

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

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
11. Mai 1994
G 1/94
(Übersetzung)**

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
11 May 1994
G 1/94
(Language of the proceedings)**

**Décision de la Grande
Chambre de recours en date du
11 mai 1994
G 1/94
(Traduction)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: E. Persson
C. Andries
G.D. Paterson
J.-C. Saisset
R. Schulte
P. van den Berg

Composition of the board:

President: P. Gori
Members: E. Persson
C. Andries
G.D. Paterson
J.-C. Saisset
R. Schulte
P. van den Berg

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: E. Persson
C. Andries
G.D. Paterson
J.-C. Saisset
R. Schulte
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Allied Colloids Limited**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
SNF Floerger**

**Einsprechender/weiterer
Verfahrensbeteiligter:
1) Cyanamid of Great Britain
Limited
2) Chemische Fabrik Stockhausen
GmbH**

**Stichwort: Beitritt/ALLIED
COLLOIDS**

Artikel: 105 EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit eines
Beitritts im Beschwerdeverfahren"

**Patent proprietor/Respondent:
Allied Colloids Limited**

**Opponent/Appellant:
SNF Floerger**

**Opponent/other party:
1) Cyanamid of Great Britain
Limited
2) Chemische Fabrik
Stockhausen GmbH**

**Headword:
Intervention/ALLIED
COLLOIDS**

Article: 105 EPC

Keyword: "Admissibility of
intervention during appeal
proceedings"

**Titulaire du brevet/Intimé:
Allied Colloids Limited**

**Opposant/Requérant:
SNF Floerger**

**Opposant/autre partie:
1) Cyanamid of Great Britain
Limited
2) Chemische Fabrik Stockhausen
GmbH**

**Référence: Intervention/ALLIED
COLLOIDS**

Article: 105 CBE

Mot-clé: "Recevabilité d'une
intervention dans une procédure de
recours"

Leitsatz

*Ein Beitritt des vermeintlichen
Patentverletzers nach Artikel 105
EPÜ ist während eines anhängigen
Beschwerdeverfahrens zulässig und
kann auf jeden der in Artikel 100
EPÜ genannten Einspruchsgründe
gestützt werden.*

Headnote:

*Intervention of the assumed
infringer under Article 105 EPC is
admissible during pending appeal
proceedings and may be based on
any ground for opposition under
Article 100 EPC.*

Sommaire

*L'intervention, au titre de l'article 105
CBE, du contrefacteur présumé dans
une procédure de recours en instance
est recevable et peut être fondée sur
tout motif d'opposition visé à l'article
100 CBE.*

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

Submissions

I. Nach Zurückweisung des Einspruchs gegen das europäische Patent Nr. 202 780 legte der (einzige) Einsprechende Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein und beantragte, daß das Patent in vollem Umfang widerrufen wird. Im anschließenden Beschwerdeverfahren T 169/92 vor der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 erklärten zwei Dritte unabhängig voneinander gemäß Artikel 105 EPÜ ihren Beitritt. Die Kammer war der Auffassung, die "Formerfordernisse" dieser Bestimmung seien in beiden Fällen erfüllt. Sie stellte jedoch fest, daß die grundsätzliche Frage, ob ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ in der Beschwerdephase des Verfahrens vor dem EPA zulässig sei, von den Beschwerdekammern in der Vergangenheit unterschiedlich beantwortet worden sei. Hierbei verwies sie auf die Entscheidungen in den Beschwerdesachen T 338/89 (EPOR 1991, 268) und T 390/90 (ABl. EPA 1994, 808, in diesem Heft; EPOR 1993, 424). Die Kammer stellte ferner fest, daß der ihr vorliegende Fall in dieser Hinsicht ähnlich gelagert sei wie die Sache T 27/92, in der die Technische Beschwerdekammer 3.2.1 der Großen Beschwerdekammer mit Zwischenentscheidung vom 8. Juli 1993 (ABl. EPA 1994, 853, in diesem Heft) schon einmal die angesprochene Grundsatzfrage vorgelegt hatte (Aktenzeichen G 6/93). Da das bei der Großen Beschwerdekammer laufende Verfahren G 6/93 wegen der Rücknahme der Beitrittserklärung in der Sache T 27/92 ohne Entscheidung eingestellt worden war, die betreffende Frage aber nach Ansicht der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 im Interesse einer einheitlichen Rechtsanwendung nach wie vor der Klärung bedurfte, legte sie der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfrage vor:

"Ist ein Beitritt, der ansonsten die Voraussetzungen des Artikels 105 EPÜ erfüllt, zulässig, wenn er während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens erklärt wird?"

II. Auf einen Bescheid der Großen Beschwerdekammer vom 26. Januar 1994 hin reichten die ursprünglichen Beteiligten am Beschwerdeverfahren

I. After rejection of the opposition against European patent No. 202 780, the (sole) opponent appealed against the decision of the Opposition Division, requesting full revocation of the patent. During the subsequent appeal proceedings in case T 169/92 before Technical Board of Appeal 3.3.2, two third parties gave, independently of each other, notices of intervention under Article 105 EPC. The Board considered that "the formal requirements" of said provision had been complied with in both cases. However, it noticed that there had in the past been taken opposite views within the Boards of Appeal on the principle issue, whether intervention under Article 105 EPC is admissible at the appeal stage of the proceedings before the EPO. Reference was in this context made to the decisions in appeal cases T 338/89 (EPOR 1991, 268) and T 390/90 (OJ EPO 1994, 808, in this issue; EPOR 1993, 424). The Board further noticed that the circumstances of the case before it were on this point similar to those of case T 27/92, where the Technical Board of Appeal 3.2.1 by an interlocutory decision of 8 July 1993 (OJ EPO 1994, 853, in this issue) had referred the above matter of principle to the Enlarged Board of Appeal (case G 6/93). Since, due to the withdrawal of the intended intervention in case T 27/92, the proceedings before the Enlarged Board in case G 6/93 had been terminated without a decision of the Board, and since in the view of Technical Board of Appeal 3.3.2 the matter still needed to be clarified in order to ensure uniform application of the law, the Board referred the following question to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Article 112(1)(a) EPC:

"Is an intervention, which otherwise complies with the conditions laid down in Article 105 EPC, admissible when filed during pending appeal proceedings?"

II. In response to a communication of 26 January 1994 of the Enlarged Board of Appeal, the proper parties to the appeal proceedings in case T

I. Après le rejet de l'opposition formée contre le brevet européen n 202 780, l'(unique) opposant s'est pourvu contre la décision de la division d'opposition, en demandant la révocation du brevet dans sa totalité. Par la suite, au cours de la procédure de recours devant la chambre de recours technique 3.3.2 (affaire T 169/92), deux tiers ont, indépendamment l'un de l'autre, produit une déclaration d'intervention conformément à l'article 105 CBE. Tout en estimant que les "exigences de forme" de cet article avaient été respectées dans les deux cas, la chambre a relevé que, par le passé, les chambres de recours avaient exprimé des points de vue divergents sur la question de savoir si une intervention au titre de l'article 105 CBE est recevable au stade de la procédure de recours devant l'OEB. A cet égard, elle s'est référée aux décisions rendues dans les affaires T 338/89 (EPOR 1991, 268) et T 390/90 (JO OEB 1994, 808, dans le présent numéro ; EPOR 1993, 424). La chambre a par ailleurs souligné que sur ce point, les circonstances de l'affaire dont elle est saisie sont analogues à celles de l'affaire T 27/92, dans laquelle la chambre de recours technique 3.2.1 a, par décision intermédiaire en date du 8 juillet 1993 (JO OEB 1994, 853, dans le présent numéro), soumis la question de principe susmentionnée à la Grande Chambre de recours (affaire G 6/93). Etant donné que la procédure devant la Grande Chambre dans l'affaire G 6/93 a été close sans qu'une décision ait été rendue, en raison du retrait de l'intervention envisagée dans l'affaire T 27/92, et que, de l'avis de la chambre de recours technique 3.3.2, cette question demande à être clarifiée afin d'assurer une application uniforme du droit, ladite chambre a soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante, conformément à l'article 112(1)a) CBE :

"Une intervention remplissant au demeurant les conditions énoncées à l'article 105 CBE est-elle recevable lorsqu'elle est formée pendant la procédure de recours en instance ?"

II. En réponse à une notification en date du 26 janvier 1994 établie par la Grande Chambre de recours, les parties proprement dites à la procédure de

T 169/92 sowie die beiden Beitrittswilligen Stellungnahmen zur vorgelegten Rechtsfrage ein. Am 21. April 1994 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der die beiden Beitrittswilligen von Herrn Rechtsanwalt Andrew Waugh bzw. Herrn Gerhard Klöpsch und der Einsprechende (Beschwerdeführer) sowie der Patentinhaber (Beschwerdegegner) der Sache T 169/92 von Herrn Walter Maiwald bzw. Herrn Peter Lawrence vertreten wurden.

III. Die Beitrittswilligen machten, vom Einsprechenden nachdrücklich unterstützt, geltend, daß ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ aus mehreren Gründen auch noch in der Beschwerdephase des Verfahrens vor dem EPA zulässig sein müsse. Sie hoben insbesondere darauf ab, daß ein solcher Beitritt eindeutig im Einklang mit Artikel 105 EPÜ stehe, dessen Hauptzweck es doch sei, durch Nutzung des zentralisierten Verfahrens beim EPA ein kostspieliges und zeitaufwendiges Nichtigkeitsverfahren vor verschiedenen nationalen Gerichten zu vermeiden, solange das Amt noch selbst über die Rechtsgültigkeit des Patents entscheiden könne. Außerdem sei bei richtiger Auslegung dieses Artikels davon auszugehen, daß er trotz des fehlenden expliziten Hinweises auf das Beschwerdeverfahren für die Beschwerdephase des Einspruchsverfahrens ebenso gelte wie für dessen frühere, vor der Einspruchsabteilung stattfindende Phase. Diese Auslegung des Artikels 105 EPÜ werde durch die Materialien zum Übereinkommen eindeutig gestützt. Außerdem müsse es doch im Interesse der Öffentlichkeit liegen, daß dem vermeintlichen Verletzer der Beitritt zum Beschwerdeverfahren gestattet werde, da das EPA dann unter anderem auch dessen Beweismittel zur Frage der Rechtsgültigkeit des Patents berücksichtigen könne, wodurch seine Entscheidungen im allgemeinen noch besser abgesichert würden und das europäische Patentsystem an Geltung gewinne.

IV. Der Patentinhaber, der sich die in der vorgenannten Entscheidung T 390/90 vertretene Auffassung zu eigen machte, war der Meinung, daß ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ in der Beschwerdephase des Verfahrens vor dem EPA nicht mehr zugelassen

169/92 as well as the two intending interveners filed observations on the referred point of law. Oral proceedings took place on 21 April 1994, Mr Andrew Waugh of Counsel and Mr Gerhard Klöpsch respectively speaking for the intending interveners and Mr Walter Maiwald and Mr Peter Lawrence respectively for the opponent (appellant) and the patentee (respondent) in case T 169/92.

III. The intending interveners, strongly supported by the opponent, submitted that intervention under Article 105 EPC must be admissible even at the appeal stage of the proceedings before the EPO for a number of reasons. In particular, it was argued that such intervention was clearly in line with the main purpose of Article 105 EPC, which was said to be to avoid as far as possible costly and time-consuming revocation proceedings before various national courts by relying on the centralised procedure before the EPO as long as it was within the competence of the EPO to deal with the question of the validity of the patent concerned. It was also asserted that on its proper construction Article 105 EPC, although not explicitly referring to appeal proceedings, must be read to apply as much to the appeal stage of opposition proceedings as to the earlier stage of such proceedings before an Opposition Division. There was said to be clear support for this construction of Article 105 EPC in the travaux préparatoires to the Convention. Furthermore, it was contended that it must be in the public interest to admit intervention of the assumed infringer into the appeal proceedings, bearing in mind, inter alia, that the EPO would then benefit from being able to consider the evidence on validity which the assumed infringer possesses, which would generally strengthen its decisions and make the European patent system grow in stature.

IV. The patentee, adopting the views expressed in the decision in case T 390/90 referred to above, contested that intervention under Article 105 EPC should be admissible at the appeal stage of the proceedings before the EPO.

recours dans l'affaire T 169/92, ainsi que les deux intervenants ont présenté leurs observations sur le point de droit précité. Au cours de la procédure orale, le 21 avril 1994, les intervenants ont été représentés respectivement par M. Andrew Waugh of Counsel et M. Gerhard Klöpsch, tandis que l'opposant (requérant) et le titulaire du brevet (intimé) de l'affaire T 169/92 l'ont été respectivement par MM. Walter Maiwald et Peter Lawrence.

III. Les intervenants ont fait valoir, avec l'appui énergique de l'opposant, qu'un certain nombre de raisons plaident en faveur de la recevabilité d'une intervention faite en vertu de l'article 105 CBE, même au stade de la procédure de recours devant l'OEB. Ils ont notamment soutenu qu'une telle intervention était à l'évidence conforme à la finalité essentielle de l'article 105 CBE, qui est d'éviter autant que possible les procédures de révocation longues et coûteuses devant les diverses juridictions nationales, en recourant à la procédure centralisée devant l'OEB aussi longtemps que celui-ci est compétent pour régler la question de la validité d'un brevet. Ils ont également déclaré que si l'on interprète correctement l'article 105 CBE, celui-ci doit alors s'appliquer autant au stade du recours de la procédure d'opposition qu'au stade précédant cette procédure, devant une division d'opposition, et ce, bien qu'il n'y soit pas explicitement question de la procédure de recours. Les travaux préparatoires à la Convention viennent, de toute évidence, étayer cette interprétation de l'article 105 CBE. Par ailleurs, il est dans l'intérêt du public d'accepter l'intervention du contrefacteur présumé dans la procédure de recours, d'autant que tout le bénéfice d'un examen des preuves que possède le contrefacteur présumé sur la validité d'un brevet reviendrait à l'Office, dont les décisions se trouveraient généralement consolidées, tandis que le système du brevet européen gagnerait en importance.

IV. Reprenant à son compte le point de vue exprimé dans la décision rendue dans l'affaire T 390/90 susmentionnée, le titulaire du brevet a contesté qu'une intervention au titre de l'article 105 CBE puisse être possible au stade de la procédure de recours devant l'OEB. Se

werden dürfe. Unter Verweis auf das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 (dessen Grundsätze in der Vergangenheit von der Großen Beschwerdekammer und den Beschwerdekammern angewandt worden seien) und insbesondere die in Artikel 31 verankerte allgemeine Auslegungsregel brachte er vor, daß bei der Auslegung des Artikels 105 EPÜ von der gewöhnlichen Bedeutung des Begriffs "Einspruchsverfahren" auszugehen sei, unter dem im Kontext des fünften Teils des EPÜ nur das Verfahren vor einer Einspruchsabteilung verstanden werden könne. Dem Hinweis der Beitrittswilligen und des Einsprechenden auf die Materialien zum EPÜ hielt er entgegen, daß zwar während der Vorarbeiten zum EPÜ verschiedentlich für die Eröffnung einer Beitrittsmöglichkeit in der Beschwerdephase plädiert, diese Frage dann aber faktisch doch offengelassen und in das Ermessen des EPA gestellt worden sei ("Kissinger-Kompromiß"). Wenn man einen Beitritt in der Beschwerdephase tatsächlich generell hätte zulassen wollen, hätte man dies schließlich ohne weiteres durch einige ergänzende Worte in Artikel 105 EPÜ klarstellen können, was aber nicht geschehen sei. Der Patentinhaber trug ferner vor, daß die Zulassung eines Beitritts in der Beschwerdephase nicht durchweg im Interesse der Öffentlichkeit wäre. Er halte Artikel 105 EPÜ nicht für das richtige Instrument, um eine einheitliche Anwendung des europäischen Patentrechts herbeizuführen. Bei einem Beitritt in dieser Phase ergäbe sich zwangsläufig eine Verzögerung des Verfahrens, zumal wenn "neue Fragen" angesprochen würden; dies aber laufe dem allgemeinen Interesse an einer Beschleunigung des Verfahrens zuwider. Wenn ein Beitritt in der Beschwerdephase zugelassen würde, könnten vermeintliche Patentverletzer überdies durch geschickte zeitliche Planung ihres Beitritts nach Artikel 105 EPÜ europäische Patente für geraume Zeit "sabotieren". Daraus könnten der Industrie, die sich dann an der zügigen Durchsetzung ihrer Patentrechte gehindert sähe, schwerwiegende Probleme erwachsen.

V. Im einzelnen wurden in der

With reference being made to the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 (the principles of which have been applied in the past by the Enlarged Board of Appeal and the Boards of Appeal) and in particular to the general rule of interpretation laid down in its Article 31, it was submitted that Article 105 EPC should in this respect be interpreted in accordance with the ordinary meaning to be given to the term "opposition proceedings", which in its context of Part V of the EPC could only mean proceedings before an Opposition Division. As to the reference made by the intending interveners and the opponent to the travaux préparatoires to the EPC, the patentee suggested that, in spite of the various statements made during the preparatory work in favour of admitting intervention at the appeal stage, this matter had in fact been left open to the discretion of the EPO ("Kissinger's compromise"). If the intention really had been to generally admit intervention at the appeal stage, this could easily have been made clear by adding just a few words to Article 105 EPC, which, however, was not done. Further, it was contended by the patentee that it would not generally be in the public interest to admit intervention at the appeal stage. Article 105 EPC was said not to be the proper tool by which harmonisation of the application of European patent law should be achieved. Such intervention would inevitably delay the proceedings, in particular if "new issues" were brought up, which was said to be contrary to the general interest of speeding them up. The patentee also submitted that by admitting intervention at the appeal stage, assumed infringers would be able to put a "blight" on European patents for a considerable time by an appropriate timing of interventions under Article 105 EPC. This could lead to serious problems in industry by preventing the proper enforcement of patent rights.

V. In particular at the oral

référant à la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (dont les principes ont été appliqués par le passé par la Grande Chambre de recours et les chambres de recours) et, notamment, à la règle générale d'interprétation énoncée à l'article 31, il a estimé qu'à cet égard, l'article 105 CBE doit être interprété suivant le sens ordinaire à attribuer au terme "procédure d'opposition" qui, dans le contexte de la cinquième partie de la CBE, ne peut se rapporter qu'à la procédure devant une division d'opposition. En ce qui concerne les travaux préparatoires à la CBE auxquels se réfèrent les intervenants et l'opposant, le titulaire du brevet a indiqué qu'en dépit des diverses déclarations faites lors de ces travaux, visant à faire admettre une intervention au stade du recours, cette question avait été, en réalité, laissée à la discrétion de l'Office ("compromis de Kissinger"). Si les auteurs de la Convention avaient réellement voulu autoriser une intervention au stade du recours, il leur aurait été aisé de le faire en ajoutant simplement quelques mots à l'article 105 CBE, ce qu'ils n'ont toutefois pas fait. Le titulaire du brevet a ajouté qu'il n'est pas dans l'intérêt du public d'admettre une intervention au stade du recours. L'article 105 CBE n'est pas, selon lui, l'instrument adéquat pour harmoniser l'application du droit européen des brevets. Une telle intervention aurait inévitablement pour effet de retarder la procédure, notamment lorsque de "nouveaux points" sont soulevés, ce qui est contraire à l'intérêt général, qui est d'accélérer la procédure. Le titulaire du brevet a également fait valoir qu'une intervention au stade du recours permettrait au contrefacteur présumé de porter atteinte aux brevets européens pendant une longue période par le jeu d'un calendrier approprié d'interventions au titre de l'article 105 CBE. Cela risquerait de poser de graves problèmes pour l'industrie en empêchant celle-ci de faire véritablement valoir les droits découlant des brevets.

V. Certains aspects de l'intervention au

mündlichen Verhandlung auch einige Aspekte des Beitritts in der Beschwerdephase erörtert, die strenggenommen nicht unter die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage fallen. Dabei ging es unter anderem um die Frage, ob ein vermeintlicher Verletzer, wenn ihm denn grundsätzlich ein Beitritt im Beschwerdeverfahren offenstünde, auch neue, im vorangegangenen Verfahren nicht in Betracht gezogene Einspruchsgründe vorbringen dürfe. Die Beitrittswilligen und der Einsprechende verfochten den Standpunkt, daß ein vermeintlicher Verletzer im Beschwerdeverfahren eine in jeder Hinsicht selbständige Stellung innehaben und das Patent ohne jegliche Auflagen anfechten können müsse, während der Patentinhaber geltend machte, daß in der Beschwerdephase des Verfahrens grundsätzlich keine "neuen Fragen" zur Sprache gebracht werden dürften oder die Sache andernfalls zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen werden müsse.

proceedings, some aspects of intervention at the appeal stage were dealt with, which are not strictly covered by the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal. One such issue concerned the question whether an assumed infringer, if allowed in principle to intervene in the appeal proceedings, should be free to raise new grounds for opposition not considered in the previous proceedings. The intending interveners and the opponent argued strongly in favour of the opinion that an assumed infringer should have a fully independent position in the appeal proceedings and should not be restricted in any way in attacking the patent concerned, while the patentee submitted that there should in principle not be raised any "new issues" at the appeal stage of the proceedings and that, if nevertheless this should be admitted, the case must be remitted to the first instance for further prosecution.

stade du recours, qui ne sont pas strictement concernés par la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours, ont été abordés, en particulier lors de la procédure orale. C'est ainsi que s'est posée la question de savoir si un contrefacteur présumé, autorisé en principe à intervenir dans la procédure de recours, pourrait soulever de nouveaux motifs d'opposition non examinés lors de la procédure précédente. Tandis que les intervenants et l'opposant ont énergiquement défendu le point de vue selon lequel le contrefacteur présumé devrait jouir d'une position entièrement indépendante dans la procédure de recours et n'être limité en aucune manière dans ses attaques contre le brevet incriminé, le titulaire du brevet a estimé que de nouvelles questions ne devraient pas être posées au stade du recours et que, si cela était néanmoins autorisé, l'affaire devrait être renvoyée devant la première instance pour suite à donner.

Entscheidungsgründe

1. In ihrer Entscheidung in der Sache G 4/91 (ABl. EPA 1993, 339, berichtigte englische Übersetzung, 707) hat die Große Beschwerdekammer die im Rahmen der jetzigen Rechtsfrage abzuklärenden allgemeinen Aspekte eines Beitritts nach Artikel 105 EPÜ in der Beschwerdephase des Verfahrens vor dem EPA schon einmal angeschnitten. Aufgrund der eng umrissenen Fragestellung in der Sache G 4/91 beschränkte sich die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer im damaligen Fall aber auf die Feststellung, daß eine während der zweimonatigen Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPÜ eingereichte Beitrittserklärung wirkungslos ist, wenn nach Erlaß einer abschließenden Entscheidung durch eine Einspruchsabteilung von keinem der Beteiligten am Einspruchsverfahren Beschwerde eingelegt wird.

2. Wie in der Vorlageentscheidung ausgeführt wird, ist die grundsätzliche Frage, ob ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens zulässig ist, von den Beschwerdekammern in der Vergangenheit unterschiedlich

Reasons for the Decision

1. In its decision in case G 4/91 (OJ EPO 1993, 339, corrected translation, 707), the Enlarged Board of Appeal touched upon the general aspects of intervention under Article 105 EPC at the appeal stage of the proceedings before the EPO as covered by the point of law referred to the Board in the present case. However, due to the limited scope of the question put to the Enlarged Board in case G 4/91, the Board's decision in that case was confined to the finding that if, after issue of a final decision by an Opposition Division, no appeal is filed by a party to the proceedings before the Opposition Division, a notice of intervention which is filed during the two-month period for appeal provided by Article 108 EPC has no legal effect.

2. As noticed in the referring decision, opposite views have in the past been taken within the Boards of Appeal on the principle issue, whether intervention under Article 105 EPC is admissible during pending appeal proceedings. In case T 338/89, the Board

Motifs de la décision

1. Dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire G 4/91 (JO OEB 1993, 339, traduction anglaise rectifiée, 707), la Grande Chambre de recours a abordé les aspects généraux de l'intervention au titre de l'article 105 CBE au stade de la procédure de recours devant l'OEB, aspects que recouvre également la question dont est saisie la Chambre dans la présente affaire. Cependant, en raison de la portée limitée de la question soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 4/91, celle-ci a simplement constaté, dans sa décision, que si aucune des parties à la procédure d'opposition ne forme de recours après qu'une division d'opposition a rendu une décision définitive, une déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours de deux mois visé à l'article 108 CBE demeure sans effet.

2. Comme cela a été relevé dans la décision ayant conduit à la saisine de la Grande Chambre de recours, les chambres de recours ont, par le passé, exprimé des opinions divergentes sur la question de savoir si une intervention au titre de l'article 105 CBE est recevable lors d'une procédure

beantwortet worden. In der Sache T 338/89 vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein solcher Beitritt zulässig sei, da in Regel 66 (1) EPÜ auf die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle verwiesen werde, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat (hier die Einspruchsabteilung), und diese Vorschriften somit im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden seien. In der Entscheidung T 390/90 schloß die Kammer eine solche Anwendung des Artikels 105 EPÜ auf Beschwerdeverfahren dagegen aus und begründete dies mit der von der Großen Beschwerdekammer in den Fällen G 7/91 und G 8/91 (ABl. EPA 1993, 346) herausgestellten unterschiedlichen Rechtsnatur des administrativen Einspruchs- und des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens; sie hielt einen Beitritt nach Artikel 105 EPÜ in einem anhängigen Beschwerdeverfahren daher für unzulässig. In der Sache T 27/92 stellte die Kammer in ihrer Zwischenentscheidung fest, daß sie sich diesem Urteil, das die Konsequenzen aus der unterschiedlichen Rechtsnatur des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung einerseits und der Beschwerdekammer andererseits zu stark verallgemeinere, nicht vorbehaltlos anschließen könne.

3. Die Beitrittswilligen wollten ihre Forderung nach Zulassung eines Beitritts nach Artikel 105 EPÜ im Beschwerdeverfahren nicht auf Regel 66 (1) EPÜ stützen, da man sich damit, wie es einer von ihnen (Cyanamid) formulierte, auf "sehr dünnes Eis" begäbe. Daher haben sie, wie dem vorstehenden Teil "Sachverhalt und Anträge" zu entnehmen ist, geltend gemacht, daß Artikel 105 EPÜ selbst - bei richtiger Auslegung anhand seines in den Materialien zum EPÜ erläuterten Zwecks - eine wesentlich solidere Rechtsgrundlage für die Zulassung eines solchen Beitritts darstelle.

4. Die Große Beschwerdekammer teilt die Auffassung, daß der in Regel 66 (1) EPÜ enthaltene Verweis auf die Vorschriften für das Verfahren vor der ersten Instanz - im vorliegenden Fall also der Einspruchsabteilung - keine ausreichende Rechtsgrundlage dafür bietet, Artikel 105 EPÜ entsprechend

considered that such intervention is admissible by virtue of the reference in Rule 66(1) EPC to the provisions relating to the proceedings before the department which has made the decision from which the appeal is brought (here: the Opposition Division), such provisions being applicable to appeal proceedings mutatis mutandis. In case T 390/90, the Board ruled out such application of the provisions of Article 105 EPC to appeal proceedings with reference to the different legal character of opposition proceedings and appeal proceedings, the former being administrative and the latter judicial, as explained by the Enlarged Board of Appeal in its decisions in cases G 7/91 and G 8/91 (OJ EPO 1993, 346), and held that intervention under Article 105 EPC in pending appeal proceedings is inadmissible. In its interlocutory decision in case T 27/92, the Board stated that it did not fully concur with this ruling, which in the Board's view went too far in generalising the implications of the difference in legal character between proceedings before the Opposition Divisions and the Boards of Appeal respectively.

3. The intending interveners were reluctant to rely on Rule 66(1) EPC as a proper legal basis for admitting intervention under Article 105 EPC in appeal proceedings. This would be "very thin ice", as one of them (Cyanamid) put it. Thus, as appears also from the Summary of Facts and Submissions above, the intending interveners were arguing that on its proper construction Article 105 EPC itself provides a much more solid legal basis for admitting such intervention, having regard to the purpose of this provision as explained in the travaux préparatoires.

4. The Enlarged Board of Appeal shares the view that the reference in Rule 66(1) EPC to the provisions relating to the proceedings before the first instance, in this context the Opposition Division, is not a sufficient legal basis for the application of Article 105 EPC to

de recours en instance. Dans l'affaire T 338/89, la chambre a estimé que la référence faite à la règle 66(1) CBE aux dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours (en l'espèce, la division d'opposition), dispositions qui s'appliquent par analogie à la procédure de recours, permet une telle intervention. Dans l'affaire T 390/90, la chambre a exclu que les dispositions de l'article 105 CBE puissent s'appliquer à la procédure de recours au motif que la procédure d'opposition et la procédure de recours revêtent chacune un caractère juridique différent, la première étant de nature administrative et la seconde judiciaire, comme l'avait expliqué la Grande Chambre de recours dans les décisions G 7/91 et G 8/91 (JO OEB 1993, 346), et elle a conclu qu'une intervention au titre de l'article 105 CBE dans une procédure de recours en instance est irrecevable. Dans la décision intermédiaire rendue dans l'affaire T 27/92, la chambre a exprimé des réserves sur ce point de vue qui, selon elle, allait trop loin en généralisant les conséquences qu'entraîne la différence de caractère juridique entre la procédure devant les divisions d'opposition et celle devant les chambres de recours.

3. Les intervenants se sont déclarés peu disposés à se fonder sur la règle 66(1) CBE pour considérer recevable une intervention au titre de l'article 105 CBE dans la procédure de recours. Cela constituerait en effet une base juridique très fragile, ainsi que l'a relevé Cyanamid. Comme il ressort de l'Exposé des faits et conclusions plus haut, c'est l'article 105 CBE lui-même qui, correctement interprété, constitue selon eux une base juridique bien plus solide pour autoriser une telle intervention, étant donné la finalité de cette disposition telle qu'indiquée dans les travaux préparatoires.

4. La Grande Chambre de recours partage le point de vue selon lequel la référence, à la règle 66(1) CBE, aux dispositions relatives à la procédure devant la première instance, en l'espèce la division d'opposition, ne constitue pas une base juridique suffisante pour appliquer l'article 105 CBE à la procédure de recours. Compte tenu de

auf Beschwerdeverfahren anzuwenden. In Anbetracht des Aufbaus des EPÜ ist davon auszugehen, daß sich dieser Verweis nur auf die in der Ausführungsordnung enthaltenen Vorschriften bezieht. Er betrifft also nicht die grundlegenden Bestimmungen des Artikels 105 EPÜ. Die einzige Regel, in der es um den Beitritt nach Artikel 105 EPÜ geht, ist Regel 57 (4) EPÜ. Sie sieht aber lediglich vor, daß im Falle eines Beitritts zum Einspruchsverfahren auf bestimmte Formerfordernisse verzichtet werden kann, und erhellt die der Kammer vorliegende Grundsatzfrage in keiner Weise. Ob ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ zulässig ist, kann daher nur im Wege der Auslegung des Artikels selbst geklärt werden.

5. In Artikel 105 EPÜ ist nur vom "Einspruchsverfahren", nicht aber vom "Beschwerdeverfahren" die Rede. Dies schließt jedoch, wie vor allem einer der beiden Beitrittswilligen (Cyanamid) hervorgehoben hat, nicht zwangsläufig aus, daß die Bestimmung auch für Beschwerdeverfahren gilt, da sich im Regelwerk des EPÜ eindeutige Beispiele für Bestimmungen finden, die sehr wohl auch für das Beschwerdeverfahren gelten, obwohl explizit nur das Einspruchsverfahren erwähnt wird. Ein solches Beispiel ist Artikel 68 EPÜ, der die Wirkung des Widerrufs eines europäischen Patents regelt. Sein Kontext läßt erkennen, daß sich die in diesem Artikel enthaltene Bezugnahme auf den Umfang, in dem das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen wird, auch auf ein etwaiges späteres Beschwerdeverfahren erstrecken muß.

6. Ob auch in Artikel 105 EPÜ mit dem Begriff "Einspruchsverfahren" sinngemäß ebenfalls das Beschwerdeverfahren gemeint ist, liegt allerdings nicht so klar auf der Hand wie im obigen Beispiel. Da Artikel 105 EPÜ im fünften Teil des EPÜ steht und dieser ausdrücklich dem Einspruchsverfahren gewidmet ist, könnte man durchaus im Sinne des Patentinhabers argumentieren, daß die Bestimmungen in diesem Teil des EPÜ nur dann für das Beschwerdeverfahren gelten, wenn

appeal proceedings mutatis mutandis. The scope of said reference must in view of the structure of the EPC be considered to be limited to such provisions, which are contained in the Implementing Regulations. Thus, the basic provisions of Article 105 EPC are not covered by said reference. The only rule which deals with intervention under Article 105 EPC is Rule 57(4) EPC. However, this rule merely provides for the possibility of dispensing with certain formal requirements in case of intervention in opposition proceedings and does not shed any light on the principle issue at stake. The question whether intervention under Article 105 EPC is admissible, can therefore only be answered by means of interpretation of said provision itself.

5. The wording of Article 105 EPC is confined to "opposition proceedings" and does not mention the term "appeal proceedings". However, as emphasised particularly by one of the intending interveners (Cyanamid), this does not necessarily mean that said provision does not apply also to appeal proceedings, since under the structure of the EPC there are clear examples of provisions which apply to appeal proceedings, although only the term opposition proceedings is explicitly mentioned. One such example referred to is Article 68 EPC, dealing with the effect of revocation of European patents. In its context, it is obvious that the reference in said provision to the extent that a patent has been revoked in opposition proceedings must extend to any subsequent appeal proceedings.

6. However, it is not equally clear as in the above example that the term opposition proceedings in Article 105 EPC must extend to appeal proceedings. In this respect, it is to be noted that Article 105 EPC is one of the provisions of Part V of the EPC, which is specially directed to the opposition procedure. It may therefore be argued, as indeed the patentee did, that the provisions of this part of the EPC only apply to appeal proceedings if there is an explicit

la structure de la CBE, il y a lieu de considérer que cette référence est limitée aux dispositions en question, qui figurent dans le règlement d'exécution. En conséquence, cette référence n'englobe pas les dispositions fondamentales de l'article 105 CBE. La seule règle qui traite de l'intervention au titre de l'article 105 CBE est la règle 57(4) CBE. Or, celle-ci offre simplement la possibilité de déroger à certaines conditions de forme en cas d'intervention dans la procédure d'opposition, et n'apporte aucun élément de réponse à la question de savoir si une intervention au titre de l'article 105 CBE est recevable. Pour y répondre, il ne reste que le recours à l'interprétation de cette disposition elle-même.

5. L'article 105 CBE parle uniquement de la "procédure d'opposition", sans faire mention de la "procédure de recours". Cependant, comme l'a notamment souligné l'un des intervenants (Cyanamid), cela ne signifie pas nécessairement que cette disposition ne s'applique pas également aux procédures de recours, puisque la CBE contient des dispositions qui, indéniablement, sont applicables à la procédure de recours alors même que seuls les termes "procédure d'opposition" y sont explicitement indiqués. A cet égard, il a été fait mention de l'article 68 CBE, qui porte sur les effets de la révocation de brevets européens. Il est évident que l'expression, dans cet article, "selon que le brevet a été révoqué en tout ou en partie au cours d'une procédure d'opposition" doit également s'appliquer à toute procédure de recours ultérieure.

6. Cependant, contrairement à l'exemple précité, il ne ressort pas clairement de l'article 105 CBE que l'expression "procédure d'opposition" signifie également par extension "procédure de recours". A cet égard, il convient de relever que l'article 105 CBE figure dans la cinquième partie de la CBE, qui est plus spécialement consacrée à la procédure d'opposition, ce qui peut conduire à affirmer, comme l'a fait le titulaire du brevet, que les dispositions de cette partie de la CBE s'appliquent à la procédure de recours

ausdrücklich darauf hingewiesen wird, wie dies beispielsweise in dem die Kosten betreffenden Artikel 104 (1) EPÜ der Fall ist.

7. Was den Zweck des Artikels 105 EPÜ anbelangt, so besteht Einvernehmen darüber, daß sich durch Nutzung des zentralisierten Verfahrens beim EPA anstelle paralleler Verletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren vor mehreren nationalen Gerichten unnötige Doppelarbeit vermeiden und zugleich die Gefahr verringern läßt, daß widersprüchliche Entscheidungen über die Rechtsgültigkeit ein und desselben Patents ergehen. Dies spricht zweifellos recht überzeugend dafür, daß vermeintlichen Verletzern auch noch in der Beschwerdephase der Beitritt zum Verfahren vor dem EPA ermöglicht werden sollte. Nicht von der Hand zu weisen ist allerdings auch das vom Patentinhaber vorgebrachte Argument, daß ein solcher Beitritt leicht zu verfahrensrechtlichen Komplikationen und einer Verzögerung der Entscheidung über die Rechtsgültigkeit des Streitpatents führen kann. Auch eine Analyse des Sinns und Zwecks der Bestimmung schafft also nicht letzte Gewißheit darüber, wie Artikel 105 EPÜ bezüglich eines Beitritts im Beschwerdeverfahren auszulegen ist.

8. In dieser Situation erscheint es der Großen Beschwerdekammer angezeigt, die Materialien zum EPÜ heranzuziehen, um sich ein endgültiges Urteil zu bilden. Wie es scheint, stützen diese Materialien eindeutig die von den Beitrittswilligen vertretene Auslegung des Artikels 105 EPÜ. Schon als erstmals beschlossen wurde, eine dem jetzigen Artikel 105 entsprechende Bestimmung in das EPÜ aufzunehmen, war man sich allgemein darüber einig, daß ein Beitritt grundsätzlich auch in der Beschwerdephase des Verfahrens vor dem EPA zulässig sein sollte (s. BR 144d/71); an dieser Auffassung hielten die Delegierten der an der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens beteiligten Staaten während der gesamten Vorarbeiten am EPÜ fest, auch wenn sie verschiedentlich von den interessierten Kreisen in Frage gestellt wurde (s. BR 177d/72). Das Problem der Verfahrensverzögerung, das sich durch einen späten Beitritt

reference to such proceedings, as in the case of costs in Article 104(1) EPC.

7. As to the purpose of the provisions of Article 105 EPC, it is common ground that by relying on the centralised procedure before the EPO in cases where infringement and revocation proceedings otherwise would have to be simultaneously pursued before national courts, an unnecessary duplication of work can be avoided, reducing also the risk of conflicting decisions on the validity of the same patent. This speaks no doubt with considerable force in favour of admitting intervention of assumed infringers even at the appeal stage of the proceedings before the EPO. However, the argument put forward by the patentee, that such intervention may easily lead to procedural complications and delay in deciding upon the validity of the patent in suit, cannot be ignored either. Thus, even in the light of its object and purpose, there is still some ambiguity as to the interpretation of Article 105 EPC in respect of intervention in appeal proceedings.

8. In this situation, the Enlarged Board of Appeal considers it appropriate to have recourse to the travaux préparatoires to the EPC in order to arrive at a final conclusion. It appears that the preparatory work of the EPC clearly supports the submissions of the intending interveners as to the interpretation to be given to Article 105 EPC. Already when it was first decided to introduce a provision corresponding to the present Article 105 EPC, it was generally agreed that intervention in principle should be admissible also at the appeal stage of the proceedings before the EPC (see BR 144e/71), and this opinion was, although sometimes challenged by interested circles (see BR 177e/72), maintained throughout the preparation of the EPC by the delegates of the States participating in the Governmental Conference for the setting up of the EPC. The problem which could arise out of late intervention in respect of delay of the proceedings was considered

uniquement si celle-ci y est explicitement mentionnée, comme dans le cas des frais visés à l'article 104(1) CBE.

7. Quant à la finalité des dispositions de l'article 105 CBE, il est communément admis que la procédure centralisée devant l'OEB permet d'éviter toute répétition de travaux inutile dans les cas où il faudrait mener des actions en contrefaçon et en révocation simultanément devant plusieurs juridictions nationales, et réduit de ce fait le risque de décisions contradictoires sur la validité d'un même brevet. Il est indéniable que cette constatation plaide vigoureusement en faveur de la recevabilité d'une intervention du contrefacteur présumé même au stade de la procédure de recours devant l'OEB. Cependant, l'on ne saurait pour autant ignorer l'argument avancé par le titulaire du brevet, selon lequel une telle intervention peut facilement entraîner des complications procédurales et retarder la décision sur la validité du brevet incriminé. Ainsi, même à la lumière de sa finalité, une certaine ambiguïté demeure quant à l'interprétation à donner de l'article 105 CBE en ce qui concerne l'intervention dans la procédure de recours.

8. Dans ces conditions, la Grande Chambre de recours a jugé bon de recourir aux travaux préparatoires à la CBE pour parvenir à une conclusion définitive. Il apparaît que ces travaux préparatoires étayent les conclusions des intervenants quant à l'interprétation à donner de l'article 105 CBE. Déjà, quand il a été décidé pour la première fois d'introduire une disposition correspondant à l'actuel article 105 CBE, il était généralement admis qu'une intervention devrait en principe être recevable également au stade de la procédure de recours devant l'OEB (cf. BR 144f/71). Bien que remis parfois en cause par les milieux intéressés (cf. BR 177f/72), ce point de vue a été défendu tout au long de l'élaboration de la CBE par les délégations des Etats participant à la Conférence gouvernementale en vue de l'institution de la CBE. Si le retard que risque d'entraîner une intervention tardive dans la procédure a bien été examiné lors des travaux préparatoires, il a été décidé que ce problème ne justifiait pas le rejet d'une telle intervention, même au stade du recours. Toutefois, pour remédier à ce

ergeben könnte, wurde während der vorbereitenden Arbeiten zwar bedacht, aber nicht als hinreichender Grund empfunden, einen solchen Beitritt - auch nicht in der Beschwerdephase des Verfahrens - zu verweigern. Um das Problem zu lösen, wurde allerdings die jetzige Regel 57 (4) EPÜ eingeführt und so die Anwendung eines vereinfachten Verfahrens ermöglicht (s. BR 209d/72). Artikel 105 EPÜ wurde dann 1973 auf der Münchner Diplomatischen Konferenz erörtert und in seine endgültige Fassung gebracht. In dem Punkt, über den die Große Beschwerdekammer in der vorliegenden Sache zu befinden hat, wurden keine Änderungen vorgenommen (s. M/PR/I, S. 49 - 50).

9. Vor diesem Hintergrund ist das Vorbringen des Patentinhabers nicht haltbar, daß der Gesetzgeber die Frage der Zulässigkeit eines Beitritts nach Artikel 105 EPÜ zum Beschwerdeverfahren offenlassen und die Entscheidung dem EPA anheimstellen wollte. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer kann kein Zweifel daran bestehen, daß ein solcher Beitritt im Rahmen dieser Bestimmung zugelassen werden sollte.

10. Die Große Beschwerdekammer gelangt folglich zu dem Schluß, daß Artikel 105 EPÜ, wie von den Beitrittswilligen geltend gemacht, dahingehend ausgelegt werden muß, daß sich der darin verwendete Begriff "Einspruchsverfahren" nicht auf das Verfahren vor einer Einspruchsabteilung beschränkt, sondern auch ein anschließendes, noch anhängiges Beschwerdeverfahren vor einer Beschwerdekammer einschließt. Die der Großen Beschwerdekammer vorliegende Frage ist mithin zu bejahen.

11. Wie bereits unter Nummer V des Teils "Sachverhalt und Anträge" erwähnt, wurden bei der Verhandlung der vorliegenden Sache vor der Großen Beschwerdekammer auch einige Aspekte des Beitritts zum Beschwerdeverfahren angesprochen, die strenggenommen nicht unter die der Kammer vorgelegte Rechtsfrage fallen. Die meisten dieser Fragen, so etwa die, ob ein Dritter, der dem Beschwerdeverfahren beitrifft, die Einspruchsgebühr nach Artikel 105 (2) EPÜ oder die Beschwerdegebühr oder möglicherweise beide zu

during the preparatory work but it was not accepted as a reason for rejecting such intervention even at the appeal stage of the proceedings. However, in order to meet this problem, the present Rule 57(4) EPC was introduced, making it possible to apply a simplified procedure (see BR 209e/72). Article 105 EPC was discussed and given its final text at the Diplomatic Conference in Munich in 1973; no change was made in respect of the issue at stake before the Enlarged Board in the present case (see M/PR/I, pp. 49-50).

9. Against this background, the submission of the patentee that the question of admissibility of intervention under Article 105 EPC in appeal proceedings was intended by the legislator to be left open and to be decided within the EPO, cannot be sustained. In the view of the Enlarged Board, there can be no doubt that the intention was to admit such intervention under the terms of that provision.

10. In the result, the Enlarged Board arrives at the conclusion that, as submitted by the intending interveners, Article 105 EPC must be interpreted in the sense that the term opposition proceedings as used in that provision is not restricted to such proceedings before an Opposition Division but comprises also any subsequent pending appeal proceedings before a Board of Appeal. It follows that the answer to the question put to the Enlarged Board of Appeal in the present case must be in the affirmative.

11. As indicated in paragraph V of the Summary of Facts and Submissions, some aspects of intervention in appeal proceedings were dealt with during the proceedings before the Enlarged Board in the present case, which are not strictly covered by the point of law referred to it. Most of these matters, such as whether an intervenor in appeal proceedings has to pay an opposition fee as prescribed by Article 105(2) EPC or an appeal fee or possibly both, were only touched upon by the

problème, on a adopté l'actuelle règle 57(4) CBE, qui permet de simplifier la procédure (cf. BR 209f/72). Après avoir fait l'objet de discussions, l'article 105 CBE a été soumis dans sa version définitive à la Conférence diplomatique de Munich en 1973 ; aucune modification n'a été apportée en ce qui concerne le point dont est saisie la Grande Chambre de recours en l'espèce (cf. M/PR/I, p. 49-50).

9. Dans ce contexte, on ne saurait souscrire à l'argument du titulaire du brevet, selon lequel le législateur voulait que la question de la recevabilité d'une intervention au titre de l'article 105 CBE au cours de la procédure de recours fût laissée ouverte et tranchée par l'OEB. De l'avis de la Grande Chambre, il ne fait aucun doute que l'intention du législateur était bien d'autoriser une telle intervention selon les conditions de cet article.

10. La Grande Chambre en conclut, comme l'ont estimé les intervenants, qu'il y a lieu d'interpréter l'article 105 CBE de manière à ne pas limiter l'expression "procédure d'opposition" utilisée dans cette disposition aux procédures devant une division d'opposition uniquement, car elle recouvre également toute procédure de recours pendante ultérieure devant une chambre de recours. Il doit donc être répondu par l'affirmative à la question soumise à la Grande Chambre de recours en l'espèce.

11. Comme indiqué au point V de l'Exposé des faits et conclusions, la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours n'englobe pas à strictement parler certains aspects de l'intervention dans la procédure de recours qui ont été abordés lors de la procédure devant la Grande Chambre. La plupart d'entre eux, comme la question de savoir si un intervenant dans une procédure de recours devrait payer une taxe d'opposition comme l'exige l'article 105(2) CBE, ou une taxe de recours, voire les deux, ayant simplement été évoqués par les parties,

entrichten hat, wurden nur von den Beteiligten zur Sprache gebracht; die Große Beschwerdekammer will an dieser Stelle einer Prüfung dieser Fragen nicht vorgreifen, die, wenn sie sich im Einzelfall stellen sollten, von den Beschwerdekammern auf der Grundlage eines umfassenden Meinungsaustauschs aller Beteiligten entschieden werden können.

12. Ein Punkt wurde jedoch im vorliegenden Fall vor der Großen Beschwerdekammer umfassend behandelt, da er eng mit der Grundsatzfrage des Beitritts zum Beschwerdeverfahren zusammenhängt und daher der Klärung bedarf; dies ist die Frage, ob ein vermeintlicher Verletzer neue, im vorangegangenen Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht geprüfte Einspruchsgründe vorbringen darf. Nummer V des Teils "Sachverhalt und Anträge" ist zu entnehmen, daß die Beitrittswilligen und der Patentinhaber in diesem Punkt entgegengesetzter Meinung waren.

13. Die Große Beschwerdekammer hat in der Sache G 10/91 (ABl. EPA 1993, 420) ausgeführt, daß der Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens darin besteht, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zur sachlichen Anfechtung der Entscheidung der Einspruchsabteilung zu geben, und die Prüfung von Einspruchsgründen, die nicht als Grundlage für die Entscheidung der Einspruchsabteilung gedient haben, nicht dieser Zweckbestimmung entspricht. Daß sich ein dem Beschwerdeverfahren beitreter vermeintlicher Verletzer auf neue Einspruchsgründe beruft, paßt sicherlich nicht zu diesem Grundverständnis des Beschwerdeverfahrens. Andererseits soll der vermeintliche Verletzer durch den Beitritt aber gerade Gelegenheit erhalten, sich gegen die Maßnahmen des Patentinhabers zur Wehr zu setzen. Wenn man ihn daran hindern würde, das Patent, das er angeblich verletzt, mit allen verfügbaren Mitteln, also auch mit neuen, vom eigentlichen Einsprechenden nicht geltend gemachten Einspruchsgründen nach Artikel 100 EPÜ, anzufechten, würde der Zweck des Beitritts verfehlt. Überdies bestünde dann die Gefahr, daß das EPA und die nationalen Gerichte die Rechtsgültigkeit eines europäischen

parties, and the Enlarged Board does not consider it appropriate in the present context to forestall a consideration of such matters, should they arise in individual cases, by the Boards of Appeal on the basis of a full exchange of views of the parties concerned.

12. One point, however, which was fully argued before the Enlarged Board in the present case and which needs to be clarified in this context because of its close connection with the principle issue of intervention in appeal proceedings, is the question whether an assumed infringer may raise new grounds for opposition which have not been considered in the previous proceedings before the Opposition Division. As appears from paragraph V of the Summary of Facts and Submissions, the intending interveners and the patentee took contrary views on this matter.

13. As explained by the Enlarged Board of Appeal in its opinion in case G 10/91 (OJ EPO 1993, 420), the purpose of the appeal procedure inter partes is mainly to give the losing party the possibility of challenging the decision of the Opposition Division on its merits, and it is not in conformity with this purpose to consider grounds for opposition on which such decision has not been based. The raising of new grounds for opposition by an assumed infringer, intervening in appeal proceedings, certainly does not fit with this basic concept of the appeal procedure. However, the purpose of intervention is to allow the assumed infringer to defend himself against the patentee's action. Therefore, to prevent him from making use of all available means of attacking the patent, which he is accused of infringing, including the raising of new grounds for opposition under Article 100 EPC not relied upon by the proper opponent, would run contrary to this purpose of intervention. Furthermore, this would involve the risk of conflicting decisions on the validity of European patents in the EPO and national courts, such decisions being based on different facts and grounds. Therefore, the Enlarged Board takes the view that

la Grande Chambre ne juge pas opportun, dans les circonstances présentes, d'anticiper sur un examen de ces questions par les chambres de recours, si elles venaient à se poser dans des cas isolés, cet examen devant s'effectuer sur la base d'un échange de vues exhaustif entre les parties intéressées.

12. Un point, toutefois, qui a été pleinement débattu devant la Grande Chambre en l'espèce, appelle des éclaircissements en raison de son lien étroit avec la question de l'intervention dans la procédure de recours. Il s'agit de savoir si un contrefacteur présumé pourrait présenter de nouveaux motifs d'opposition qui n'ont pas été examinés auparavant lors de la procédure devant la division d'opposition. Comme il ressort du point V de l'Exposé des faits et conclusions, les intervenants et le titulaire du brevet ont exprimé des avis divergents à ce sujet.

13. Ainsi que l'a relevé la Grande Chambre de recours, dans l'avis qu'elle a rendu dans l'affaire G 10/91 (JO OEB OEB 1993, 420), la finalité de la procédure de recours inter partes est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition, et il n'entre pas dans cette finalité d'examiner les motifs d'opposition sur lesquels une telle décision ne s'est pas fondée. De fait, cette conception de base de la procédure de recours exclut qu'un contrefacteur présumé intervenant dans la procédure de recours puisse présenter de nouveaux motifs d'opposition. Cependant, la finalité de l'intervention est de permettre au contrefacteur présumé de se défendre contre l'action du titulaire du brevet. En conséquence, l'empêcher de recourir à tous les moyens disponibles pour attaquer le brevet qu'il est accusé de contrefaire, y compris de présenter de nouveaux motifs d'opposition conformément à l'article 100 CBE, que l'opposant proprement dit n'a pas invoqués, serait contraire à la finalité de l'intervention. En outre, une telle démarche risquerait de conduire l'OEB et les tribunaux nationaux à rendre, sur la validité des brevets européens, des décisions antagonistes, fondées sur des faits et motifs différents. En conséquence, la Grande Chambre est d'avis qu'une intervention au titre de

Patents ganz unterschiedlich beurteilen, weil sie ihren Entscheidungen jeweils andere Tatsachen und Gründe zugrunde legen. Deshalb ist die Große Beschwerdekammer der Auffassung, daß ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ zu einem anhängigen Beschwerdeverfahren auf jeden der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe gestützt werden kann. Falls der Beitretende einen neuen Einspruchsgrund vorbringt, sollte allerdings nach dem Grundsatz verfahren werden, den die Große Beschwerdekammer in der Sache G 10/91 für den Ausnahmefall der Zulassung neuer Einspruchsgründe im normalen Beschwerdeverfahren aufgestellt hat, und die Sache zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen werden, sofern nicht besondere Gründe für eine andere Vorgehensweise sprechen, also etwa der Patentinhaber selbst keine Zurückverweisung der Sache wünscht.

intervention under Article 105 EPC in pending appeal proceedings may be based on any ground for opposition under Article 100 EPC. However, in application of what has been stated by the Enlarged Board in case G 10/91 for the exceptional situation of the introduction of new grounds in ordinary appeal proceedings, if a fresh ground for opposition is raised by the intervener, the case should be remitted to the first instance for further prosecution unless special reasons present themselves for doing otherwise, for example when the patentee himself does not wish the case to be remitted.

l'article 105 CBE dans une procédure de recours en instance peut être fondée sur tout motif d'opposition visé à l'article 100 CBE. Cependant, en application de ce qui a été décidé par la Grande Chambre dans l'affaire G 10/91 lorsque de nouveaux motifs sont, exceptionnellement, présentés dans le cadre d'une procédure de recours ordinaire, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la première instance pour suite à donner quand l'intervenant invoque un nouveau motif d'opposition, à moins que des raisons particulières conduisent à agir différemment, par exemple lorsque le titulaire du brevet lui-même ne souhaite pas un renvoi de l'affaire.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage ist wie folgt zu beantworten:

Ein Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers nach Artikel 105 EPÜ ist während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens zulässig und kann auf jeden der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe gestützt werden.

ORDER

For these reasons it is decided that:

The question of law referred to the Enlarged Board of Appeal is to be answered as follows:

Intervention of the assumed infringer under Article 105 EPC is admissible during pending appeal proceedings and may be based on any ground for opposition under Article 100 EPC.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La Grande Chambre de recours décide que la question de droit qui lui a été soumise doit recevoir la réponse suivante :

L'intervention, au titre de l'article 105 CBE, du contrefacteur présumé dans une procédure de recours en instance est recevable et peut être fondée sur tout motif d'opposition visé à l'article 100 CBE.