

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

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
13. Juni 1994
G 8/93
(Verfahrenssprache)**

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
13 June 1994
G 8/93
(Translation)**

**Décision de la Grande
Chambre de recours en date du
13 juin 1994
G 8/93
(Traduction)**

Zusammensetzung der Kammer:

Composition of the board:

Composition de la Chambre:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: G.D. Paterson
F. Antony
C. Payraudeau
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

President: P. Gori
Members: G.D. Paterson
F. Antony
C. Payraudeau
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

Président: P. Gori
Membres: G.D. Paterson
F. Antony
C. Payraudeau
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Serwane, Karl**

**Patent proprietor/Respondent:
Serwane, Karl**

**Titulaire du brevet/Intimé:
Serwane, Karl**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Odenwald-Chemie GmbH**

**Opponent/Appellant:
Odenwald-Chemie GmbH**

**Opposant/Requérant:
Odenwald-Chemie GmbH**

**Stichwort: Rücknahme des
Einspruchs/SERWANE II**

**Headword: Withdrawal of
opposition/SERWANE II**

**Référence: Retrait de
l'opposition/SERWANE II**

**Artikel: 114 (1) EPÜ
Regel: 60 (2), 66 (1) EPÜ**

**Article: 114(1) EPC
Rule: 60(2), 66(1) EPC**

**Article: 114(1) CBE
Règle: 60(2), 66(1) CBE**

Schlagwort: "Rücknahme des
Einspruchs ohne Rücknahme der
Beschwerde" - "Beendigung des
Beschwerdeverfahrens"

Keyword: "Withdrawal of
opposition without withdrawal of
appeal" - "Termination of appeal
proceedings"

Mot-clé: "Retrait de l'opposition sans
retrait du recours" - "Clôture de la
procédure de recours"

Leitsatz
Headnote:
Sommaire

Mit dem Eingang der Erklärung der Rücknahme des Einspruchs des Einsprechenden, der einziger Beschwerdeführer ist, wird das Beschwerdeverfahren unmittelbar beendet, und zwar unabhängig davon, ob der Patentinhaber der Beendigung des Beschwerdeverfahrens zustimmt, und zwar auch dann, wenn die Beschwerdekammer der Auffassung sein sollte, daß die Voraussetzungen für eine Aufrechterhaltung des Patents nach dem EPÜ nicht erfüllt sind.

The filing by an opponent, who is sole appellant, of a statement withdrawing his opposition immediately and automatically terminates the appeal proceedings, irrespective of whether the patent proprietor agrees to termination of those proceedings and even if in the Board of Appeal's view the requirements under the EPC for maintaining the patent are not satisfied.

La réception de la déclaration de retrait de l'opposition, dans le cas où l'opposant est le seul requérant, entraîne immédiatement la clôture de la procédure de recours, que le titulaire du brevet accepte ou non la clôture de cette procédure, et cela même si la chambre de recours devait estimer que les conditions requises par la CBE pour le maintien du brevet ne sont pas remplies.

Sachverhalt und Anträge

I. In der Sache T 148/89, die vor der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 anhängig ist, hat die Einspruchsabteilung den Einspruch des einzigen Einsprechenden zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidung legte die Einsprechende Beschwerde ein. Der Patentinhaber nahm zur Beschwerde Stellung. Die Beschwerdekammer erließ einen Bescheid zusammen mit einer Ladung zu einer mündlichen Verhandlung. Nach der mündlichen Verhandlung wurde das Verfahren schriftlich fortgesetzt. Die Einsprechende erklärte: "Der Einspruch ... wird hiermit zurückgenommen."

Nach einem weiteren Schriftwechsel zwischen der Beschwerdekammer und dem Patentinhaber erließ die Beschwerdekammer mit Datum vom 24. Juni 1993 eine Entscheidung (T 148/89, ABl. EPA 1994, 898, in diesem Heft), mit der der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorgelegt wurde:

"Wird das Beschwerdeverfahren beendet, wenn die einzige Beschwerdeführerin und Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen hat und der Patentinhaber die Beendigung des Verfahrens beantragt, selbst wenn die Beschwerdekammer der Ansicht ist, daß das erteilte Patent den Erfordernissen des EPÜ nicht genügt?"

II. In der Vorlageentscheidung werden mehrere frühere Beschwerdekammerentscheidungen erwähnt, die davon ausgehen, daß durch die Rücknahme eines Einspruchs im Beschwerdeverfahren das Beschwerdeverfahren nicht automatisch beendet werde und demgemäß in einigen Fällen die Prüfung des Einspruchs aufgrund des Artikels 114 (1) EPÜ und der Regel 60 (2) EPÜ fortgesetzt worden sei. In der Entscheidung wird auch auf die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 7/91 und G 8/91 (ABl. EPA 1993, 346 und 356) hingewiesen. Nach diesen Entscheidungen beende gemäß dem allgemein anerkannten Verfügungsgrundsatz die Rücknahme einer **Beschwerde** durch den einzigen Beschwerdeführer das

Summary of Facts and Submissions

I. In case T 148/89, which is pending before Technical Board of Appeal 3.2.2, the Opposition Division issued a decision rejecting the opposition of the sole opponent. The opponent appealed against that decision. The patent proprietor filed observations in reply. The Board of Appeal issued a communication accompanying a summons to oral proceedings. Oral proceedings took place, and the proceedings were thereafter continued in writing. Subsequently the opponent filed a letter stating that "the opposition ... is hereby withdrawn".

Following further correspondence between the Board of Appeal and the patent proprietor, the Board of Appeal issued a decision dated 24 June 1993 (T 148/89, OJ EPO 1994, 898, in this issue), in which the following question was referred to the Enlarged Board of Appeal:

"Are appeal proceedings terminated when the sole appellant and opponent has withdrawn his opposition and the patent proprietor requests termination of the proceedings, even when, in the Board of Appeal's view, the patent as granted does not satisfy the requirements of the EPC?"

II. The decision of referral mentions a number of earlier decisions of the Boards of Appeal as indicating that the withdrawal of an opposition during appeal proceedings does not bring such proceedings automatically to an end, and that in some cases the examination of the opposition was continued on the basis of Article 114(1) EPC and Rule 60(2) EPC. The decision goes on to refer to decisions G 7/91 and G 8/91 (OJ EPO 1993, 346 and 356), in which it was held that the withdrawal of an **appeal** by the sole appellant immediately and automatically terminates the appeal proceedings insofar as the substantive issues are concerned, in accordance with the generally recognised principle of party disposition, and that Rule 60

Exposé des faits et conclusions

I. Dans l'affaire T 148/89 en instance devant la chambre de recours technique 3.2.2, un recours a été formé par l'unique opposant à l'encontre d'une décision de la division d'opposition rejetant son opposition. Le titulaire du brevet a présenté ses observations sur le recours, et la chambre de recours a émis une notification assortie d'une citation à une procédure orale. Après la procédure orale, la procédure a été poursuivie par écrit. L'opposant a déclaré alors : "Par la présente, ... je retire mon opposition".

Après une nouvelle correspondance entre la chambre et le titulaire du brevet, la chambre a rendu le 24 juin 1993 une décision (T 148/89, JO OEB 1994, 898, dans ce numéro), dans laquelle elle soumettait la question suivante à la Grande Chambre de recours :

"La procédure de recours est-elle close lorsque le seul requérant et opposant retire son opposition et que le titulaire du brevet demande la clôture de la procédure, même si la chambre de recours est d'avis que le brevet délivré ne satisfait pas aux conditions de la Convention ?"

II. Dans cette décision de saisine, la chambre citait plusieurs décisions antérieures dans lesquelles les chambres de recours avaient considéré que le retrait d'une opposition au stade de la procédure de recours n'entraînait pas automatiquement la clôture de cette procédure, si bien que dans certaines affaires, l'examen de l'opposition avait été poursuivi en vertu de l'article 114(1) CBE et de la règle 60(2) CBE. La chambre citait également les décisions G 7/91 et G 8/91 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1993, 346 et 356). Selon ces décisions, le retrait du **recours** formé par l'unique requérant clôt immédiatement la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond, conformément au principe généralement reconnu de la libre disposition de l'instance, la règle

Beschwerdeverfahren hinsichtlich der Sachfragen unmittelbar und Regel 60 (2) EPÜ sei nicht auf ein Beschwerdeverfahren anzuwenden. Verwiesen wird ferner auf die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 9/91 und G 10/91 (ABl. EPA 1993, 408 und 420), in denen die Große Beschwerdekammer ausgeführt habe, daß das Beschwerdeverfahren anders als das rein administrative Einspruchsverfahren als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen und seiner Natur nach weniger auf Ermittlungen ausgerichtet sei als ein Verwaltungsverfahren.

Die vorliegende Kammer erwähnte ferner, daß es möglicherweise die Absicht des einzigen Beschwerdeführers und Einsprechenden sein könne, mit der Rücknahme des Einspruchs und nicht der Beschwerde eine Fortsetzung des Verfahrens zu ermöglichen, weil nämlich die Rücknahme der einzigen Beschwerde der Entscheidung G 7/91 zufolge das Beschwerdeverfahren beende. Die vorliegende Kammer zieht in Analogie zu den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 in Erwägung, einen Antrag des Patentinhabers auf Beendigung des Verfahrens ausschlaggebend sein zu lassen. Im vorliegenden Fall wünschen beide Parteien übereinstimmend die Einstellung des Verfahrens.

III. Beiden Beteiligten am Beschwerdeverfahren wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Einsprechende hat sich nicht geäußert. Der Patentinhaber hat in seiner Stellungnahme hervorgehoben, daß die Rücknahme des Einspruchs als Wunsch nach Beendigung des gesamten Verfahrens angesehen werden könne; er hat ferner formell beantragt, daß das Verfahren in beiden Instanzen für beendet erklärt wird. Hilfsweise hat der Patentinhaber für den Fall, daß das Verfahren nicht abgeschlossen wird, den Antrag gestellt, daß ihm im weiteren Verfahren Gelegenheit zur Verteidigung seines Patents gegeben und eine mündliche Verhandlung anberaumt werde.

(2) EPC is not applicable to appeal proceedings. Reference is also made to decisions G 9/91 and G 10/91 (OJ EPO 1993, 408 and 420), in which the Enlarged Board held that in contrast to the purely administrative character of opposition procedure, the appeal procedure is to be considered as a judicial procedure, which is by its nature less investigative than an administrative procedure.

The referring Board went on to raise the possibility that since according to decision G 7/91 withdrawal of a sole appeal brings the appeal procedure to an end, in a case such as the present where the sole appellant has withdrawn the opposition rather than the appeal, this may be intended to allow the procedure to be continued. Furthermore, in such a situation, by analogy with what is stated in decisions G 9/91 and G 10/91, it is possible that the patent proprietor's request that the proceedings should be terminated should be decisive in this respect. In the present case both parties are in agreement that the proceedings should be terminated.

III. Both parties to the appeal proceedings were invited to file observations concerning the question referred to the Enlarged Board. The opponent has not filed any such observations. The patent proprietor has filed observations, in which it is emphasised that the withdrawal of the opposition can be recognised as intending that the entire proceedings should be brought to an end; the patent proprietor has also formally requested that the proceedings in both instances should be declared closed. By way of auxiliary requests, the patent proprietor has requested that if the proceedings are not terminated, he should be allowed to defend the patent in further proceedings, and that oral proceedings should be appointed.

60(2) CBE n'étant pas applicable à la procédure de recours. La chambre faisait également référence aux décisions G 9/91 et G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420) de la Grande Chambre de recours, dans lesquelles il est affirmé que, à la différence de la procédure d'opposition, qui a un caractère purement administratif, la procédure de recours doit être considérée comme une procédure judiciaire, ayant par nature un caractère moins inquisitoire qu'une procédure administrative.

La chambre a ajouté qu'il était peut-être de l'intention de l'unique requérant et opposant, en retirant l'opposition et non pas le recours, de permettre la poursuite de la procédure, puisque le retrait de l'unique recours formé aurait eu pour effet, selon la décision G 7/91, de clore la procédure de recours. La chambre, établissant un parallèle avec les décisions G 9/91 et G 10/91, ajoutait qu'elle pensait que l'existence d'une requête du titulaire du brevet visant à clore la procédure pourrait jouer un rôle déterminant pour la décision à prendre. En l'espèce, les deux parties souhaitaient l'une et l'autre qu'il soit mis fin à la procédure.

III. Les deux parties à la procédure de recours ont eu la possibilité de présenter leurs observations. L'opposant n'a pas pris position. Dans ses observations, le titulaire du brevet a souligné que le retrait de l'opposition pouvait être interprété comme le souhait de clore la procédure dans son ensemble ; il a en outre demandé officiellement que la procédure soit déclarée close devant les deux instances. A titre subsidiaire, il a demandé, pour le cas où la procédure ne serait pas close, qu'il lui soit donné la possibilité de défendre son brevet dans la suite de la procédure et qu'une procédure orale lui soit accordée.

Entscheidungsgründe

Reasons for the Decision

Motifs de la décision

1. Das Einspruchsverfahren ist in Teil V des EPÜ "Einspruchsverfahren", der die Artikel 99 bis 105 enthält, geregelt. Das Verfahren vor einer Einspruchsabteilung wird mit dem Erlaß einer Entscheidung über das Einspruchsbegehren abgeschlossen. Eine solche Entscheidung ist insoweit endgültig, als die Einspruchsabteilung danach nicht mehr befugt ist, ihre Entscheidung zu ändern (vgl. G 4/91, ABl. EPA 1993, 707). Ist das Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung durch eine Entscheidung der Einspruchsabteilung beendet, steht es einem beschwerten Verfahrensbeteiligten frei, Beschwerde zu erheben und damit ein Beschwerdeverfahren einzuleiten. Das Beschwerdeverfahren ist in Teil VI des EPÜ geregelt, der die Artikel 106 bis 112 enthält. Ein Beschwerdeverfahren kann naturgemäß erst nach Abschluß des Einspruchsverfahrens vor der Einspruchsabteilung eingeleitet werden. Insofern handelt es sich um zwei getrennte Verfahren.

2. Da nach einer Entscheidung der Einspruchsabteilung kein Verfahren über den Einspruch vor dieser Instanz mehr anhängig ist, kann eine Handlung, die von einer Partei in einem folgenden Verfahren vorgenommen wird, nur dieses Verfahren und den Gegenstand betreffen, der in diesem Verfahren behandelt wird. Im Fall der Beschwerde eines Einsprechenden ist Gegenstand des Beschwerdeverfahrens die zu entscheidende Frage, ob der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in der erteilten oder der geänderten aufrechterhaltenen Fassung Einspruchsgründe entgegenstehen. Eine Rücknahme des "Einspruchs" durch den Einsprechenden und Beschwerdeführer kann daher nur bedeuten, daß er nicht mehr beantragt, daß die Beschwerdekammer über diese Frage entscheiden soll. Folgerichtig kann eine solche Rücknahme nur als Rücknahme der Beschwerde angesehen werden. Wurde die Rücknahme durch den einzigen Einsprechenden und Beschwerdeführer erklärt, so wird dadurch das Beschwerdeverfahren hinsichtlich der materiellen Rechtsfragen beendet, wie das die

1. The procedure governing opposition proceedings is set out in Part V of the EPC ("Opposition procedure") containing Articles 99 to 105 EPC. Proceedings before an Opposition Division are terminated upon issue of a decision which decides upon the issues raised by the opposition; because such a decision is a final decision in the sense that, thereafter, the Opposition Division has no power to change its decision - see decision G 4/91 (OJ EPO 1993, 707). When such proceedings are terminated by a decision of the Opposition Division, a party to the proceedings who is adversely affected by such decision may commence appeal proceedings by filing an appeal. The procedure governing appeal proceedings is governed by Part VI of the EPC ("Appeals procedure") containing Articles 106 to 112 EPC. Clearly the appeal proceedings can only be commenced when the opposition proceedings are terminated, and the two proceedings are separate from each other.

2. Since once the Opposition Division has taken its decision the proceedings on the opposition cease to be pending before it, a procedural act taken by a party in subsequent proceedings can only relate to the latter and their subject. In an appeal by an opponent, what is at issue in the appeal proceedings is whether there are any grounds for opposition which prevent maintenance of the patent as granted or amended. Withdrawal by the opponent and appellant of his "opposition" can therefore only mean that he no longer wishes the Board of Appeal to rule on the matter. Logically, this can only be regarded as withdrawal of the appeal. Where withdrawal is by the sole opponent and appellant, this - as the Enlarged Board of Appeal has ruled in decisions G 7/91 and G 8/91 (OJ EPO 1993, 346 and 356) terminates the appeal proceedings as far as all substantive issues are concerned. In such circumstances, the patent proprietor's views about termination of the appeal proceedings, or those of the competent Board about the validity of the patent in suit, have no bearing on the matter (cf. Reasons, points 10 and 11, G 7/91 and G

1. La procédure d'opposition est régie par la cinquième partie de la CBE, intitulée "Procédure d'opposition", correspondant aux articles 99 à 105. La procédure devant une division d'opposition est close après que celle-ci a statué sur l'opposition. Une telle décision est définitive dans la mesure où la division d'opposition n'est plus en droit de la modifier une fois qu'elle l'a rendue (cf. G 4/91, JO OEB 1993, 707)). Si la procédure d'opposition engagée devant la division d'opposition est close par une décision rendue par cette division, une partie à la procédure peut, s'il n'a pas été fait droit à ses prétentions, former un recours et introduire ainsi une procédure de recours. La procédure de recours est régie par la sixième partie de la CBE, correspondant aux articles 106 à 112. Elle ne peut normalement être engagée que lorsque la procédure d'opposition introduite devant la division d'opposition est close. Il s'agit donc de deux procédures distinctes.

2. Etant donné qu'il n'existe plus de procédure d'opposition en instance devant la division d'opposition une fois que celle-ci a rendu sa décision, un acte accompli par une partie dans une procédure ultérieure ne peut concerner que cette procédure ultérieure et l'objet dont il est traité dans cette procédure. Lorsque le recours est formé par un opposant, la procédure de recours porte sur la question de savoir si certains motifs d'opposition font obstacle au maintien du brevet européen tel qu'il a été délivré ou tel qu'il a été modifié et maintenu. Le retrait de l'"opposition" par l'opposant devenu requérant signifie donc uniquement que cet opposant renonce à demander que la chambre de recours statue sur cette question. Par voie de conséquence, un tel retrait ne peut être considéré que comme un retrait du recours. Si c'est l'opposant devenu requérant qui a déclaré retirer son opposition, la procédure de recours se trouve close pour ce qui est des questions de fond, ainsi que la Grande Chambre de recours l'a expliqué dans les décisions G 7/91 et G 8/91 (JO OEB 1993, 346 et 356). Puisque tel est le cas en l'occurrence, il importe peu de connaître l'avis du titulaire du brevet sur la question de la clôture de la procédure de recours ou l'avis de la chambre de recours compétente sur la

Große Beschwerdekammer in den Fällen G 7/91 und G 8/91 (ABl. EPA 1993, 346 und 356) ausgeführt hat. Da dem so ist, kommt es auf die Auffassung des Patentinhabers für die Frage der Beendigung des Beschwerdeverfahrens sowie die Auffassung der zuständigen Beschwerdekammer über die Gültigkeit des angegriffenen Patents nicht an (vgl. Punkt 10 und 11 der Entscheidungsgründe in G 7/91 und G 8/91). Mit dem Eingang der Erklärung der Rücknahme des Einspruchs des einzigen beschwerdeführenden Einsprechenden wird daher das Beschwerdeverfahren unmittelbar beendet, und zwar unabhängig davon, ob der Patentinhaber der Beendigung des Beschwerdeverfahrens zustimmt, und zwar auch dann, wenn die Beschwerdekammer der Auffassung sein sollte, daß die Voraussetzungen für eine Aufrechterhaltung des Patents nach dem EPÜ nicht erfüllt sind.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Mit dem Eingang der Erklärung der Rücknahme des Einspruchs des Einsprechenden, der einziger Beschwerdeführer ist, wird das Beschwerdeverfahren unmittelbar beendet, und zwar unabhängig davon, ob der Patentinhaber der Beendigung des Beschwerdeverfahrens zustimmt, und zwar auch dann, wenn die Beschwerdekammer der Auffassung sein sollte, daß die Voraussetzungen für eine Aufrechterhaltung des Patents nach dem EPÜ nicht erfüllt sind.

8/91). The filing by an opponent, who is sole appellant, of a statement withdrawing his opposition therefore immediately and automatically terminates the appeal proceedings, irrespective of whether the patent proprietor agrees to termination of those proceedings and even if in the Board of Appeal's view the requirements under the EPC for maintaining the patent are not satisfied.

ORDER

For these reasons it is decided that:

The filing by an opponent, who is sole appellant, of a statement withdrawing his opposition immediately and automatically terminates the appeal proceedings, irrespective of whether the patent proprietor agrees to termination of those proceedings and even if in the Board of Appeal's view the requirements under the EPC for maintaining the patent are not satisfied.

question de la validité du brevet attaqué (cf. points 10 et 11 des motifs des décisions G 7/91 et G 8/91). La réception de la déclaration de retrait de l'opposition, dans le cas où l'opposant est le seul requérant, entraîne immédiatement la clôture de la procédure de recours, que le titulaire du brevet accepte ou non la clôture de cette procédure, et cela même si la chambre de recours devait estimer que les conditions requises par la CBE pour le maintien du brevet ne sont pas remplies.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La réception de la déclaration de retrait de l'opposition, dans le cas où l'opposant est le seul requérant, entraîne immédiatement la clôture de la procédure de recours, que le titulaire du brevet accepte ou non la clôture de cette procédure, et cela même si la chambre de recours devait estimer que les conditions requises par la CBE pour le maintien du brevet ne sont pas remplies.