

im Einspruchsverfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf besonderer Umstände, etwa eines mißbräuchlichen Verhaltens, die eine einseitige Kostenauflegung billig erscheinen lassen. Solche Umstände werden sich in aller Regel aus dem prozessuralen Verhalten eines Beteiligten ergeben. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin lediglich versucht, den durch ein Kanzlei-versehen drohenden Rechtsverlust durch Anrufung der Beschwerdekammer abzuwenden. Das rechtfertigt noch nicht den Vorwurf, daß sie der Beschwerdegegnerin in vorwerfbarer Weise überflüssige Kosten verursacht hat (vgl. Mathély, *Le Droit Européen des Brevets d'Invention*, Paris 1978, S. 311; Singer, *Das Neue Europäische Patentsystem*, Baden-Baden 1979, S. 79).

10. Für eine Befassung der Großen Beschwerdekammer mit der von der Beschwerdegegnerin formulierten Frage besteht kein Anlaß, weil die Kammer auf der Linie der bisherigen Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (siehe Nr. 2) bleibt.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückverwiesen.
2. Der Antrag, die Kosten der mündlichen Verhandlung der Beschwerdeführerin und Einsprechenden aufzulegen, wird abgelehnt.
3. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird abgelehnt.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 3. September 1984 T 130/84*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman
Mitglieder: P. Ford
K. Jahn

Einsprechende/Beschwerdeführerin:
Mobil Oil Corporation

Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:
Mobil Oil Corporation

Stichwort: "Einspruch gegen eigenes Patent/MOBIL OIL"

EPÜ Artikel 99 (1), 112 (1); Regel 56 (1)

Leitsatz

Mit der Rechtsfrage, ob der Inhaber eines europäischen Patents gegen sein eigenes Patent Einspruch einlegen darf, wird die Große Beschwerdekammer befaßt.

special circumstances such as improper behaviour which make it equitable to award costs against one of the parties. As a rule, such circumstances arise from a party's conduct in proceedings. In the present case the appellant has merely attempted before the Board of Appeal to avert the threat of loss of rights following an error made by his representative's office. This does not substantiate the charge that he has culpably caused the respondent to incur unnecessary costs (cf. Mathély, *Le Droit Européen des Brevets d'Invention*, Paris 1978, p. 311; Singer, *Das Neue Europäische Patentsystem*, Baden Baden 1979, p. 79).

10. Referral to the Enlarged Board of Appeal of the question formulated by the respondent is not necessary, because the present Board has not departed from earlier decisions of the Boards of Appeal of the European Patent Office (see point 2 above).

For these reasons,

it is decided that:

1. The contested decision is set aside and the matter referred back to the first instance.
2. The request that costs be awarded against the appellant (opponent) is refused.
3. The request that the matter be referred to the Enlarged Board of Appeal is refused.

Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 3 September 1984 T 130/84*

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman
Members: P. Ford
K. Jahn

Opponent/Appellant: Mobil Oil Corporation

Patent proprietor/Respondent: Mobil Oil Corporation

Headword: Opposition against own patent/MOBIL OIL

EPC Articles 99 (1), 112 (1), Rule 56 (1)

Headnote

A point of law concerning the right of a proprietor of a European patent to file a notice of opposition against that patent is referred to the Enlarged Board of Appeal.

à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés. Il ne peut être dérogé à ce principe que s'il existe des circonstances particulières, un comportement abusif par exemple, qui fait qu'il devient équitable de faire supporter la charge des frais à une seule partie. En règle générale, lorsque de telles circonstances sont réunies, c'est en raison du comportement de l'une des parties au cours de la procédure. Dans la présente espèce, la requérante, en saisissant la Chambre de recours, a simplement tenté d'éviter que l'erreur commise par le personnel du cabinet de son mandataire n'entraîne pour elle une perte de droits. Cette démarche ne constitue pas une raison suffisante pour lui reprocher d'avoir imposé par faute à l'intimée des moyens excessifs de procédure (cf. Mathély, *Le droit européen des brevets d'invention*, Paris 1978, p. 311; Singer, *Das neue europäische Patentsystem*, Baden Baden 1979, p. 79).

10. Il n'y a pas lieu de saisir la Grande Chambre de recours de la question formulée par l'intimée, puisque la position prise par la Chambre reste dans le droit fil des décisions rendues antérieurement par les chambres de recours de l'Office européen des brevets (cf. point 2 ci-dessus).

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est rapportée et l'affaire est renvoyée devant la première instance.
2. La requête visant à faire supporter à la requérante (opposante) les frais de la procédure orale est rejetée.
3. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 3 septembre 1984 T 130/84*

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman
Membres: P. Ford
K. Jahn

Opposante/Requérante: Mobil Oil Corporation

Titulaire du brevet/Intimée: Mobil Oil Corporation

"Opposition formée contre un brevet par son titulaire/MOBIL OIL"

**Articles 99(1) et 112 (1) de la CBE
Règle 56 (1) du règlement d'exécution**

Sommaire

Une question de droit concernant la recevabilité d'une opposition formée par le titulaire d'un brevet européen contre son propre brevet est soumise à la Grande Chambre de recours.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführerin wurde am 8. Juni 1983 das europäische Patent Nr. 0007735 erteilt.

II. Am 4. November 1983 legte die Beschwerdeführerin Einspruch gegen ihr eigenes Patent ein. Die Einspruchsgebühr wurde fristgerecht entrichtet.

III. Am 30. März 1984 traf ein Formalisachbearbeiter gemäß Nummer 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2 (s. ABI. EPA 1982, 61) für die Einspruchsabteilung die angefochtene Entscheidung, mit der der Einspruch aufgrund der Regel 56 (1) EPÜ als unzulässig zurückgewiesen wurde. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Inhaber eines europäischen Patents keinen Einspruch gegen sein eigenes Patent einlegen dürfe, da er nicht als "any person" ("jedermann") im Sinne des Artikels 99 EPÜ anzusehen sei.

IV. Am 24. Mai 1984 legte die Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet und die Begründung am 1. August 1984 nachgereicht.

V. In der Beschwerdebegründung brachte die Beschwerdeführerin vor, daß es keinen Grund dafür gebe, das Wort "jedermann" in Artikel 99 (1) EPÜ als "jedermann außer dem Patentinhaber" auszulegen. Die Beschwerdeführerin führte unter anderem folgende Argumente an:

(1) Diese Auslegung sei mit der klaren Ausdrucksweise des EPÜ unvereinbar und werde auch durch die vorbereitenden Dokumente zum Übereinkommen nicht gestützt.

(2) In Artikel 115 EPÜ (Einwendungen Dritter) würden im Gegensatz dazu in der englischen Fassung dieselben Worte "any person" in einem Zusammenhang verwendet, in dem sie eindeutig "any third party" (jeder Dritte) bedeuteten.

(3) Die Sachlage sei nicht wesentlich anders, als wenn ein dritter Einsprechender den Einspruch zurücknehme und die Einspruchsabteilung das Verfahren gemäß Regel 60 (2) EPÜ von Amts wegen fortsetzen würde.

(4) Das Einspruchsverfahren vor dem EPA beruhe auf dem Untersuchungsgrundsatz und nicht auf dem Verhandlungsgrundsatz.

(5) Es könne auch zu keiner Kollision mit den Hoheitsrechten der Vertragsstaaten kommen, wenn dem Inhaber eines europäischen Patents gestattet werde, Einspruch gegen sein eigenes Patent einzulegen.

(6) Es liege im Interesse der Öffentlichkeit, daß zu Unrecht erteilte Patente eingeschränkt oder widerrufen würden.

(7) Ein Verbot für den Patentinhaber, gegen sein eigenes Patent Einspruch einzulegen, könne dadurch unterlaufen werden, daß seine Angestellten oder

Summary of Facts and Submissions

I. On 8 June 1983, European patent No. 0007735 was granted to the appellant.

II. On 4 November 1983, the appellants filed a notice of opposition against their own patent. The opposition fee was duly paid.

III. On 30 March 1984, a Formalities Officer, acting for the Opposition Division, pursuant to item 6 of the notice of the Vice-President of Directorate-General 2, published in Official Journal EPO 1982, page 61, issued the decision under appeal, rejecting the notice of opposition as inadmissible on the basis of Rule 56 (1) EPC. The ground for rejection was that the proprietor of a European patent was not allowed to file opposition to his own European patent as he did not fall under the term "any person" in Article 99 EPC.

IV. On 24 May 1984, the appellants filed an appeal against the said decision. The appeal fee was duly paid and a Statement of the Grounds of the Appeal was filed on 1 August 1984.

V. In the Statement of Grounds, the appellants submit that there is no reason to interpret the words "any person" in Article 99 (1) EPC as meaning "any person save the proprietor of the patent". The appellants make, *inter alia*, the following points:

(1) Such an interpretation is contrary to the plain language of the EPC and there is no basis for it in the preparatory documents of the Convention.

(2) Article 115 EPC (observations by third parties), in contrast, uses the same words in a context in which they clearly mean "any third party".

(3) The situation is not essentially different from that in which a third party opponent has withdrawn from opposition proceedings and the Opposition Division continues the proceedings, in the public interest, in accordance with Rule 60 (2) EPC.

(4) Opposition procedure before the EPO is based on the investigative principle, not the adversary system of procedure.

(5) There can be no inherent conflict with the sovereign rights of Contracting States if proprietors of European patents are permitted to oppose their own patents.

(6) It is in the public interest that wrongly granted patents should be limited or revoked.

(7) Refusing to allow proprietors to oppose their own patents could not be effective if an opposition filed, instead, in the name of an employee of the

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0007735 a été délivré à la requérante le 8 juin 1983.

II. Le 4 novembre 1983, la requérante a fait opposition à son propre brevet. La taxe correspondante a dûment été acquittée.

III. Le 30 mars 1984, un agent des formalités agissant au nom de la Division d'opposition conformément au communiqué du Vice-Président chargé de la Direction Générale 2 publié au Journal officiel de l'OEB n° 2/1982 page 61 a pris la décision attaquée. Celle-ci déclare l'acte d'opposition irrecevable en vertu de la règle 56 (1) du règlement d'exécution CBE, au motif que le titulaire d'un brevet européen n'est pas fondé à faire opposition à son propre brevet car les termes "toute personne" contenus à l'article 99 de la CBE ne lui sont pas applicables.

IV. Le 24 mai 1984, la requérante s'est pourvue contre cette décision. La taxe de recours a dûment été acquittée, l'exposé des motifs du recours a été déposé le 1^{er} août 1984.

V. Selon la requérante, il n'y a aucune raison d'interpréter les termes "toute personne" contenus à l'article 99 (1) de la CBE comme signifiant "toute personne, excepté le titulaire du brevet". Elle allègue notamment que:

(1) une telle interprétation va à l'encontre du sens évident du texte et les documents relatant les travaux préparatoires à la Convention ne lui fournissent pas non plus la moindre base;

(2) par contre, l'article 115 de la CBE intitulé "Observations des tiers" emploie (dans la version anglaise) les mêmes termes dans un contexte où ceux-ci désignent sans aucun doute "tout tiers" (cf. versions française "tout tiers" et allemande "jeder Dritte");

(3) le cas d'espèce ne se distingue pas, pour l'essentiel, de celui où un tiers retire son opposition et où la Division d'opposition poursuit la procédure dans l'intérêt général, conformément à la règle 60 (2) de la CBE;

(4) la procédure d'opposition devant l'OEB est une procédure de type inquisitoire, elle ne se fonde pas sur le principe du contradictoire;

(5) l'exercice du droit qui serait accordé aux titulaires de brevets européens de former opposition contre leurs propres brevets ne saurait en aucun cas donner lieu à conflit avec les droits souverains des Etats contractants;

(6) la limitation ou la révocation de brevets délivrés à tort constituent des mesures d'intérêt général;

(7) l'interdiction faite aux titulaires de former opposition contre leurs propres brevets resterait sans effet si une opposition faite au nom d'un employé ou

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

seine Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften an seiner Stelle Einspruch einlegen.

Die Technische Beschwerdekammer wird von der Beschwerdeführerin aufgefordert, zu prüfen, ob nicht die Große Beschwerdekammer mit dieser Rechtsfrage befaßt werden sollte. Die Beschwerdeführerin beantragt die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung, falls die Kammer (oder die Große Beschwerdekammer) der Ansicht ist, daß die Beschwerde zurückzuweisen ist.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 1 und 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ kann eine Beschwerdekammer von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer befassen, wenn sie der Ansicht ist, daß eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung der Klärung bedarf.

3. Die Klärung der Frage, ob der Inhaber eines europäischen Patents Einspruch gegen sein eigenes Patent einlegen darf, ist nicht nur für die vorliegende Beschwerde wichtig, sondern offenkundig von erheblicher allgemeiner Bedeutung. Es handelt sich um eine reine Rechtsfrage, die bekanntermaßen strittig ist; es liegt also eindeutig im Interesse der Öffentlichkeit, hier eine endgültige Antwort zu finden.

Aus diesen Gründen, wird gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 17 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABl. EPA 1983, 17) wie folgt entschieden:

Folgende Rechtsfrage wird der Großen Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt:

"Darf der Inhaber eines europäischen Patents Einspruch gegen sein eigenes Patent einlegen?"

proprietor, or of a subsidiary or affiliate, could be admissible.

The Technical Board of Appeal is invited by the appellants to consider whether referral of the point of law to the Enlarged Board of Appeal would be appropriate. The appellants request the appointment of an oral hearing in the event that the Board (or the Enlarged Board) is of the opinion that the appeal should be refused.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1 and 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. Article 112 (1) (a) EPC empowers a Board of Appeal to refer any question by law to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required on an important point of law and to do so either of its own motion or following a request from a party to the appeal.

3. The answer to the question whether the proprietor of a European patent may file an admissible notice of opposition against that patent is not only decisive for the purposes of the present appeal: it is clearly of considerable general importance. It is a pure question of law, which is known to be the subject of controversy and it is manifestly in the public interest that it should be answered definitively.

For these reasons, pursuant to Article 112 (1) (a) EPC, in conjunction with Article 17, Rules of Procedure of the Boards of Appeal (Official Journal EPO 1983, page 17) it is decided that:

The following point of law shall be referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

"May the proprietor of a European patent file an admissible notice of opposition against that patent?"

d'une filiale du titulaire pouvait être considérée comme recevable.

La Chambre de recours technique est invitée par la requérante à examiner s'il convient de soumettre à la Grande Chambre de recours la question de droit qui se pose. La requérante demande que soit fixée la date d'une procédure orale dans le cas où la Grande Chambre estimerait devoir rejeter le recours.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'aux règles 1 et 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. Conformément à l'article 112 (1) a) de la CBE, la Chambre de recours peut saisir la Grande Chambre de recours soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, lorsqu'elle considère qu'une décision est nécessaire sur un point de droit important.

3. La question de savoir si le titulaire d'un brevet européen est autorisé à former une opposition contre ce brevet n'est pas seulement déterminante en l'espèce: elle revêt manifestement une très grande importance d'ordre général. Il s'agit d'un point de droit faisant l'objet d'une controverse notoire et il importe sans aucun doute, dans l'intérêt général, qu'il soit tranché définitivement.

Par ces motifs, en vertu de l'article 112 (1) a) de la CBE ensemble l'article 17 du règlement de procédure des Chambres de recours (Journal officiel de l'OEB n° 1/83, page 7 s.), la question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours pour décision:

"L'opposition formée contre un brevet européen par son titulaire est-elle recevable?"