claims as main and auxiliary requests before the Opposition Division. The Opposition Division in its interlocutory decision maintained the patent in accordance with the auxiliary request.

The opponent and sole appellant requested that the decision be amended to revoke the patent.

The patent proprietor/respondent first requested the dismissal of the appeal and the maintenance of the patent in the form accepted by the Opposition Division in its decision. During oral proceedings this request became an auxiliary request, following a **main request** that the patent be maintained in accordance with the main request which had been rejected by the Opposition Division.

V. Board of Appeal 3.2.1, which was responsible for cases T 60/91 and T 96/92, considered that the question to be decided in both cases was whether the Board of Appeal could put the sole appellant in a worse position than it was in under the contested decision, or whether there should be prohibition of

décision intermédiaire, la division d'opposition a maintenu le brevet dans le texte correspondant à la requête subsidiaire.

**L'opposant** et unique **requérant** a conclu à la révocation du brevet. Le titulaire du brevet et intimé a répliqué en demandant le maintien du brevet tel que délivré ou, à titre subsidiaire, tel qu'approuvé dans la décision intermédiaire de la division d'opposition.

IV. Dans l'affaire T 488/91, **l'opposant** est également l'unique **requérant**. Le titulaire du brevet a soumis à la division d'opposition deux jeux (limités) de revendications à titre de requête principale et de requête subsidiaire. Dans sa décision intermédiaire, la division d'opposition a maintenu le brevet dans le texte comportant les revendications selon la requête subsidiaire.

L'opposant et unique requérant a demandé une modification de la décision dans le sens d'une révocation du brevet.

Le titulaire du brevet et intimé a demandé le rejet du recours ainsi que le maintien du brevet dans la forme approuvée dans la décision de la division d'opposition. Au cours de la procédure orale, il a ramené cette requête au rang de requête subsidiaire, et a demandé alors, à titre de **requête principale**, le maintien du brevet dans le texte déjà présenté, à titre de requête principale, à la division d'opposition mais rejeté par cette dernière.

V. La chambre de recours 3.2.1, chargée d'examiner les affaires T 60/91 et T 96/92, a estimé qu'il s'agissait dans les deux cas de statuer sur la question de savoir si une chambre de recours peut modifier la décision attaquée au détriment de l'unique requérant ou si une telle modification est interdite

Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) gelte. In den beiden Verfahren hätten die Beschwerdegegner, ohne selbst Beschwerde erhoben zu haben, Anträge gestellt, die über die Anträge der Beschwerdeführer - zu deren Nachteil - hinausgehen.

Die Zulässigkeit solcher Anträge sei in der Rechtsprechung bisher unterschiedlich beurteilt worden. In der Entscheidung T 369/91, ABl. EPA 1993, 561, sei dem Patentinhaber, der gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung keine Beschwerde eingelegt hat, der Gegenantrag auf Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Zurückweisung des Einspruchs) verwehrt worden. Dagegen sei in den Entscheidungen T 576/89, ABl. EPA 1993, 543 und T 123/85, ABl. EPA 1989, 336 ein Zurückgehen auf die erteilte Fassung zugelassen worden. Die letztgenannte Entscheidung habe dies an die Bedingung geknüpft, daß kein verfahrensrechtlicher Mißbrauch vorliege.

VI. Unter Hinweis auf diese Rechtsprechungsdivergenz hat die Kammer 3.2.1 die Verfahren T 60/91 und T 96/92 für die Vorlage der folgenden, zweiteiligen Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer verbunden:

**Darf die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers abändern;**

**Wenn ja, in welchem Umfang?**

Die Vorlageentscheidung zu T 60/91 und T 96/92 ist im ABl. EPA 1993, 551 veröffentlicht und bezieht sich auf das Verfahren **G 9/92**.

VII. Unter Bezugnahme auf diese Vorlageentscheidung legte die Kammer 3.5.1 im Verfahren T 488/91 der Großen Beschwerdekammer dieselbe zweiteilige Rechtsfrage vor (**G 4/93**).

VIII. Die Große Beschwerdekammer beschloß, die Vorlagen der Kammer

reformatio in peius. In both cases the respondent, without filing an appeal, had submitted requests which went beyond the requests of the appellant and were to the latter's disadvantage.

The case law on the admissibility of such requests varies. In decision T 369/91 (OJ EPO 1993, 561) the patent proprietor, who had not appealed against the Opposition Division's interlocutory decision to maintain the patent in amended form in accordance with an auxiliary request, was not allowed to request maintenance of the patent as granted (rejection of the opposition). On the other hand, in decisions T 576/89 (OJ EPO 1993, 543) and T 123/85 (OJ EPO 1989, 336) in similar circumstances the patent proprietor was allowed to request maintenance of the patent as granted. In the latter case, this was made conditional on no abuse of procedural law being involved.

VI. Referring to this lack of uniformity in the case law, Board of Appeal 3.2.1 consolidated cases T 60/91 and T 96/92 for referral of the following question of law, in two parts, to the Enlarged Board of Appeal:

**Can the Board of Appeal amend a contested decision to the appellant's disadvantage?**

**If so, to what extent?**

The referred decision in respect of T 60/91 and T 96/92 was published in OJ EPO 1993, 551, and has the reference number **G 9/92**.

VII. Quoting this referred decision, Board of Appeal 3.5.1 referred the same two-part point of law to the Enlarged Board of Appeal in T 488/91 (**G 4/93**).

VIII. The Enlarged Board of Appeal decided to consider the referrals

(interdiction de la "reformatio in peius"). Dans ces deux affaires, les intimés, sans avoir eux-mêmes formé de recours, ont présenté des requêtes qui vont au-delà de celles des requérants, et ce au détriment de ces derniers.

Jusqu'à présent, l'admissibilité de ces requêtes a été diversement appréciée dans la jurisprudence. Dans l'affaire T 369/91 (JO OEB 1993, 561), la chambre a rejeté la requête en maintien du brevet tel que délivré (rejet de l'opposition) du titulaire du brevet qui n'avait pas formé de recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition. En revanche, dans les décisions T 576/89 (JO OEB 1993, 543) et T 123/85 (JO OEB 1989, 336), il a été fait droit à la demande du titulaire du brevet de maintenir le brevet tel que délivré. Dans la deuxième décision, le maintien du brevet était approuvé à condition qu'il n'y ait pas détournement de procédure.

VI. Faisant référence à ces divergences jurisprudentielles, la chambre 3.2.1 a joint les affaires T 60/91 et T 96/92 en vue de soumettre à la Grande Chambre de recours la double question de droit suivante :

**La chambre de recours peut-elle modifier au détriment du requérant la décision attaquée ?**

**Et si oui, dans quelle mesure ?**

Les décisions T 60/91 et T 96/92, qui ont donné lieu à la saisine de la Grande Chambre de recours sous le numéro **G 9/92**, sont publiées au JO OEB 1993, 551.

VII. Se référant à ces décisions, la chambre 3.5.1, chargée d'examiner l'affaire T 488/91, a soumis à la Grande Chambre de recours la même double question de droit (**G 4/93**).

VIII. La Grande Chambre de recours a décidé de joindre en une procédure

3.2.1 (G 9/92) und der Kammer 3.5.1 (G 4/93) gemäß Artikel 8 der Verfahrensordnung, ABl. EPA 1983, 3 in der Fassung ABl. EPA 1989, 362, zu einem gemeinsamen Verfahren zu verbinden.

IX. Nach dieser verfahrensleitenden Entscheidung hat der Patentinhaber und Beschwerdegegner im Verfahren T 96/92 seinen Hauptantrag, den Einspruch zurückzuweisen und damit das Patent in der erteilten Fassung aufrechterhalten, zurückgenommen. Da sich für dieses Verfahren die der Großen Beschwerdekammer gestellte Rechtsfrage nicht mehr stellt, wurde das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer, soweit T 96/92 betroffen ist, eingestellt.

X. Den am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer noch Beteiligten wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Beteiligten, die die Position des alleinigen Beschwerdeführers vertreten, sprachen sich gegen die Zulassung von selbständigen Gegenanträgen der Beschwerdegegner aus. Die Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung dürfe nur im Rahmen der Beschwerde erfolgen. Soweit der alleinige Beschwerdeführer durch die erstinstanzliche Entscheidung nicht beschwert sei, könne sie auch nicht Gegenstand seiner Beschwerde sein. Für eine "Anschlußbeschwerde" des Beschwerdegegners als Reaktion auf die eingereichte Beschwerde fehle die Rechtsgrundlage im EPÜ. Ohne Fristsetzung würde sie überdies eine erhebliche Verzögerung des Verfahrens bewirken können und dem Beschwerdegegner ungerechtfertigte Vorteile gegenüber der Partei bringen, die fristgerecht Beschwerde eingelegt habe. Daß eine durch die erstinstanzliche Entscheidung beschwerte Partei eine Beschwerde einreiche, könne für die Gegenpartei keine Überraschung bedeuten. Die Prüfung im Rahmen der Beschwerde stünde mit den Grundsätzen eines fairen Verfahrens im Einklang.

from Boards of Appeal 3.2.1 (G 9/92) and 3.5.1 (G 4/93) in consolidated proceedings in accordance with Article 8 of the Rules of Procedure (OJ EPO 1983, 3, in the version published in OJ EPO 1989, 362).

IX. Following this decision the patent proprietor/appellant in case T 96/92 withdrew its main request for rejection of the opposition and maintenance of the patent as granted. As the point of law which had been referred to the Enlarged Board of Appeal in this case no longer arose, proceedings before the Enlarged Board of Appeal relating to case T 96/92 were terminated.

X. The remaining parties before the Enlarged Board of Appeal were given the opportunity to submit observations. The parties who were sole appellants were against the admission of what were effectively independent "cross-appeals" by the respondents, and submitted that the decision of the first instance could only be reviewed within the limits of the appeal. In so far as the sole appellant was not adversely affected by the decision of the first instance, it could not be the subject-matter of an appeal. There was no legal basis in the EPC for a "cross-appeal" on the part of the respondent in response to a filed appeal. Without any time limit being fixed, this would moreover delay the proceedings considerably and afford the respondent unjustified advantages over the party which had filed its appeal within the specified time limit. The fact that a party adversely affected by a decision of the first instance files an appeal should not come as a surprise to the opposing party. A review of the decision within the limits of the appeal would be in accordance with fair procedural principles.

commune les questions soulevées par la chambre 3.2.1 (G 9/92) et par la chambre 3.5.1 (G 4/93), conformément à l'article 8 du règlement de procédure des chambres de recours (JO OEB 1983, 3, tel que publié au JO OEB 1989, 362).

IX. Après cette décision, qui a marqué le début de la procédure, le titulaire du brevet et intimé partie à la procédure T 96/92 a retiré sa requête principale visant au rejet de l'opposition et donc au maintien du brevet tel que délivré. Etant donné que dans cette affaire, la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours ne se pose plus, il a été mis fin, pour ce qui est de la décision T 96/92, à la procédure engagée devant la Grande Chambre de recours.

X. Les autres parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Les parties représentant le point de vue de l'unique requérant ont estimé que les intimés ne devaient pas être autorisés à présenter des requêtes indépendantes en guise de réponse. La décision rendue par la première instance ne peut être examinée que dans le cadre du recours. Dans la mesure où cette décision a fait droit aux prétentions de l'unique requérant, elle ne saurait faire l'objet de son recours. Il n'est pas prévu dans la CBE de disposition permettant à l'intimé de présenter un "recours incident" en réaction au recours formé. En l'absence de délai à respecter, un tel recours pourrait en outre retarder considérablement la procédure et attribuer à l'intimé des avantages injustifiés par rapport à la partie qui a formé son recours dans le délai prescrit. Le fait qu'une partie, aux prétentions de laquelle la décision de la première instance n'a pas fait droit, forme un recours, ne peut constituer une surprise pour la partie adverse. L'examen de la décision incriminée dans le cadre du recours est conforme aux principes d'une procédure équitable.

Die am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer Beteiligten, die die Position der nicht beschwerdeführenden Verfahrensbeteiligten vertreten, traten für die volle Entscheidungsfreiheit der Beschwerdekammern ein. So dürften diese bei der alleinigen Beschwerde des Patentinhabers nicht an der Feststellung der mangelnden Patentierbarkeit der Fassung nach der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung bloß aus dem Grund gehindert werden, daß der Einsprechende keine Beschwerde erhoben habe. Jede Beschränkung wäre künstlich und würde die Kammern bei der Prüfung von Haupt- und Hilfsanträgen zu einem "Balanceakt" bei der Beurteilung der Patentierbarkeitskriterien zwingen. Die Beschwerde stelle für den Beschwerdegegner eine neue, überraschende Situation dar, bei der er das Recht habe, ohne Einschränkung zu reagieren. Wenn der Einsprechende die erstinstanzliche Entscheidung nicht angefochten habe, bedeute dies nur, daß er sich für den Fall, daß die Entscheidung in Rechtskraft erwachse, mit der dort festgelegten Fassung des Patents abgefunden habe. Werde die Entscheidung aber durch die Beschwerde des Patentinhabers in Frage gestellt, müsse dieser das Risiko des Gegenangriffs und damit des möglichen Widerrufs des Patents tragen. Im umgekehrten Fall, der alleinigen Beschwerde des Einsprechenden, müsse dieser damit rechnen, daß der Patentinhaber auf frühere Anträge zurückkomme und die Aufrechterhaltung des Patents in unverändertem Umfang beantrage.

The parties to the proceedings before the Enlarged Board of Appeal who had not filed appeals were in favour of the Boards of Appeal having full power to decide on the proper scope of the patent. In the event of a sole appeal by the patent proprietor, the Boards should not be prevented from establishing the lack of patentability of the text accepted by the Opposition Division in its interlocutory decision by the simple reason that the opponent did not appeal. Any restriction would be artificial and would force the Boards, in their examination of the main and auxiliary appeals, to carry out a "balancing act" when assessing patentability criteria. The appeal was a new and unexpected situation for the respondent, who should have the right to respond without restriction. If an opponent did not contest the decision of the first instance, this simply meant that it was prepared to accept the text of the patent as approved in the decision, should the decision become final. However, if the patent proprietor appealed against the decision, then it had to face the risk of a counter-attack and hence the possibility of the patent being revoked. Conversely, in the case of a sole appeal by the opponent, the opponent must expect that the patent proprietor could revert to earlier requests and request the maintenance of the patent as granted.

Les parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours représentant le point de vue des parties non requérantes se sont déclarées en faveur d'une totale liberté de décision de la part des chambres de recours. Ainsi, lorsque le titulaire du brevet est le seul requérant, le simple fait que l'opposant n'a formé aucun recours ne doit pas empêcher les chambres de recours de constater la non brevetabilité de l'invention sur la base du texte approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. Toute restriction serait artificielle et obligerait les chambres qui examinent les requêtes principales et subsidiaires à exécuter un "numéro d'équilibrisme" lorsqu'elles évaluent les critères de brevetabilité. Le recours constitue une situation à la fois nouvelle et inattendue pour l'intimé qui est en droit de réagir sans aucune restriction. Si l'opposant n'a pas attaqué la décision de la première instance, cela signifie simplement qu'il s'est accommodé du texte du brevet tel qu'approuvé dans la décision, pour le cas où celle-ci passerait en force de chose jugée. Mais si le titulaire du brevet conteste la décision en formant un recours, celui-ci doit accepter le risque d'une riposte et donc d'une possible révocation du brevet. A l'inverse, si l'opposant est le seul requérant, celui-ci doit s'attendre à ce que le titulaire du brevet revienne sur des requêtes antérieures et demande le maintien du brevet sous sa forme non modifiée.

### **Entscheidungsgründe**

#### *Verfahrensgrundsätze*

1. Die vorgelegte Rechtsfrage betrifft allgemeine Grundsätze des Verfahrensrechts, wie sie in zahlreichen Prozeßordnungen der Vertragsstaaten des EPÜ - wenn auch unterschiedlich geregelt - verankert

### **Reasons for the Decision**

#### *Procedural principles*

1. The referred point of law relates to general principles of procedural law as embodied - albeit with different provisions - in the procedural law of the Contracting States to the EPC. The question

### **Exposé des motifs**

#### *Principes de procédure*

1. La question de droit posée à la Grande Chambre de recours concerne des principes généraux du droit procédural tels qu'ils sont énoncés dans de nombreux codes de procédure des Etats parties à la CBE.

sind. Ob und inwieweit das Verfahren vor den Beschwerdekammern nach dem EPÜ an den Beschwerdeantrag gebunden ist, ist Gegenstand der in den Verfahren T 60/91 und T 488/91 beschlossenen Vorlagen an die Große Beschwerdekammer. Die im EPÜ für europäische Patentanmeldungen und Patente geregelten Verfahren werden - von Ausnahmen abgesehen - auf Antrag eingeleitet. Der einleitende Antrag bestimmt das Verfahren. Dies entspricht dem **Antragsgrundsatz** (ne ultra petita). Im vorliegenden Verfahren geht es um die Reichweite des die Beschwerde einleitenden Antrags für das weitere Verfahren. Dies ist im systematischen Zusammenhang mit dem Verfahrensrecht nach dem EPÜ zu betrachten.

2. Das Einspruchsverfahren ist der Erteilung des Patents nachgeschaltet (Art. 99 EPÜ). Es finden die Artikel 99 bis 105 EPÜ und die entsprechenden Bestimmungen der Ausführungsordnung Anwendung. Auch im Einspruchsverfahren ist der Sachverhalt von Amts wegen zu erheben (Art. 114 (1) EPÜ). Dem Amtsermittlungsgrundsatz sind aber in mehreren Richtungen Schranken gesetzt, die darauf abzielen, den Verfahrensablauf transparenter zu gestalten, möglichen Verzögerungen durch Verfahrenskonzentration entgegenzuwirken, das Verfahren zu fördern und das Risiko der Parteien zu begrenzen.

3. Die Ausgestaltung der tragenden Verfahrensgrundsätze für das Einspruchsverfahren und das Einspruchsbeschwerdeverfahren war bereits mehrfach Gegenstand von Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer. Mit der Entscheidungskompetenz der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer hat sich die Entscheidung G 9/91, ABl. EPA 1993, 408 auseinandergesetzt. Nach dieser Entscheidung ist das

whether and to what extent a case before the Boards of Appeal is governed under the EPC by appellants' requests and submissions is the subject-matter of the points of law referred to the Enlarged Board of Appeal in cases T 60/91 and T 488/91. Proceedings under the EPC in respect of European patent applications and patents are, with some exceptions, initiated by a party. The initial "request" determines the extent of the proceedings. This is known as the principle of **party disposition** (ne ultra petita). The present case concerns the question whether the extent of the initial appeal, i.e. the statement in the notice of appeal, affects the extent of the subsequent proceedings, and this has to be examined systematically in conjunction with procedural law under the EPC.

2. Opposition proceedings are post-grant proceedings (Art. 99 EPC) to which Articles 99 to 105 EPC and the corresponding provisions of the Implementing Regulations are applicable. In such proceedings the European Patent Office must examine the facts of its own motion (Art. 114(1) EPC). Certain restrictions have however been placed upon this so-called principle of ex officio examination in order to make such proceedings more clear, to shorten and accelerate cases, and to limit the risks to the parties.

3. The nature of the main procedural principles for opposition proceedings and opposition appeal proceedings has already been the subject of a number of decisions by the Enlarged Board of Appeal. Decision G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) addressed the issue of the power of an Opposition Division or Board of Appeal to decide upon the patentability of parts of a patent which had not been attacked in the notice of opposition. According to

même si ces principes sont régis par des dispositions différentes. Dans les décisions T 60/91 et T 488/91 ayant donné lieu à la saisine de la Grande Chambre, il s'agit de savoir si et dans quelle mesure la procédure devant les chambres de recours prévue par la CBE est liée par l'acte de recours. A quelques exceptions près, les procédures qui régissent les demandes de brevet européen et les brevets européens dans la CBE sont introduites sur requête, laquelle détermine l'étendue de la procédure. Ceci correspond au **principe suivant lequel le juge ne doit pas statuer au-delà d'une requête** (ne ultra petita). Dans la présente affaire, la question porte sur le point de savoir dans quelle mesure la requête introduisant le recours affecte la suite de la procédure. Cette question doit être examinée systématiquement dans le cadre du droit procédural prévu par la CBE.

2. La procédure d'opposition fait suite à la délivrance du brevet (art. 99 CBE). Elle est régie par les articles 99 à 105 CBE ainsi que par les dispositions correspondantes du règlement d'exécution. Le principe de l'examen d'office des faits s'applique également à la procédure d'opposition (art. 114(1) CBE). Cependant, certaines limites ont été fixées à ce principe, afin d'éviter d'éventuels retards en raccourcissant la procédure, d'en rendre plus transparent le déroulement, et de limiter les risques pour les parties.

3. La nature des principes de procédure fondamentaux qui régissent la procédure d'opposition et la procédure de recours sur opposition a déjà fait l'objet de plusieurs décisions de la Grande Chambre de recours. Dans la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408) qui traite de la compétence des divisions d'opposition et des chambres de recours en matière de décision, la Grande Chambre a estimé qu'une procédure d'opposition

Einspruchsverfahren nur in dem Umfang **anhängig**, in dem das europäische Patent im Rahmen der Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ angefochten worden ist. Darüber hinaus fehlt es an einer Entscheidungskompetenz und demgemäß an der Befugnis, "einen Sachverhalt zu ermitteln" (vgl. hierzu G 9/91, Gründe Nr. 10 und 11). Die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer können die **Kompetenz** zur Entscheidung über den Widerruf oder die Aufrechterhaltung des Patents nur im **Umfang der Anfechtung** des Patents gemäß der Erklärung des Einsprechenden in Anspruch nehmen.

4. Auch bei den Einspruchs**gründen** gilt der Amtsermittlungsgrundsatz (Art. 114 (1) EPÜ) nicht ohne Einschränkungen. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Frage der Kompetenz, sondern um die ausgewogene Anwendung von Verfahrensgrundsätzen (G 10/91, ABl. EPA 1993, 420, Gründe Nr. 12). Die Einspruchsabteilung prüft nur die vom Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist geltend gemachten und durch Tatsachen und Beweise ordnungsgemäß gestützten Einspruchsgründe. Die Berücksichtigung von darüber hinausgehenden Gründen stellt eine Ausnahme dar, für deren Anwendung besondere Bedingungen gelten (s. G 10/91, Gründe Nr. 16).

5. Zum **Einspruchsbeschwerdeverfahren** hat die Große Beschwerdekammer Gründe angegeben, die die Anwendung des Amtsermittlungsgrundsatzes weiter einschränken. Das zweiseitige Beschwerdeverfahren hat primär die Aufgabe, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die getroffene Entscheidung der Einspruchsabteilung anzufechten. Nur mit Zustimmung des Patentinhabers kann ausnahmsweise ein neuer Einspruchsgrund in das

this Decision, opposition proceedings are only **pending** to the extent to which the European patent is attacked in the "statement of the extent for which the European patent is opposed" under Rule 55(c) EPC. There is no power to decide and hence no authority to "examine the facts" beyond this stated extent (G 9/91, reasons, 10 and 11). The Opposition Division or Board of Appeal has the **power** to decide on the revocation or maintenance of a patent only to the **extent to which the patent is opposed** in the notice of opposition.

4. The principle of ex officio examination (Art. 114(1) EPC) also has a restricted application to the extent of examination of **grounds** for opposition. However, in this case such restricted application is not derived from the principle of party disposition; the proper extent of examination has to be determined by the application of other procedural principles (G 10/91, OJ EPO 1993, 420, reasons, 12). In first instance proceedings the Opposition Division should examine only those grounds for opposition which the opponents have submitted within the time limit for opposition and have properly supported with facts and evidence. Grounds extending beyond this may only be considered in exceptional cases to which special conditions apply (G 10/91, reasons, 16).

5. In the case of **opposition appeal proceedings**, the Enlarged Board of Appeal gave reasons which further restrict the application of the principle of ex officio examination. The main aim of the inter partes appeal procedure is to give the losing party the opportunity to contest the Opposition Division's decision. It is only possible to introduce new grounds for opposition during appeal proceedings in exceptional cases and with the agreement of the patent proprietor (G 10/91, reasons,

n'est **en instance** que dans la mesure dans laquelle le brevet européen a été attaqué dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE. Au-delà, il n'y a pas de compétence et donc de compétence pour examiner les faits (cf. G 9/91, points 10 et 11 des motifs). La division d'opposition et la chambre de recours ne peuvent être **compétentes** pour décider de la révocation ou du maintien du brevet que dans la **mesure dans laquelle** le brevet a été mis en cause dans l'acte d'opposition.

4. L'application du principe de l'examen d'office (art. 114(1) CBE) est également assortie de restrictions en ce qui concerne les **motifs** d'opposition. Toutefois, il ne s'agit pas là d'une question de compétence mais de l'application équilibrée des principes de procédure (G 10/91, JO OEB 1993, 420, point 12 des motifs). La division d'opposition n'examine que les motifs d'opposition invoqués par l'opposant dans le délai d'opposition, ces motifs devant dûment se fonder sur des faits et des justifications. Les motifs qui ne sont pas invoqués dans la déclaration figurant dans l'acte d'opposition ne sont pris en compte que dans des cas exceptionnels auxquels s'appliquent des conditions particulières (cf. G 10/91, point 16 des motifs).

5. En ce qui concerne la **procédure de recours sur opposition**, la Grande Chambre de recours a invoqué des motifs qui limitent davantage encore l'application du principe de l'examen d'office. La procédure de recours inter partes est avant tout destinée à offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition. Un nouveau motif d'opposition ne peut être exceptionnellement pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec

Beschwerdeverfahren einbezogen werden (G 10/91, Gründe Nr. 18).

6. Im Zusammenhang mit der Entscheidungskompetenz der Beschwerdekammern ist auch die Wirkung der Zurücknahme der Beschwerde zu sehen. Das Beschwerdeverfahren endet, wenn die einzige Beschwerde oder, bei mehrseitigen Beschwerden, wenn alle Beschwerden zurückgezogen wurden. Mit dem Wegfall der Beschwerde oder der Beschwerden fällt die Kompetenz zur weiteren Durchführung des Verfahrens und zur Entscheidung weg (G 7/91, ABl. EPA 1993, 356 und G 8/91, ABl. EPA 1993, 346).

#### *Beschwerdeantrag und Antragsbindung*

7. In der Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird nun die Frage aufgeworfen, ob und inwieweit die Beschwerdekammer zu Lasten des Beschwerdeführers im Einspruchsbeschwerdeverfahren von dem Beschwerdeantrag abweichen kann. Die Vorlageentscheidung hat dies vor allem aus dem Gesichtspunkt des Verbots einer möglichen Verschlechterung - *reformatio in peius* - betrachtet. In ihrem Wesen geht es bei der vorgelegten Frage aber um die **Bindungswirkung**, die der Beschwerdeantrag für das weitere Verfahren entfaltet. Sie kann sowohl für Anträge des Beschwerdeführers oder des Beschwerdegegners als auch für ein Vorgehen von Amts wegen begrenzend wirken. Dagegen enthält das EPÜ keine Bestimmung, nach der die Beschwerdeentscheidung den Beschwerdeführer im Vergleich zur angefochtenen Entscheidung im Ergebnis nicht schlechter stellen dürfe.

8. Schon die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/91, ABl. EPA 1992, 206, hat die Frage aufgeworfen, inwieweit sich **die nicht**

18).

6. The extent of the power of the Boards of Appeal to decide upon the proper scope of the patent should be considered in conjunction with the effect of withdrawal of the appeal. Appeal proceedings are terminated when the, or each, appeal has been withdrawn. Once the, or each, appeal has been withdrawn, there is no power to continue the proceedings (decisions G 7/91, OJ EPO 1993, 356, and G 8/91, OJ EPO 1993, 346).

#### *The appellant's request and its binding effect*

7. The question of law referred to the Enlarged Board of Appeal asks whether and to what extent a Board of Appeal can depart from the request formulated in the notice of appeal when deciding opposition appeal proceedings, to the disadvantage of the appellant. The referred decision approached the problem primarily from the point of view of the prohibition of a possible worse outcome, i.e. *reformatio in peius*. In essence, however, the referred question of law is concerned with the possible **binding effect** of the appellant's statement in the notice of appeal of the "extent to which amendment or cancellation of the decision is requested" on the subsequent appeal proceedings. It can have a restrictive effect on any subsequent requests by appellants or respondents, as well as on *ex officio* examination. The EPC does not contain any provisions which stipulate that a decision terminating appeal proceedings must not place an appellant in a worse position than it was in as a result of the contested decision.

8. The Enlarged Board of Appeal's decision in G 2/91 (OJ EPO 1992, 206) had already raised the question as to the extent to which the **non-**

l'accord du titulaire du brevet (G 10/91, point 18 des motifs).

6. A propos de la compétence des chambres de recours, il convient d'examiner également l'effet produit par le retrait du recours. La procédure de recours prend fin lorsque l'unique recours ou, si plusieurs recours ont été formés, tous les recours ont été retirés. Dans ce cas, la chambre n'est plus compétente pour poursuivre la procédure et pour statuer (G 7/91, JO OEB 1993, 356 et G 8/91, JO OEB 1993, 346).

#### *La requête initiale du requérant et ses effets contraignants*

7. La question de droit soumise à la Grande Chambre de recours pose le problème de savoir si et dans quelle mesure une chambre de recours peut, au cours de la procédure de recours sur opposition, s'écarter de la requête initiale au détriment du requérant. Dans la décision qui a donné lieu à la saisine de la Grande Chambre, la chambre a considéré cette question avant tout du point de vue de l'interdiction d'une possible modification de la décision au détriment du requérant (*reformatio in peius*). Mais, par essence, la question soumise concerne les **effets contraignants** qui découlent de la requête initiale du requérant pour la suite de la procédure. Il peut s'agir d'un effet limitatif tant sur des requêtes du requérant ou de l'intimé que sur une action d'office. En revanche, la CBE ne contient aucune disposition selon laquelle la décision rendue au sujet d'un recours ne doit pas désavantager le requérant par rapport à la décision contestée.

8. La décision G 2/91 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1992, 206) a déjà soulevé la question de savoir inson à quel point **la partie**

**beschwerdeführende Partei mit ihren Anträgen zu denen des Beschwerdeführers in Widerspruch setzten darf** oder ob sie

gegebenenfalls auf die Verteidigung der angefochtenen Entscheidung beschränkt ist (Gründe Nr. 6.2). Nur wer eine - zulässige - Beschwerde einreicht, erlangt die Stellung eines Beschwerdeführers, während der nicht beschwerdeführenden Partei die Rolle eines am Beschwerdeverfahren Beteiligten gemäß Artikel 107, Satz 2 EPÜ zukommt (Gründe Nr. 6.1).

9. Die Beschwerde zielt auf die Beseitigung der "Beschwer" durch eine Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung ab (Art. 107, Satz 1 EPÜ). Die Beschwerdekammer hat zu prüfen, ob die Beschwerde zulässig und begründet ist (Art. 110 (1) EPÜ). Der Prüfung, ob die Beschwerde begründet ist, folgt die Entscheidung "über die Beschwerde" (Art. 111 (1) Satz 1 EPÜ). Die Beschwerdekammer kann dabei in der Sache selbst entscheiden oder die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückverweisen (Art. 111 (1) Satz 2 EPÜ). Stets ist es aber die Beschwerde selbst, die den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens darstellt. Sie darf nicht bloß als der Einstieg in dieses Verfahren betrachtet werden.

10. Nach dem EPÜ ist die Einlegung der Beschwerde und damit das Recht, einen Beschwerdeantrag zu stellen, befristet. Dies dient der Verfahrenskonzentration. Mit dieser Regelung wäre es nicht vereinbar, dem nicht beschwerdeführenden Beteiligten das unbeschränkte Recht einzuräumen, das Verfahren durch eigene Anträge ohne zeitliche Grenze in eine andere Richtung zu lenken. Wer sich gegen eine Entscheidung der ersten Instanz nicht innerhalb der Beschwerdefrist beschwert, kann nicht das - unbefristete - Recht zu Anträgen beanspruchen, die in ihrer Tragweite einem Beschwerdeantrag entsprechen, und damit - als Reaktion auf eine Beschwerde des Verfahrensbeteiligten - die Stellung

**appealing party can contradict the appellant's requests with its own**, or whether it was restricted to defending the contested decision (reasons, 6.2). Only those parties that lodge an admissible appeal have the status of appellant, while parties that do not file an appeal have the status of parties to the appeal proceedings as of right in accordance with Article 107, second sentence, EPC (reasons, 6.1).

9. The aim of an appeal is to eliminate an "adverse effect" (Art. 107, first sentence, EPC). It is the duty of the Board of Appeal to examine whether the appeal is admissible and allowable (Art. 110(1) EPC). An examination as to the allowability of the appeal is followed by a decision "on the appeal" (Art. 111(1), first sentence, EPC). The Board of Appeal may make a decision on the case itself or may remit the case to the first instance for further prosecution (Art. 111(1), second sentence, EPC). However, the subject-matter of the appeal proceedings is always the appeal itself. The appeal may not be simply regarded as a means of commencing the proceedings.

10. According to the EPC, the filing of a notice of appeal (including a statement of the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested - the appeal request) is subject to a time limit. It would not be consistent with this time limit to allow non-appealing parties the unrestricted right to alter the extent of the proceedings by submitting their own requests without limitation of time. If a party does not appeal against a decision of the first instance within the time limit for appeal, that party cannot claim the right, without limit of time, to submit requests having the same scope as an appellant's request, and thus, in response to an appeal by the opposing party.

**non requérante peut dans ses requêtes s'opposer à celles du requérant** ou si elle doit éventuellement se borner à défendre la décision attaquée (point 6.2 des motifs). Seule la partie qui forme un recours - recevable - acquiert la position de requérant, alors que la partie non requérante est simplement partie à la procédure de recours, conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE (point 6.1 des motifs).

9. Le recours vise à supprimer le "grief" par une modification ou une annulation de la décision attaquée (art. 107, première phrase CBE). La chambre de recours doit examiner si le recours est recevable et s'il peut y être fait droit (art. 110(1) CBE). A la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue "sur le recours" (art. 111(1), première phrase CBE). Elle peut statuer elle-même sur l'affaire ou la renvoyer à la première instance pour suite à donner (art. 111(1), deuxième phrase CBE). Mais la procédure de recours a toujours pour objet le recours lui-même. Celui-ci ne doit pas être considéré simplement comme étant la phase initiale de cette procédure.

10. En vertu de la CBE, le recours doit être formé et donc l'acte de recours présenté dans un certain délai, ce qui permet de raccourcir la procédure. Il serait contraire à cette disposition d'accorder sans restriction à la partie non requérante le droit d'orienter par ses propres requêtes la procédure dans une autre direction sans lui fixer un délai. Quiconque ne fait pas appel d'une décision de la première instance dans le délai imparti ne peut revendiquer le droit - non limité dans le temps - de présenter des requêtes dont la portée correspond à un acte de recours, et donc se mettre dans la position de requérant, en réaction à un recours de la partie adverse. Les dispositions de la règle 65(1) CBE

eines Beschwerdeführers einnehmen. Die Bestimmung der Regel 65 (1) EPÜ über die Unzulässigkeit der Beschwerde bei nicht fristgerechtem Beschwerdeantrag mißt der Fristsetzung erkennbar Gewicht zu. Dies kann nur in dem Sinn verstanden werden, daß außerhalb dieser Frist gestellte Anträge, die den Rahmen des ursprünglichen Beschwerdeantrages (Regel 64 b) EPÜ) sprengen, nicht zugelassen sind. Das EPÜ sieht eine Anschlußbeschwerde des Beschwerdegegners nicht vor.

11. Das vorgebrachte Argument, die Beschwerde sei für den Beschwerdegegner eine "neue, überraschende Situation", greift nicht durch. Die Beschwerde steht unter den allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen beider Parteien gleichermaßen offen. Mit einer Beschwerde einer Partei, die nicht vollständig obsiegt hat, muß die andere Partei rechnen.

Die nicht beschwerdeführende Partei hat als Beschwerdegegnerin die Möglichkeit, all das, was sie für die Verteidigung des vor der ersten Instanz erzielten Ergebnisses für notwendig und zweckmäßig hält, im Beschwerdeverfahren vorzubringen.

12. Ebenso fremd ist dem EPÜ die Vorstellung, der Beschwerdeführer müsse - unabhängig von einer Beschwerde der Gegenpartei - das Risiko tragen, durch seine Beschwerde das in erster Instanz erzielte Ergebnis zu gefährden. Auch der damit verbundene Gedanke, der alleinige Beschwerdeführer sollte durch Gegenanträge dazu veranlaßt werden können, seine Beschwerde wieder zurückzuziehen, läßt sich dem Verfahrensrecht nach dem EPÜ nicht entnehmen.

13. Im Folgenden werden die Schlußfolgerungen dargestellt, die sich einerseits bei der alleinigen Beschwerde des Patentinhabers und

effectively to assume the status of an appellant. The provision of Rule 65(1) EPC concerning the inadmissibility of an appeal when the statement is not submitted within the specified time limit clearly emphasises the importance of such time limit. Thus requests by non-appealing parties to the appeal proceedings which are filed after this time limit expires, and which go beyond the appellant's original appeal request pursuant to Rule 64(b) EPC, are not admissible. The EPC does not provide for the possibility of a cross-appeal by a respondent.

11. The argument that the appeal was a "new and unexpected situation" for the respondents has no weight in the above procedural context. Under the EPC, if opposing parties to first instance proceedings are adversely affected by the first instance decision, a right of appeal is equally available to such parties. If one opposing party does not win a case outright, the other opposing parties must be prepared for it to file an appeal.

A non-appealing party as a respondent has the opportunity to make what it considers to be appropriate and necessary submissions in the appeal proceedings to defend the result obtained before the first instance.

12. The idea that, irrespective of whether the opposing party appeals, an appellant might have to take the risk of its appeal endangering the result which it achieved before the first instance, is likewise not found in the EPC. Linked with this, the concept that it should be possible for a sole appellant to be compelled as a result of opposing requests to withdraw its appeal, is also absent.

13. The Enlarged Board of Appeal's conclusions relating to the case of a sole appeal by the patent proprietor on the one hand and a sole appeal

relatives à l'irrecevabilité du recours en cas d'inobservation du délai imparti montrent clairement toute l'importance accordée à un tel délai. La seule interprétation qui puisse être donnée de cette règle est que les requêtes présentées hors délai et dépassant le cadre de la requête initiale (règle 64 b) CBE) ne sont pas recevables. La CBE ne prévoit pas la possibilité pour l'intimé de former un recours incident.

11. L'argument selon lequel le recours constitue une "situation à la fois nouvelle et inattendue" pour l'intimé, ne saurait être retenu. Les mêmes possibilités de recours sont offertes aux deux parties, sous réserve du respect des conditions générales de recevabilité. Lorsqu'une partie n'a pas eu totalement gain de cause, l'autre partie doit s'attendre à ce qu'elle forme un recours.

En sa qualité d'intimée, la partie non requérante a la possibilité, au cours de la procédure de recours, d'invoquer tout ce qu'elle considère utile et nécessaire pour défendre le résultat obtenu devant la première instance.

12. De même, l'idée selon laquelle le requérant devrait - indépendamment d'un recours de la partie adverse - courir le risque, par son recours, de compromettre le résultat acquis en première instance, est étrangère à la CBE. Dans le même esprit, le droit procédural suivant la CBE ne prévoit pas non plus que l'unique requérant puisse être amené, par des requêtes en réponse, à retirer son recours.

13. Les conclusions pouvant être tirées de l'affaire dans laquelle le titulaire du brevet est le seul à avoir formé un recours. d'une part. et de

andererseits bei der alleinigen Beschwerde des Einsprechenden ergeben.

*Alleinige Beschwerde des Patentinhabers (T 60/91)*

14. Die erste Fallkonstellation betrifft die alleinige Beschwerde des Patentinhabers gegen eine Zwischenentscheidung, mit der das Patent von der Einspruchsabteilung in geändertem Umfang als aufrechterhaltbar erklärt worden ist. Diese Fassung ist bei der alleinigen Beschwerde des Patentinhabers vom Beschwerdeantrag - der Erklärung über den Umfang der Anfechtung (Art. 108 S. 1, Regel 64 b) EPÜ) - nicht erfaßt. Denn der Beschwerdeführer strebt mit seiner Beschwerde an, daß eine andere, von ihm vorgeschlagene Fassung an ihre Stelle tritt, oder daß dann, wenn einem solchen Antrag nicht stattgegeben wird, d. h. die Beschwerde zurückgewiesen wird, das Patent in der von der Einspruchsabteilung festgelegten Fassung aufrechterhalten bleibt.

Der durch den Beschwerdeantrag gesteckte Rahmen wird verlassen, wenn der nicht beschwerdeführende Einsprechende einen Antrag auf Widerruf des Patents stellt. Der Einsprechende kann daher nach Ablauf der Beschwerdefrist einen solchen Antrag nicht mehr wirksam stellen.

*Alleinige Beschwerde des Einsprechenden (T 488/91)*

15. Die zweite Fallkonstellation betrifft die alleinige Beschwerde des Einsprechenden gegen eine Zwischenentscheidung, mit der das Patent von der Einspruchsabteilung in geändertem Umfang als aufrechterhaltbar erklärt worden ist. Die Beschwerde wird vom Einsprechenden mit dem Ziel eingelegt, die angefochtene Entscheidung dahin zu ändern, daß das Patent insgesamt widerrufen oder festgestellt wird, daß dem Patent in einer anderen (aus seiner Sicht in der Regel gegenüber der Zwischenentscheidung anderen)

by the opponent on the other are set out below.

*Sole appeal by the patent proprietors (T 60/91)*

14. The first case involves a sole appeal by the patent proprietor against an interlocutory decision by the Opposition Division to maintain the patent in amended form. The amended text is not covered by the appellant's appeal request, that is its statement setting out the scope of the appeal (Art. 108, first sentence, and Rule 64(b) EPC). The aim of such an appeal is to replace the text of the patent as maintained by the Opposition Division, or, if this request is not allowed, that is if the appeal is rejected, that the patent be maintained in the form allowed by the Opposition Division.

The scope of the appeal defined in an appellant's request is exceeded if the non-appealing opponent files a request for revocation of the patent. The opponent can thus no longer effectively file such a request once the time limit for appeal has expired.

*Sole appeal by the opponent (T 488/91)*

15. The second case relates to a sole appeal by the opponent against an interlocutory decision issued by an Opposition Division maintaining a patent in amended form. The opponent filed an appeal aimed at amending the contested decision either so that the patent is revoked in full or so that the patent is maintained in a form which is more restricted, in the opponent's view, than the version in the interlocutory decision.

celle où l'opposant est l'unique requérant, d'autre part, sont exposées ci-après.

*Le titulaire du brevet est l'unique requérant (T 60/91)*

14. Dans la première affaire, le titulaire du brevet est le seul à avoir formé un recours ; celui-ci est dirigé contre une décision intermédiaire de la division d'opposition, qui a déclaré que le brevet pouvait être maintenu dans sa forme modifiée. Dans le recours formé par le titulaire du brevet, ce texte modifié n'est pas couvert par l'acte de recours, c'est-à-dire la déclaration indiquant la mesure dans laquelle la décision incriminée est attaquée (art. 108, première phrase, et règle 64 b) CBE). En formant un recours, le requérant vise en effet à ce que ce texte soit remplacé par un autre texte proposé par lui ou, s'il n'est pas fait droit à cette requête, donc si le recours est rejeté, que le brevet soit maintenu dans la forme approuvée par la division d'opposition.

Le cadre défini par l'acte de recours est dépassé lorsque l'opposant non requérant forme une requête en révocation du brevet. L'opposant ne peut donc plus former valablement une telle requête après l'expiration du délai de recours.

*L'opposant est l'unique requérant (T 488/91)*

15. Dans la seconde affaire, l'opposant est l'unique requérant ; le recours est dirigé contre une décision intermédiaire de la division d'opposition, qui a déclaré que le brevet pouvait être maintenu dans sa forme modifiée. L'opposant a formé un recours dans le but de modifier la décision attaquée, de telle sorte que le brevet soit révoqué dans son intégralité ou qu'il soit constaté qu'aucun motif d'opposition ne fait obstacle au maintien du brevet dans une autre forme qui, selon lui, est normalement plus restreinte par rapport à celle retenue dans la

Fassung Einspruchsgründe nicht entgegenstehen.

16. Dem Patentinhaber, der keine Beschwerde erhoben hat und der daher nur Verfahrensbeteiligter nach Artikel 107, Satz 2 EPÜ ist, steht das Recht einer - unbefristeten - "Anschlußbeschwerde" nicht zu. Seine Anträge unterliegen daher im Vergleich zu den Rechten, die er als Beschwerdeführer hätte, Beschränkungen. Durch die Nichteinlegung der Beschwerde hat er zu erkennen gegeben, daß er die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht anfechten will. Er ist damit primär auf die Verteidigung dieser Fassung beschränkt. Änderungen, die er im Beschwerdeverfahren vorschlägt, können von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind. Dies trifft dann zu, wenn die Änderungen nicht durch die Beschwerde veranlaßt sind (Art. 101 (2) EPÜ, Regel 58 (2) und 66 (1) EPÜ; T 406/86 ABl. EPA 1989, 302; T 295/87, ABl. EPA 1990, 470).

#### *17. Meinung einer Minderheit*

Nach Meinung einer Minderheit der Großen Beschwerdekammer hat der Amtsermittlungsgrundsatz Vorrang. Eine reformatio in peius sei daher zulässig. Die Minderheitsmeinung beruft sich auf die seit dem 1. Arbeitsentwurf über ein Europäisches Patentrecht (Vorschläge des Vorsitzenden der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" vom 29.05.1961 bis 09.04.1962) im wesentlichen unveränderten Text der Bestimmung über die Ermittlung von Amts wegen (siehe Art. 96 des Entwurfs Doc. IV/6514/61 vom 28.07.1961). Bereits in den Erläuterungen zu Artikel 96 des Entwurfs wurde dieser Grundsatz bestätigt und unter anderem ausgeführt: "Wendet sich somit ein Patentinhaber mit seiner Beschwerde dagegen, daß sein vorläufiges europäisches Patent bei der Prüfung teilweise aufgehoben wurde, so kann im Beschwerdeverfahren auf Grund

16. The patent proprietor, who has not filed an appeal and is therefore only a party to the proceedings under Article 107, second sentence, EPC, does not have the right to file a "cross- appeal" without limit of time. Unlike the rights he would have as appellant, his requests are therefore subject to restrictions. By not filing an appeal, he has indicated that he will not contest the maintenance of the patent in the version accepted by the Opposition Division in its decision. He is therefore primarily limited to defending this version. Any amendments he proposes in the appeal proceedings may be rejected by the Board of Appeal if they are neither appropriate nor necessary, which is the case if the amendments do not arise from the appeal (Art. 101(2) EPC, Rules 58(2) and 66(1) EPC; T 406/86, OJ EPO 1989, 302; T 295/87, OJ EPO 1990, 470).

#### *17. Minority opinion*

In the opinion of a minority of the members of the Enlarged Board of Appeal, the principle of ex officio examination takes priority. Reformatio in peius would therefore be admissible. This opinion is based on the text of the provisions concerning ex officio examination, which has remained substantially unchanged since the First Preliminary Draft for a European Patent Law (see proposals of the chairman of the EEC Patents Working Party from 29 May 1961 to 9 April 1962, Article 96 of the Draft, Doc. IV/6514/61 dated 28 July 1961). This principle was confirmed in the comments on Article 96 of the draft, which included the following remarks: "Thus, if a patent proprietor appeals against the fact that his provisional European patent has been revoked in part, in the appeal proceedings the provisional European patent

décision intermédiaire.

16. Le titulaire du brevet, qui n'a formé aucun recours et qui est donc seulement partie à la procédure, conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, n'a pas le droit de former un "recours incident" non soumis à un délai. Ses requêtes sont donc limitées par rapport aux droits dont il bénéficierait en tant que requérant. En ne formant pas de recours, le titulaire du brevet a laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention de contester le brevet tel que maintenu en vertu de la décision de la division d'opposition. En principe, il ne peut donc que défendre ce texte. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications qu'il propose au cours de la procédure de recours si celles-ci ne sont ni utiles ni nécessaires, ce qui est le cas lorsque les modifications ne sont pas occasionnées par le recours (art. 101(2) CBE, règles 58(2) et 66(1) CBE; T 406/86, JO OEB 1989, 302; T 295/87, JO OEB 1990, 470).

#### *17. Opinion de la minorité*

Une minorité des membres de la Grande Chambre de recours considère que le principe de l'examen d'office a la priorité et qu'une reformatio in peius est donc admissible. Cette opinion minoritaire se fonde sur le texte des dispositions concernant l'examen d'office, texte qui est resté inchangé, pour l'essentiel, depuis le premier projet relatif à un droit européen des brevets (cf. propositions du président du groupe de travail CEE "Brevets" du 29.05.1961 au 09.04.1962, article 96 du projet, doc. IV/6514/61 du 28.07.1961). Ce principe a été confirmé dans les observations relatives à l'article 96 du projet où il est dit que : "Par conséquent, si un titulaire de brevet fait appel du fait que son brevet européen provisoire a été annulé en partie lors de l'examen, la chambre de recours peut, sur la base des pièces déjà mentionnées mais aussi de celles qui n'ont pas

des bereits erwähnten oder auch des bisher noch nicht herangezogenen Materials das gesamte vorläufige europäische Patent aufgehoben werden." Der erste Vorentwurf betrifft zwar noch einen Verfahrensablauf mit einem der Patenterteilung vorgeschalteten Einspruchsverfahren. Aus späteren Sitzungsberichten geht aber hervor, daß der Übergang zum nachträglichen Einspruch an der Anwendung der Offizialmaxime nichts ändern dürfe, weil er aus einem anderen Grunde beschlossen worden sei (BR 87/71 vom 28.02.1971, Seite 5, Rdn. 9). Nach Auffassung der Minderheit besteht daher im EPÜ keine Grundlage, die Entscheidungskompetenz der Beschwerdekammern im Einspruchsbeschwerdeverfahren einzuschränken.

may be revoked in full on the basis of material which has already been cited or material not previously submitted". Although the first preliminary draft related to pre-grant opposition proceedings, subsequent reports of meetings indicated that the change to post-grant opposition should not affect the application of the principle of *ex officio* examination, as this had been decided on for a different reason (BR 87/71 dated 28 February 1971, page 5, point 9). According to the minority opinion there is thus no basis in the EPC for limiting the extent of the power of the Boards of Appeal to decide on a case in opposition appeal proceedings.

encore été prises en considération, annuler entièrement le brevet européen provisoire". Même si le premier avant-projet concerne encore une procédure d'opposition précédant la délivrance du brevet, il ressort de comptes rendus de sessions ultérieures que le passage à l'opposition postérieure à la délivrance ne devrait rien modifier à l'application du principe de l'examen d'office, celui-ci ayant été décidé pour d'autres raisons (BR 87/71 du 28.02.1971, point 9, p.5). De l'avis de la minorité, on ne trouve donc pas dans la CBE de base juridique permettant de limiter la compétence des chambres de recours lors des procédures de recours sur opposition.

#### **ENTSCHEIDUNGSFORMEL**

**Aus diesen Gründen wird die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte zweiteilige Rechtsfrage wie folgt beantwortet:**

1. Ist der Patentinhaber der alleinige Beschwerdeführer gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, so kann weder die Beschwerdekammer noch der nicht beschwerdeführende Einsprechende als Beteiligter nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ die Fassung des Patents gemäß der Zwischenentscheidung in Frage stellen.
2. Ist der Einsprechende der alleinige Beschwerdeführer gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, so ist der Patentinhaber primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer Zwischenentscheidung zugrunde gelegt hat. Änderungen, die der

#### **ORDER**

**For these reasons the two-part point of law referred to the Enlarged Board of Appeal is answered as follows:**

1. If the patent proprietor is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, neither the Board of Appeal nor the non-appealing opponent as a party to the proceedings as of right under Article 107, second sentence, EPC, may challenge the maintenance of the patent as amended in accordance with the interlocutory decision.
2. If the opponent is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, the patent proprietor is primarily restricted during appeal proceedings to defending the patent in the form in which it was maintained by the Opposition Division in its interlocutory decision. Amendments proposed by the patent proprietor as a party to

#### **DISPOSITIF**

**Par ces motifs, la Grande Chambre de recours apporte les réponses suivantes à la double question de droit qui lui a été soumise :**

1. Si le titulaire du brevet est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, ni la chambre de recours, ni l'opposant non requérant en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, ne peuvent contester le texte du brevet tel qu'approuvé dans la décision intermédiaire.
2. Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de

Patentinhaber als Beteiligter nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ vorschlägt, können von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind.

the proceedings as of right under Article 107, second sentence, EPC, may be rejected as inadmissible by the Board of Appeal if they are neither appropriate nor necessary.

partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires.