

fochtene Entscheidung beschwert war, in seinem Vorbringen jedoch nicht angegeben hat, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Entscheidung aufgehoben werden soll.

Eine schriftliche Erklärung, in der lediglich angekündigt wird, daß der Beschwerdeführer eine versäumte Handlung (hier die Einreichung der Übersetzungen der geänderten Ansprüche) innerhalb der für die Einreichung der Begründung vorgesehenen Frist von vier Monaten nachholen wird, enthält keine solchen Gründe und stellt daher keine rechtsgültige Beschwerdebegründung dar

Nach Feststellung der Kammer hat der Beschwerdeführer nur begründet, weshalb er die Frist nach Regel 58 (5) EPÜ versäumt hat, und die versäumte Handlung vor der Beschwerdekammer nachgeholt. Da aber kein Wiedereinsetzungsantrag nach Artikel 122 EPÜ gestellt worden ist, sieht die Kammer keine Veranlassung, näher auf dieses Vorbringen einzugehen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

by the decision under appeal, has in said submissions not given the legal or factual reasons why the decision should be set aside.

A written statement announcing only that the appellant will complete an omitted act, in this case the filing of the translations of the revised claims, within the four-month period allowed for submitting the grounds of appeal, does not comprise such reasons and therefore does not constitute a valid statement of the grounds of appeal

The Board notes that the appellant has merely given a reason why he missed the time limit under Rule 58(5) and has completed the omitted act before the Board of Appeal. However, since no application for re-establishment under Article 122 EPC has been filed, there is no ground for the Board to consider these submissions any further

#### Order

**For these reasons it is decided that:**

The appeal is rejected as inadmissible.

n'ait pas fait droit à ses prétentions, n'a pas indiqué dans lesdites pièces les raisons de droit ou de fait pour lesquelles cette décision devrait être annulée.

Un mémoire annonçant uniquement que le requérant accomplira un acte qu'il avait omis d'accomplir, en l'occurrence qu'il produira la traduction des revendications modifiées dans le délai de quatre mois imparti pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, ne mentionne pas réellement de telles raisons et n'expose donc pas véritablement les motifs du recours.

La Chambre note que le requérant s'est borné à indiquer pourquoi il n'a pas respecté le délai prévu par la règle 58(5) et qu'il a accompli devant la Chambre l'acte qu'il avait omis d'accomplir. Toutefois, aucune requête en *restitutio in integrum* n'ayant été présentée au titre de l'article 122 CBE, la Chambre n'a pas à examiner plus en détail les pièces produites par le requérant.

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

Le recours est rejeté comme irrecevable

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 19. August 1991 T 357/89 - 3.3.1\* (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn  
Mitglieder: R. L. J. Schulte  
J. Jonk

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
**BASF Aktiengesellschaft**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
**AKZO**

**Stichwort: Rücknahme der Beschwerde/BASF**

**Artikel: 112(1) a) EPÜ**

**Regel: 60 (2) und 66 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens nach Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden"**

*Leitsatz*

*Die Große Beschwerdekammer wird mit folgenden Rechtsfragen befaßt*

\* Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 7/91 ist am 5. November 1992 ergangen und wird demnächst veröffentlicht. Der Leitsatz der Entscheidung G 7/91 ist in ABI. EPA 1-2/1993 abgedruckt.

### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 19 August 1991 T 357/89 - 3.3.1\* (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn  
Members: R.L.J. Schulte  
J. Jonk

**Patent proprietor/Respondent:**  
**BASF Aktiengesellschaft**

**Opponent/Appellant: AKZO**

**Headword: Withdrawal of appeal/BASF**

**Article: 112(1)(a) EPC**

**Rule: 60(2) and 66(1) EPC**

**Keyword: "Continuation of opposition appeal proceedings following withdrawal of sole opponent's appeal"**

*Headnote*

*The following points of law are referred to the Enlarged Board of Appeal:*

\* The decision of the Enlarged Board of Appeal G 7/91 was reached on 5 November 1992 and will be published shortly. The Headnote to G 7/91 appeared in OJ EPO 1-2/1993.

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 19 août 1991 T 357/89 - 3.3.1\* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn  
Membres: R.L.J. Schulte  
J. Jonk

**Titulaire du brevet/intimé: BASF Aktiengesellschaft**

**Opposant/requérant: AKZO**

**Référence: Retrait du recours/BASF**

**Article: 112(1)a)CBE**

**Règle: 60(2) et 66(1) CBE**

**Mot-clé: "Poursuite de la procédure de recours sur opposition après le retrait du recours de l'unique opposant"**

*Sommaire*

*Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours:*

\* La Grande Chambre de recours a traité cette affaire le 5 novembre 1992 dans la décision G 7/91, qui sera publiée prochainement. Le sommaire de la décision G 7/91 a été publié au JO OEB 1-2/1993.

1. Kanneine Technische Beschwerdekammer ein Einspruchsbeschwerdeverfahren fortsetzen, nachdem der einzige Beschwerdeführer, der in erster Instanz Einsprechender war, seine Beschwerde zurückgenommen hat?

2. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:

a) Wie ist ein Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden zu beenden? (vgl. Punkt 5.1 der Entscheidungsgründe)

b) Welche Grundsätze sind für eine Entscheidung, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, maßgebend? (vgl. Punkt 5.2 der Entscheidungsgründe)

c) Welche Verfahrensgrundsätze sind in dem fortzusetzenden Beschwerdeverfahren anzuwenden? (vgl. Punkt 5.3 der Entscheidungsgründe)

### Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent wurde von der AKZO Einspruch eingelegt.

II. Durch Zwischenentscheidung vom 20. März 1989 stellte die Einspruchsabteilung fest, daß der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang keine Einspruchsgründe entgegenstehen.

III. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die einzige Einsprechende Beschwerde ein mit dem Antrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Ihre Beschwerde stützte die Beschwerdeführerin auf die in der Entscheidung genannten Entgegenhaltungen und zusätzlich auf die ältere europäische Patentanmeldung 68 024, die dem angegriffenen Patent gemäß Artikel 54 (3) EPÜ neuheits-schädlich entgegenstehe.

IV. Daraufhin legte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) neue Patentansprüche 1 bis 9 vor.

V. Mit Schreiben vom 22. Februar 1990 nahm die Beschwerdeführerin (= einzige Einsprechende) ihre Beschwerde zurück.

### Entscheidungsgründe

1. Nach Artikel 112 (1) EPÜ befaßt eine Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, die Große Beschwerdekammer, wenn sie deren Entscheidung für erforderlich hält. Die vorliegende Kammer 3.3.1 hält eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu der Frage für erforderlich, ob sie das vor ihr anhängig gewesene Beschwerdeverfahren trotz der Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden fortsetzen darf. Einen Anlaß für eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens stellt die von der Einsprechenden genannte ältere europäische Patentanmeldung 68 024 dar, die gemäß Artikel 54 (3) EPÜ zu berücksichtigen ist und die die

1. Can a Technical Board of Appeal continue opposition appeal proceedings after the sole appellant, who was the opponent in the first instance, has withdrawn his appeal?

2. If the answer to question (1) is yes

(a) How are appeal proceedings to be terminated after withdrawal of the sole opponent's appeal? (cf point 5.1 of the Reasons for the Decision)

(b) What principles govern a decision to continue appeal proceedings? (cf point 5.2 of the Reasons for the Decision)

(c) What procedural principles are applicable if the appeal proceedings are to be continued? (cf. point 5.3 of the Reasons for the Decision)

### Summary of Facts and Submissions

I The European patent was the subject of a notice of opposition from AKZO

II. In an interlocutory decision dated 20 March 1989 the Opposition Division found that there were no grounds for opposition prejudicial to maintenance of the patent as amended.

III. The sole opponents filed an appeal against the decision of the Opposition Division, requesting that it be set aside. The appellants based their appeal on the citations in the decision and, in addition, on the earlier European patent application No. 68 024, which in accordance with Article 54(3) EPC destroyed the novelty of the contested patent.

IV. The respondents (patent proprietors) thereupon filed new Claims 1 to 9.

V. In a letter dated 22 February 1990 the appellants (= sole opponents) withdrew their appeal.

### Reasons for the Decision

1. Under Article 112(1) EPC, in order to ensure uniform application of the law or if an important point of law arises, a Board of Appeal must refer a question to the Enlarged Board of Appeal if it considers the latter's decision to be required. Board 3.3.1 considers that a decision of the Enlarged Board of Appeal is required as to whether it may continue appeal proceedings on a case pending before it even though the sole opponents have withdrawn their appeal. Continuation of the appeal proceedings would seem to be desirable in view of the earlier European patent application No 68 024 cited by the opponents, which must be taken into account under Article 54(3) EPC and which the Board considers to be relevant to the patent proprietors'

1. Une chambre de recours technique peut-elle poursuivre une procédure de recours sur opposition lorsque l'unique requérant, qui était au départ opposant, a retiré son recours?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1:

a) Comment mettre fin à une procédure de recours lorsque l'unique opposant a retiré son recours? (cf point 5.1 des motifs de la décision)

b) Quels sont les principes déterminants pour décider de poursuivre la procédure de recours? (cf point 5.2 des motifs de la décision)

c) Quels principes procéduraux faut-il appliquer dans la procédure de recours à poursuivre? (cf. point 5.3 des motifs de la décision)

### Exposé des faits et conclusions

I. AKZO a fait opposition au brevet européen

II. Par décision intermédiaire en date du 20 mars 1989, la division d'opposition a constaté qu'aucun motif d'opposition ne s'oppose au maintien du brevet dans sa forme modifiée.

III. L'unique opposant a formé un recours contre la décision de la division d'opposition, dont il a demandé l'annulation. Pour motiver son recours, il a invoqué les documents cités dans la décision, ainsi que la demande de brevet européen antérieure n° 68 024 qui, en vertu de l'article 54(3) CBE, détruisait la nouveauté du brevet attaqué

IV L'intimé (titulaire du brevet) a alors déposé de nouvelles revendications 1 à 9.

V. Par lettre en date du 22 février 1990, le requérant (l'unique opposant) a retiré son recours

### Motifs de la décision

1. Aux termes de l'article 112(1) CBE, afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, une chambre de recours saisit la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins. De l'avis de la Chambre 3.3.1, il est nécessaire que la Grande Chambre de recours détermine si la procédure de recours en instance devant la Chambre de recours peut être poursuivie malgré le retrait du recours formé par l'unique opposant. En effet, celui-ci a cité la demande de brevet européen antérieure n° 68 024, qu'il y a lieu de prendre en considération conformément à l'article 54(3) CBE et qui, selon la Chambre, revêt de l'importance par rapport au brevet euro-

Kammer gegenüber dem europäischen Patent der Patentinhaberin für relevant erachtet. Das scheint auch die Auffassung der Patentinhaberin zu sein, da sie neue Patentansprüche vorgelegt hat, deren Fassung die vorliegende Kammer nicht ohne weitere Änderungen zu akzeptieren vermag.

Im Interesse der Öffentlichkeit (vgl. G 1/84, ABI. EPA 1985, 299, Punkt 3 der Entscheidungsgründe) wäre es wünschenswert, wenn die Kammer das Beschwerdeverfahren fortsetzen könnte, um entweder das angegriffene Patent nur in beschränktem Umfang aufrechtzuerhalten oder - falls erforderlich - zu widerrufen.

2. Aus dem Europäischen Patentübereinkommen läßt sich nicht eindeutig entnehmen, daß eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens auch dann statthaft ist, wenn der einzige beschwerdeführende Einsprechende seine Beschwerde zurückgenommen hat. Weder das Übereinkommen selbst noch seine Ausführungsordnung enthalten eine Bestimmung, die es einer Kammer erlauben würde, ein Beschwerdeverfahren trotz Rücknahme der einzigen Beschwerde fortzusetzen.

3. Dementsprechend ist bisher in der Rechtsprechung der Kammern des EPA eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens nach Rücknahme der Beschwerde des Einsprechenden nicht in Betracht gezogen worden. Die Kammer 3.4.1 führt in ihrer Entscheidung T 85/84 vom 14. Januar 1986 aus, daß die Zurückziehung der Beschwerde des Einsprechenden zur Folge habe, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig geworden ist und nur noch über die Verteilung der Kosten entschieden werden könne.

Die gleiche Auffassung vertrat auch die Kammer 3.3.2 in ihrer Entscheidung T 323/89 vom 24. September 1990 (zitiert im Jahresbericht 1990, Beilage zu ABI. EPA 6/1991, 47). In diesem Fall behandelte die Kammer eine Erklärung des beschwerdeführenden Einsprechenden als Rücknahme der Beschwerde, "so that the grounds for opposing the maintenance of the European patent are no longer to be considered".

Die Kammer 3.3.2 hat in ihrer Entscheidung T 428/88 vom 29. November 1989 (EPOR 1990, 385) ausgeführt, daß auch im *inter partes* Verfahren das Interesse der Öffentlichkeit in Betracht gezogen werden müsse; auch wenn der beschwerdeführende Einsprechende der Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Umfang nicht mehr widerspreche, habe die Beschwerdekammer von Amts wegen die neue Fassung des Patents zu prüfen. In diesem Falle hatte der beschwerdeführende Einsprechende

European patent. This also seems to be the patent proprietors' view, since they filed new claims, the text of which this Board cannot accept without further amendments being made.

In the public interest (cf. G 1/84, OJ EPO 1985, 299, point 3 of the Reasons for the Decision) it is desirable for the Board to be able to continue the appeal proceedings in order either to maintain the contested patent in only a limited form or - if necessary - to revoke it.

2. It cannot be clearly inferred from the European Patent Convention that appeal proceedings may be continued even if the sole opponent to file an appeal has withdrawn it. Neither the Convention itself nor its Implementing Regulations contain any provision entitling a Board to continue appeal proceedings even though the only appeal filed has been withdrawn.

3. Consequently, the possibility of continuing appeal proceedings after the opponent has withdrawn his appeal has hitherto not been considered in the case law of EPO Boards of Appeal. Board 3.4.1 stated in its decision T 85/84 dated 14 January 1986 that, as a result of the withdrawal of the opponent's appeal, the Opposition Division's decision became final and a decision could only be taken on the apportionment of costs.

Board 3.3.2 took the same view in its decision T 323/89 dated 24 September 1990 (cited in 1990 Case law report, Supplement to OJ EPO 6/1991, 47). In this case the Board treated a statement made by the appellant (opponent) as a withdrawal of the appeal, "so that the grounds for opposing the maintenance of the European patent are no longer to be considered".

In its decision T 428/88 dated 29 November 1989 (EPOR 1990, 385), Board 3.3.2 stated that even in *inter partes* proceedings account should be taken of the public interest; even if the appellant (opponent) did not object any more to the maintenance of the patent as amended, the Board of Appeal had to examine of its own motion the new version of the patent. In this case however, the appellant (opponent) had not withdrawn his appeal but had merely stated that he

péen du titulaire du brevet. Celui-ci semble partager cette opinion, puisqu'il a soumis de nouvelles revendications, que la Chambre n'est pas en mesure d'accepter telles quelles.

Dans l'intérêt du public (cf. G 1/84, JO OEB 1985, 299, point 3 des motifs de la décision), il serait souhaitable que la Chambre puisse poursuivre la procédure de recours, soit pour maintenir le brevet attaqué, mais uniquement dans sa forme modifiée par les limitations nécessaires, soit - si besoin est - pour le révoquer.

2. La Convention sur le brevet européen ne dit pas expressément s'il est permis de poursuivre la procédure de recours lorsque l'unique opposant qui a formé le recours retire celui-ci. Ni la Convention proprement dite, ni son règlement d'exécution ne comportent de dispositions autorisant une chambre à poursuivre une procédure de recours malgré le retrait de l'unique recours.

3. C'est pourquoi la possibilité de poursuivre la procédure de recours après le retrait du recours par l'opposant n'a encore jamais été, à ce jour, envisagée dans la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB. Dans sa décision T 85/84 du 14 janvier 1986, la chambre 3.4.1 déclare que le retrait du recours de l'opposant a pour effet de donner à la décision de la division d'opposition force de chose jugée, si bien qu'il ne reste plus qu'à décider de la répartition des frais.

Cette opinion est partagée par la chambre 3.3.2 dans sa décision T 323/89 en date du 24 septembre 1990 (citée dans le Rapport annuel de jurisprudence pour 1990, Supplément au JO OEB 6/1991, 47). Dans cette affaire, ayant considéré qu'une déclaration de l'opposant qui avait formé recours équivalait à un retrait du recours, la chambre a estimé qu'il n'y avait plus lieu d'examiner plus en détail les motifs invoqués contre le maintien du brevet européen "so that the grounds for opposing the maintenance of the European Patent are no longer to be considered".

Dans sa décision T 428/88 du 29 novembre 1989 (EPOR 1990, 385), la chambre 3.3.2 a dit qu'il faut prendre en considération l'intérêt du public, y compris dans une procédure *inter partes*: il appartient à la chambre de recours d'examiner d'office le nouveau texte du brevet, même si l'opposant qui a formé le recours ne s'oppose plus au maintien du brevet dans sa forme modifiée. Dans cette affaire, il est vrai, l'opposant qui a formé le recours n'avait pas retiré celui-ci mais

de allerdings nicht seine Beschwerde zurückgenommen, sondern lediglich erklärt, daß er gegen die neue Fassung der Patentansprüche nichts einzuwenden habe.

4. Das Europäische Patentübereinkommen enthält lediglich eine Ausnahmerebestimmung über die Fortsetzung eines Einspruchsverfahrens von Amts wegen in Regel 60 (2) EPÜ. Nach Regel 60 (2), Satz 2 EPÜ kann das Einspruchsverfahren auch fortgesetzt werden, wenn der (einzige) Einspruch zurückgenommen wird. Regel 60 (2), Satz 2 EPÜ ist gemäß Regel 66 (1) EPÜ im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden. Gemäß ihrem Wortlaut bieten diese Vorschriften im vorliegenden Fall keine Grundlage für die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens, da der einzige Einsprechende nicht seinen Einspruch, sondern seine Beschwerde zurückgenommen hat.

4.1 Es stellt sich jedoch die Frage, ob Regel 60 (2), Satz 2 in Verbindung mit Regel 66 (1) EPÜ im Wege der ausdehnenden Interpretation auch auf die Rücknahme der Beschwerde angewendet werden kann.

4.2 Dem könnte entgegenstehen, daß es sich bei Regel 60 (2) EPÜ um eine Ausnahmerebestimmung handelt. Sie ist eine Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz, daß eine Behörde oder ein Gericht ein Verfahren in der Regel nicht fortsetzen kann, wenn die Verfahrenshandlung, durch die das Verfahren entstanden ist (z. B. Antrag, Einspruch, Beschwerde, Klage), zurückgenommen wurde. Das folgt aus dem Verfügungsgrundsatz oder der Dispositionsmaxime, die dem Bürger das Recht geben, ein Verfahren wieder zu beenden, das er selbst begonnen hatte, es sei denn, daß das Verfahrensrecht ausdrücklich eine Fortsetzung erlaubt (wie in Regel 60 (2) EPÜ) oder eine Rücknahme verbietet (wie z. B. in Artikel 94 (2), Satz 3 EPU für den Prüfungsantrag) oder die Rücknahme von einer Genehmigung der Behörde oder des Gerichts abhängig macht (wie z. B. nach dem Prozeßrecht einzelner [nicht aller] Vertragsstaaten)

4.3 Handelt es sich aber bei der Regel 60 (2) EPÜ um eine Ausnahmerebestimmung, so darf sie nach der Rechtsprechung der Kammern nicht ausdehnend auf andere Fälle - hier die Rücknahme der Beschwerde - ausgelegt werden (vgl. T 320/87, ABl. EPA 1990, 71 (Punkt 6); T 19/90, ABl. EPA 1990, 476, 486). Dabei dürfte auch zu berücksichtigen sein, daß die Rechtsfolgen einer Rücknahme des Einspruchs und einer

had no objection to the new version of the claims.

4. Rule 60(2) EPC is the only exception in the Convention to the continuation of opposition proceedings by the EPO of its own motion. According to the second sentence of this provision, the opposition proceedings may be continued even when the (sole) opposition is withdrawn. Rule 66(1) EPC states that Rule 60(2), second sentence, EPC is applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis*. According to their wording, these regulations offer no basis in the present case for continuing appeal proceedings, as the sole opponents have not withdrawn their opposition, but their appeal.

4.1 The question arises, however, as to whether Rule 60(2), second sentence, in conjunction with Rule 66(1) EPC may also be interpreted, by extension, as being applicable to the withdrawal of the appeal.

4.2 One objection to this could be that Rule 60(2) EPC is an exceptional provision. It is an exception to the general principle that an authority or court cannot generally continue proceedings if the procedural act resulting in the said proceedings (e.g. request, opposition, appeal, legal action) has been withdrawn. This follows from the "*Dispositionsmaxime*"<sup>1</sup>, which gives the citizen the right to terminate proceedings he had himself initiated, unless procedural law expressly allows them to be continued (as in Rule 60(2) EPC), or prohibits withdrawal (as, for example, in Article 94(2), third sentence, EPC in the case of the request for examination), or makes withdrawal contingent on the consent of the authority or court (as, for example, under the procedural law of individual [not all] Contracting States).

4.3 However, if Rule 60(2) EPC is an exception, according to Board of Appeal case law it may not be interpreted by extension to apply to other cases - here, the withdrawal of the appeal (cf. T 320/87, OJ EPO 1990, 71 (point 6); T 19/90, OJ EPO 1990, 476, 486). In this connection it should also be borne in mind that the legal consequences of withdrawal of the opposition and of withdrawal of an appeal are

simplement déclaré qu'il n'avait aucune objection à formuler contre le nouveau texte des revendications.

4. La Convention sur le brevet européen n'offre pas d'autre disposition que celle relative à la poursuite d'office de la procédure d'opposition, c'est-à-dire la règle 60(2) CBE qui est une disposition d'exception. Il ressort de cette règle 60(2), seconde phrase, que la procédure d'opposition peut également être poursuivie d'office en cas de retrait de l'unique opposition. Conformément à la règle 66(1) CBE, les dispositions de la règle 60(2), seconde phrase sont applicables à la procédure de recours. Or, telles qu'elles sont formulées, ces dispositions ne peuvent être invoquées en l'espèce pour poursuivre la procédure de recours, puisque l'unique opposant n'a pas retiré son opposition mais son recours.

4.1 La question se pose toutefois de savoir s'il ne serait pas possible d'appliquer la règle 60(2), seconde phrase en liaison avec la règle 66(1) CBE au retrait d'un recours, en se livrant à une interprétation extensive de ces dispositions.

4.2 L'on pourrait objecter à cela que la règle 60(2) CBE est une disposition d'exception, qui déroge au principe général selon lequel une autorité ou un tribunal ne peut normalement poursuivre une procédure dès lors que l'acte qui a donné lieu à celle-ci (par exemple requête, opposition, recours, action) a été retiré. Ce principe découle de la règle qui permet à toute personne de disposer de l'instance, autrement dit de clore une procédure qu'elle a elle-même engagée, à moins que le droit procédural en autorise expressément la poursuite (comme dans le cas de la règle 60(2) CBE) ou interdise tout retrait (comme par exemple à l'article 94(2), troisième phrase CBE en ce qui concerne la requête en examen), ou encore assujettisse un retrait à une autorisation de l'autorité ou du tribunal (comme le veut par exemple le droit processuel de certains Etats contractants [mais pas de tous]).

4.3 Si la règle 60(2) CBE est une disposition d'exception, elle ne peut alors, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, être interprétée comme s'appliquant à d'autres cas, en l'occurrence au retrait du recours (cf. T 320/87, JO OEB 1990, 71 (point 6); T 19/90, JO 1990, 476 et 486). A cet égard, il conviendrait également de garder à l'esprit que les effets juridiques d'un retrait de l'opposition et

<sup>1</sup> a principle in German law, whereby the parties to an action have the right to determine the manner of disposal of an action without the leave of the court (e.g. by withdrawing their action)

Rücknahme der Beschwerde nicht völlig identisch sind. Durch die Rücknahme der Beschwerde verliert z. B. der Beschwerdeführer (Einsprechende) seinen eventuellen Anspruch auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ, während er diesen Anspruch bei Rücknahme des Einspruchs nicht verliert.

5. Wenn nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens trotz Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden möglich sein sollte, so ergeben sich für die Kammer weitere Rechtsfragen, nämlich nach welchen Grundsätzen das fortzusetzende Beschwerdeverfahren durchzuführen ist.

5.1 Wenn trotz Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden das Beschwerdeverfahren fortgesetzt werden kann, dann wird durch die Erklärung der Rücknahme der Beschwerde das Beschwerdeverfahren folglich nicht beendet. Muß daher jeweils durch eine Entscheidung der Kammer festgestellt werden, daß das Beschwerdeverfahren infolge der Rücknahme der Beschwerde und weil kein Anlaß zur Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens besteht, beendet ist?

Wenn keine Entscheidung über die Beendigung des Beschwerdeverfahrens erforderlich ist, muß dann den Parteien mitgeteilt werden, daß die Kammer eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens nicht in Betracht zieht? In dieser Weise verfährt die Kammer derzeit, indem sie den Parteien ein Schreiben folgenden Inhalts übersendet:

"Nach Rücknahme der Beschwerde durch die Beschwerdeführerin (Einsprechende) und amtsseitiger Prüfung des Beschwerdevorbringens ist die Kammer zu der Überzeugung gelangt, daß der Aufrechterhaltung des Patents keine Patenthindernisse entgegenstehen. Eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens erübrigt sich daher, so daß das Beschwerdeverfahren eingestellt wird."

Wenn eine Partei gegen eine solche Mitteilung Einwendungen erhebt, kann dann die Kammer ihre Auffassung revidieren und das Beschwerdeverfahren fortsetzen?

5.2 Nach welchen Grundsätzen ist die Entscheidung über die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens zu treffen? Ist dabei das Interesse der Öffentlichkeit und/oder das Interesse des Patentinhabers zu berücksichtigen? Kommt es dabei auf die Zustimmung des Patentinhabers zur Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens an, oder kann das Beschwerdeverfahren auch gegen den Willen des Patentinhabers fortgesetzt werden?

5.3 Wenn die Kammer beschließt, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, ist

not absolutely identical. By withdrawing his appeal the appellant (opponent), for example, loses any claim he may have to reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC, whereas he does not lose this claim if he withdraws his opposition.

5. If the Enlarged Board of Appeal takes the view that it should be possible to continue appeal proceedings despite the sole opponent's appeal being withdrawn, other points of law arise for the Board to consider — i.e. what principles should govern the continuing appeal proceedings.

5.1 If the appeal proceedings can be continued even though the sole opponent has withdrawn his appeal, the declaration of withdrawal of the appeal does not result in the termination of proceedings. Is it therefore necessary in each case for a Board decision to establish that the appeal proceedings are terminated as a result of the withdrawal of the appeal and because there is no reason for continuing the proceedings?

If a decision on the termination of the appeal proceedings is not necessary, must the parties then be notified that the Board does not intend to continue the appeal proceedings? That is what the Board currently does, by forwarding to the parties a letter worded as follows:

"Following withdrawal of the appeal by the appellant (opponent) and examination by the Office of the arguments contained in the appeal, the Board has arrived at the conviction that there are no bars to patentability prejudicing the maintenance of the patent. It is therefore unnecessary to continue the appeal proceedings and, for this reason, they are terminated."

If a party raises objections to such a communication, can the Board then revise its opinion and continue the appeal proceedings?

5.2 According to what principles should the decision on the continuation of the appeal proceedings be taken? Should the public interest and/or the interests of the patent proprietor be taken into account in the process? Must the consent of the patent proprietor to the continuation of the appeal proceedings be obtained, or may they be continued even against his will?

5.3 If the Board decides to continue the appeal proceedings, should the

d'un retrait du recours ne coïncident pas entièrement. En retirant son recours, le requérant (opposant) se prive par exemple du droit éventuel au remboursement de la taxe de recours prévue à la règle 67 CBE, alors qu'il conserve le droit au remboursement en cas de retrait de l'opposition.

5. A supposer que la Grande Chambre de recours estime que la poursuite de la procédure de recours est possible malgré le retrait du recours formé par l'unique opposant, d'autres questions de droit se posent à la Chambre, notamment celle des principes régissant la poursuite de la procédure de recours.

5.1 Si, malgré le retrait du recours de l'unique opposant, il est possible de poursuivre la procédure de recours, la déclaration relative au retrait du recours ne clôt donc pas la procédure de recours. Faut-il alors que la Chambre rende une décision dans laquelle elle constate que, par suite du retrait du recours et faute de motifs pour poursuivre la procédure de recours, celle-ci est close?

S'il est inutile de rendre une décision au sujet de la clôture de la procédure de recours, faut-il alors informer les parties que la Chambre n'envisage pas de poursuivre la procédure de recours? C'est ainsi que procède actuellement la Chambre, en envoyant aux parties un avis dont la teneur est la suivante:

"A la suite du retrait du recours par le requérant (opposant), et après examen par l'Office des arguments invoqués lors de la procédure de recours, la Chambre a acquis la conviction que rien ne s'oppose au maintien du brevet. Il est donc inutile de poursuivre la procédure de recours, de sorte que celle-ci est close."

Si une partie soulève des objections à une telle notification, la Chambre peut-elle revoir son jugement et poursuivre la procédure de recours?

5.2 Sur quels principes y a-t-il lieu de fonder la décision de poursuivre la procédure de recours? Faut-il prendre en considération l'intérêt du public et/ou celui du titulaire du brevet? Faut-il, pour poursuivre la procédure de recours, obtenir l'accord du titulaire du brevet, ou bien la procédure peut-elle être poursuivie contre la volonté de ce dernier?

5.3 Si la Chambre décide de poursuivre la procédure de recours, doit-elle

dann an diesem Verfahren außer dem Patentinhaber auch der Einsprechende, der seine Beschwerde zurückgenommen hat, zu beteiligen? Hat dieser Einsprechende in dem fortzusetzenden Beschwerdeverfahren die Stellung eines "übrigen Beteiligten" im Sinne des Artikels 107 EPÜ, kann er insbesondere andere Anträge stellen als vor der Rücknahme seiner Beschwerde, z. B. einen Antrag auf mündliche Verhandlung?

### Entscheidungsformel

#### Die Große Beschwerdekammer wird mit folgenden Rechtsfragen befaßt:

1. Kann eine Technische Beschwerdekammer ein Einspruchsbeschwerdeverfahren fortsetzen, nachdem der einzige Beschwerdeführer, der in erster Instanz Einsprechender war, seine Beschwerde zurückgenommen hat?

2. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:

a) Wie ist ein Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden zu beenden? (vgl. Punkt 5.1 der Entscheidungsgründe)

b) Welche Grundsätze sind für eine Entscheidung, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, maßgebend? (vgl. Punkt 5.2 der Entscheidungsgründe)

c) Welche Verfahrensgrundsätze sind in dem fortzusetzenden Beschwerdeverfahren anzuwenden? (vgl. Punkt 5.3 der Entscheidungsgründe)

opponent who has withdrawn his appeal also be involved in them as well as the patent proprietor? If this opponent has the status of an "other party" within the meaning of Article 107 EPC in the continuing appeal proceedings, can he in particular file requests other than those he was able to file prior to withdrawing his appeal, e.g. a request for oral proceedings?

### Order

#### The following points of law are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Can a Technical Board of Appeal continue opposition appeal proceedings after the sole appellant, who was the opponent in the first instance, has withdrawn his appeal?

2. If the answer to question (1) is yes:

(a) How are appeal proceedings to be terminated after withdrawal of the sole opponent's appeal? (cf. point 5.1 of the Reasons for the Decision)

(b) What principles govern a decision to continue appeal proceedings? (cf. point 5.2 of the Reasons for the Decision)

(c) What procedural principles are applicable if the appeal proceedings are to be continued? (cf. point 5.3 of the Reasons for the Decision)

inviter à prendre part à cette procédure, outre le titulaire du brevet, également l'opposant qui a retiré son recours? Celui-ci a-t-il, dans la poursuite de la procédure de recours, le statut d'une "autre partie" au sens de l'article 107 CBE? En particulier, peut-il formuler d'autres requêtes que celles qu'il avait la possibilité de présenter avant le retrait de son recours, par exemple une requête tendant à faire usage de la procédure orale?

### Dispositif

#### Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours:

1. Une chambre de recours technique peut-elle poursuivre une procédure de recours sur opposition lorsque l'unique requérant, qui était au départ opposant, a retiré son recours?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1:

a) Comment mettre fin à une procédure de recours lorsque l'unique opposant a retiré son recours? (cf. point 5.1 des motifs de la décision)

b) Quels sont les principes déterminants pour décider de poursuivre la procédure de recours? (cf. point 5.2 des motifs de la décision)

c) Quels principes procéduraux faut-il appliquer dans la procédure de recours à poursuivre? (cf. point 5.3 des motifs de la décision)