

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 9. September 1991 T 695/89 - 3.2.2*
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: G. S. A. Szabo
Mitglieder: M. K. S. Aúz Castro
J. du Pouget de Nadaillac

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
BELL MASCHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT

Einsprechender/Beschwerdeführer:
G. Siempelkamp GmbH & Co.

Stichwort: Rücknahme der Beschwerde/BELL MASCHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT

Artikel: 111(1) Satz1; 112(1) a), 114(1) EPÜ

Regel: 60 (2) EPÜ

Schlagwort: "Beendigung des Beschwerdeverfahrens nach Rücknahme der einzigen Beschwerde"

Leitsätze

Die Große Beschwerdekammer wird mit folgenden Rechtsfragen befaßt:

- 1. Wird durch die Rücknahme der Beschwerde eines einzigen Beschwerdeführers, sei es im einseitigen oder zweiseitigen Verfahren, das Beschwerdeverfahren beendet?*
- 2. Wenn die Frage zu 1. verneint wird, ist dann das Beschwerdeverfahren in jedem Fall durch eine Entscheidung der Beschwerdekammer gemäß Regel 66(2) EPÜ zu beenden?*

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das mit 11 Patentansprüchen erteilte europäische Patent 0 141 177 hat die Beschwerdeführerin Einspruch eingelegt mit dem Antrag, das Patent auf Grund der Dokumente 1 und 2 wegen mangelnder Patentfähigkeit zu widerrufen.

Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch zurückgewiesen.

II. Hiergegen hat die Beschwerdeführerin zulässig Beschwerde erhoben und unter Hinweis auf weiteren Stand der Technik den Widerruf des Patents beantragt

Darauffin hat die Beschwerdegegnerin einen neuen, durch Aufnahme der Merkmale aus Anspruch 3 präzisierten Hauptanspruch vorgelegt.

III. Mit Schriftsatz vom 12. März 1991 hat die Beschwerdeführerin ihren Einspruch und mit Schriftsatz vom 19. März 1991 auch die Beschwerde zurückgezogen.

* Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 8/91 ist am 5. November 1992 ergangen und wird demnächst veröffentlicht. Der Leitsatz der Entscheidung G 8/91 ist in ABI. EPA 1-2/1993 abgedruckt.

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 9 September 1991 T 695/89 - 3.2.2*
(Translation)

Composition of the Board:
Chairman: G.S.A. Szabo
Members: M. K.S. Aúz Castro
J. du Pouget de Nadaillac

Patent proprietor/Respondent:
BELL MASCHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT

Opponent/Appellant: G. Siempelkamp GmbH & Co.

Headword: Withdrawal of appeal/BELL MASCHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT

Article: 111(1), first sentence; 112(1)(a), 114(1) EPC

Rule: 60(2) EPC

Keyword: "Termination of appeal proceedings after withdrawal of sole appeal"

Headnote

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

- 1. Are appeal proceedings terminated when the sole appellant withdraws his appeal, either in ex parte or inter partes proceedings?*
- 2. If the answer to question (1) is no, must the appeal proceedings always be terminated by a decision of the Board of Appeal in accordance with Rule 66(2) EPC?*

Summary of Facts and Submissions

I. The appellants filed a notice of opposition to European patent No. 0 141 177, containing eleven claims, and requested revocation on the grounds of lack of patentability, having regard to documents 1 and 2.

The Opposition Division rejected the opposition.

II. The appellants contested this decision, filing a notice of appeal which was found to be admissible and repeating their request for revocation, on the grounds of further prior art.

The respondents thereupon submitted a new main claim, making it more specific by including the features from Claim 3.

III. In a letter dated 12 March 1991 the appellants withdrew their opposition. In a further letter dated 19 March 1991, they also withdrew their appeal.

* The decision of the Enlarged Board of Appeal G 8/91 was reached on 5 November 1992 and will be published shortly. The Headnote to G 8/91 appeared in OJ EPD 1-2/1993

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 9 septembre 1991 T 695/89 - 3.2.2*
(Traduction)

Composition de la Chambre:
Président: G.S.A. Szabo
Membres: M.K.S. Aúz Castro
J. du Pouget de Nadaillac

Titulaire du brevet/intimé: BELL MASCHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT

Opposant/requérant: G. Siempelkamp GmbH & Co.

Référence: Retrait du recours/BELL MASCHINENFABRIKAKTIENGESELLSCHAFT

Article: 111(1), première phrase; 112(1)a) et 114(1) CBE

Règle: 60(2) CBE

Mot-clé: "Clôture de la procédure de recours après le retrait de l'unique recours"

Sommaire

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

- 1. Le retrait du recours formé par l'unique requérant a-t-il pour effet de clore la procédure de recours, qu'il s'agisse d'une procédure intéressant une seule partie ou d'une procédure inter partes?*
- 2. Dans la négative, la chambre de recours doit-elle, en tout état de cause, clore la procédure de recours par une décision, conformément à la règle 66(2) CBE?*

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant a fait opposition au brevet européen n° 0 141 177 qui comporte onze revendications; il a demandé la révocation du brevet sur la base des documents 1 et 2, au motif qu'il ne satisfait pas aux conditions de brevetabilité.

La division d'opposition a rejeté l'opposition.

II. Le requérant a valablement formé un recours contre cette décision et, invoquant un autre état de la technique, a requis la révocation du brevet.

L'intimé a alors présenté une nouvelle revendication principale qu'il a rendue plus précise en y incorporant les caractéristiques de la revendication 3.

III. Par une déclaration écrite en date du 12 mars 1991, le requérant a retiré son opposition; de la même manière, le 19 mars 1991, il a également retiré son recours.

* La Grande Chambre de recours a traité cette affaire le 5 novembre 1992 dans la décision G 8/91, qui sera publiée prochainement. Le sommaire de la décision G 8/91 a été publié au JO OEB 1-2/1993

Entscheidungsgründe

1 Artikel 112 (1) a) EPÜ ermächtigt die Beschwerdekammern, von Amts wegen die Große Beschwerdekammer zu befragen, wenn sie zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder im Fall einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung eine Entscheidung für erforderlich halten.

2. Gemäß Artikel 111 (1) Satz 1 EPÜ entscheidet die Beschwerdekammer über die Beschwerde. Fällt die Beschwerde durch Rücknahme weg, so stellt sich die Frage, ob damit das Beschwerdeverfahren, unabhängig von seinem sachlichen Stand, automatisch beendet ist und somit die Entscheidung der Vorinstanz in Rechtskraft erwächst, oder ob das Beschwerdeverfahren grundsätzlich auch nach dem Wegfall der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers noch fortgeführt werden kann und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen.

3. Das Europäische Patentübereinkommen enthält weder im Übereinkommen selbst noch in der Ausführungsordnung eine ausdrückliche Regelung über die Rücknahme der Beschwerde und die Folgen einer solchen Rücknahme.

4. Dementsprechend sind die Kammern in Anwendung allgemeiner Verfahrensgrundsätze in ihrer bisherigen Rechtsprechung davon ausgegangen, daß die Rücknahme der Beschwerde das Beschwerdeverfahren beendet und die Entscheidung der Vorinstanz rechtskräftig wird. Dies gilt sowohl für das *ex parte*- wie für das *inter partes*-Verfahren.

5. Für das *ex parte*-Verfahren ist diese Frage zumindest bisher unproblematisch gewesen, da nur die Interessen des Patentanmelders bzw. -inhabers (nach Rücknahme eines einzigen Einspruchs) berührt werden (vgl. T 41/82, ABI EPA 1982, 256; J 19/82, ABI EPA 1984, 6; J 12/86, ABI. EPA 1988, 83).

Dennoch darf das einseitige Verfahren hier nicht einfach außer Betracht bleiben, da die Frage, ob die Rücknahme der Beschwerde das Beschwerdeverfahren beendet oder nicht, für beide Verfahren von Bedeutung ist und möglicherweise für beide Verfahren gleich zu beantworten sein wird.

6. Für *inter partes*-Verfahren hat die Entscheidung T 85/84 vom 14 Januar 1986 (unveröffentlicht) festgestellt, daß die Zurückziehung der Beschwerde zur Folge hat, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig wird mit der Folge, daß nur noch über die Verteilung der Kosten zu entscheiden ist. Diese Entscheidung ist ausdrücklich als "Kostenentscheidung" bezeichnet

Reasons for the Decision

1. Under Article 112(1)(a) EPC, the Boards of Appeal may refer any question to the Enlarged Board of Appeal if they consider that a decision is required in order to ensure uniform application of the law or if an important point of law arises

2. Under Article 111(1), first sentence, EPC, the responsibility for deciding on the appeal rests with the Board of Appeal. If the appeal is withdrawn and thereby removed, the question arises whether the appeal proceedings are terminated, regardless of the stage they have reached, and the decision of the department of first instance thereby becomes final, or whether - and if so, under what circumstances - the appeal proceedings may in principle be continued, even after the sole appellant has withdrawn his appeal.

3. Neither the European Patent Convention itself nor the Implementing Regulations contain any specific provision regarding the withdrawal of appeals and the consequences thereof.

4. In previous cases, therefore, following generally accepted principles of procedure, the Boards have worked on the assumption that withdrawal of the appeal terminates the proceedings and that the decision of the department of first instance thereby becomes final. This applies equally to *ex parte* and *inter partes* proceedings.

5. Until now, at least, this point has posed no problems in respect of *ex parte* proceedings, since in the event of a single opposition being withdrawn, the only interests affected are those of the applicant or the patent proprietor (see T 41/82, OJ EPO 1982, 256; J 19/82, OJ EPO 1984, 6; J 12/86, OJ EPO 1988, 83).

In considering this issue, however, *ex parte* proceedings cannot simply be left out of account, since the question whether the withdrawal of an appeal terminates appeal proceedings has a bearing on *ex parte* and *inter partes* proceedings alike, and it is possible that the same answer might apply equally to both types of proceedings.

6. For *inter partes* proceedings, Decision T 85/84 dated 14 January 1986 (unpublished) establishes that when an appeal is withdrawn, the relevant decision of the Opposition Division becomes final, so that only the apportionment of costs remains to be decided. This decision is specifically termed a *Kostenentscheidung*, i.e. a "decision on costs".

Motifs de la décision

1. L'article 112(1)a) CBE autorise les chambres de recours a saisir d'office la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose.

2. Aux termes de l'article 111(1) première phrase CBE, la chambre de recours statue sur le recours. Dans le cas où celui-ci est retiré, la question se pose de savoir si le retrait met automatiquement fin à la procédure de recours indépendamment des faits de l'espèce, de sorte que la décision de l'instance précédente acquiert force de chose jugée, ou bien s'il est encore possible, en principe, de poursuivre la procédure de recours après le retrait du recours formé par l'unique requérant, et à quelles conditions.

3. Ni la Convention sur le brevet européen proprement dite ni son règlement d'exécution ne comportent de dispositions réglant expressément le retrait du recours et ses effets.

4. Aussi, appliquant les principes généraux du droit procédural, les chambres sont-elles, dans leur jurisprudence, parties jusqu'ici du postulat selon lequel le retrait du recours clôt la procédure de recours et confère à la décision de l'instance précédente force de chose jugée. Cela vaut tant pour la procédure intéressant une seule partie que pour la procédure *inter partes*.

5. Pour ce qui est de la procédure intéressant une seule partie, cette question n'a, à ce jour du moins, posé aucun problème, puisque seuls sont concernés les intérêts du demandeur ou du titulaire du brevet (après le retrait d'une unique opposition) (cf. T 41/82, JO OEB 1982, 256; J 19/82, JO OEB 1984, 6; J 12/86, JO OEB 1988, 83).

Cependant, il faut se garder de faire ici abstraction de la procédure intéressant une seule partie, car la question de savoir si le retrait du recours met ou non un terme à la procédure de recours est importante pour les deux types de procédure et appelle peut-être la même réponse dans les deux cas

6. En ce qui concerne les procédures *inter partes*, il est dit dans la décision T 85/84 en date du 14 janvier 1986 (non publiée) que le retrait du recours donne à la décision de la division d'opposition force de chose jugée, de sorte qu'il ne reste plus qu'à décider de la répartition des frais. Une décision sur la répartition des frais porte le nom spécifique de "décision relative aux frais (*Kostenentscheidung*)".

Zwei weitere, ebenfalls *inter partes*-Verfahren betreffende Entscheidungen, T 117/86 (ABl. EPA 1989, 401) und T 323/89 (zitiert im Jahresbericht 1990, Beilage zu ABl. EPA 6/1991, 47), legen - wenn auch nicht im Rahmen einer Kostenentscheidung - dar, daß mit Rücknahme der Beschwerde durch den Einsprechenden die von diesem vorgebrachten Einspruchsgründe nicht mehr überprüft werden, so daß nur noch über die Kosten zu entscheiden ist.

Ist keine Kostenentscheidung beantragt, so endet das Verfahren nach bisheriger überwiegender Praxis ohne Entscheidung (vgl. z. B. T 13/87, bei dem der Einsprechende seine Beschwerde zurückzog, nachdem die Kammer die Große Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung befaßt hatte).

Eine Beschwerdekammer verfährt dergestalt, daß sie das Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde durch den Einsprechenden durch einen Bescheid (kein Rubrum, nur rudimentäre Gründe) "einstellt" (vgl. z. B. T 169/87).

7. In zweiseitigen Verfahren mit dem Einsprechenden als Beschwerdeführer und dem Patentinhaber als Beschwerdegegner können Situationen auftreten, für die die bisherige Praxis keine befriedigende Lösung anbietet.

Beispielsweise kommt es vor, daß der Einsprechende nach Beschwerdeeinlegung auf Grund vertraglicher Vereinbarungen mit dem Patentinhaber die Beschwerde zurücknimmt und dadurch ein nach Ansicht der Kammer nicht bestandsfähiges Patent "rettet".

Zum anderen möchte ein Patentinhaber und Beschwerdegegner angesichts neu in das Verfahren eingeführten Standes der Technik sein Patent einschränken und sieht sich daran durch die Rücknahme der Beschwerde durch den Einsprechenden und Beschwerdeführer gehindert. Dies ist der vorliegende Fall. Die Patentinhaberin hat auf Grund der in der Beschwerdebegründungsschrift der Einsprechenden geltend gemachten Mängel des Patents neue Ansprüche eingereicht, mit denen die vorliegende Kammer das Patent, abgesehen von kleineren Änderungen, aufrechterhalten könnte. Ist dies nicht möglich, dann verbleibt der Patentinhaberin unter Umständen nur der mühsame Weg über nationale Beschränkungsverfahren, die nicht in allen Vertragsstaaten vorgesehen sind.

Schließlich gibt es auch noch den Fall, daß der Patentinhaber angesichts weiteren im Beschwerdeverfahren bekanntgewordenen Standes der Technik sein Patent widerrufen möchte. Ein solcher Fall liegt der Beschwerdekammer 3.3.1 unter dem Aktenzeichen T 419/89 vor.

There are two further decisions relating to *inter partes* proceedings - T 117/86 (OJ EPO 1989, 401) and T 323/89 (cited in 1990 case law report, Supplement to OJ EPO 6/1991, 47) — which are not expressly designated as decisions concerning costs but stipulate that when an appeal is withdrawn by the opponent, the grounds for opposition are no longer to be reviewed, so that the only remaining question to be decided is the apportionment of costs

Up to now, general practice has been that if a decision on costs has not been requested, the proceedings end without a decision (see, for example, T 13/87, where the opponent withdrew his appeal after the Board had referred an important point of law to the Enlarged Board of Appeal).

The normal procedure is for the Board of Appeal to "terminate" the appeal proceedings (see, for example, T 169/87) by sending a written communication (with no heading and containing only a summary statement of reasons) to the opponent after he has withdrawn his appeal.

7. In *inter partes* proceedings where the opponent is the appellant and the patent proprietor the respondent, situations may arise for which previous practice does not offer a satisfactory solution.

For example, it sometimes happens that the opponent lodges an appeal and subsequently withdraws it on the basis of a contractual agreement with the patent proprietor, thereby "saving" a patent which the Board regards as unsound

It may also be the case that a patent proprietor/respondent wishes, following the introduction into the proceedings of further prior art, to limit his patent and is prevented from doing so by the opponent/appellant withdrawing his appeal. This is so in the present case. Taking account of the deficiencies in the patent which were pointed out in the opponents' statement of the grounds of appeal, the patent proprietors have submitted new claims which, with a few minor changes, would enable the referring Board to maintain the patent. If this cannot be done, there is a possibility that the patent proprietors may have to resort to national limitation proceedings. Not all the Contracting States have legislation providing for proceedings of this kind.

Finally, the case may also arise that the patent proprietor wishes to revoke his patent in the light of further prior art which has been disclosed during the appeal proceedings. A case of this kind (Case No. T 419/89) is currently being considered by Board of Appeal 3.3.1

Dans deux autres décisions, elles aussi concernant des procédures *inter partes* (T 117/86, JO OEB 1989, 401; T 323/89, citée dans le rapport de jurisprudence pour 1990, Supplément au JO OEB 6/1991, 47), il est indiqué - certes dans un contexte autre que celui d'une décision relative aux frais - qu'après le retrait du recours par l'opposant, les motifs d'opposition avancés par celui-ci ne sont plus examinés, de sorte qu'il ne reste plus qu'à régler la question des frais.

Lorsqu'aucune décision relative aux frais n'est requise par une partie, la pratique généralement suivie à ce jour consiste à clore la procédure sans rendre de décision (cf. par exemple l'affaire T 13/87, où l'opposant a retiré son recours après que la chambre eut soumis à la Grande Chambre de recours une question de droit d'importance fondamentale).

La façon de procéder d'une chambre de recours consiste à "clore", par un acte qui (à la différence d'une décision) ne comporte pas d'en-tête, mais uniquement un exposé sommaire des motifs, la procédure de recours après le retrait du recours par l'opposant (cf. par exemple T 169/87).

7. Dans la procédure intéressant deux parties, où l'opposant est le requérant et le titulaire l'intimé, il arrive que se présentent des situations pour lesquelles la pratique actuelle n'offre pas de solution satisfaisante.

Ainsi, par exemple, l'opposant peut, après avoir formé son recours, retirer celui-ci par suite d'accords conclus avec le titulaire du brevet, et "sauver" de la sorte un brevet qui, de l'avis de la chambre, n'est pas viable.

Par ailleurs, il arrive que le titulaire du brevet et intimé souhaite, au vu du nouvel état de la technique cité au cours de la procédure, limiter son brevet mais ne peut le faire en raison du retrait du recours par l'opposant et requérant. Tel est le cas en l'espèce. Le titulaire du brevet a, par suite des insuffisances du brevet relevées par l'opposant dans son mémoire exposant les motifs du recours, présenté de nouvelles revendications qui permettraient à la Chambre de maintenir le brevet sous réserve de modifications mineures. Si cette possibilité lui est retirée, le titulaire du brevet risque de n'avoir guère d'autres moyens que d'engager la difficile procédure nationale de limitation, qui n'existe pas dans tous les Etats contractants.

Enfin, il arrive aussi que le titulaire du brevet souhaite révoquer son brevet compte tenu d'un nouvel état de la technique mentionné dans la procédure de recours. Ce cas fait l'objet de l'affaire T 419/89, dont est saisie la chambre de recours 3.3.1.

8 Nachdem sich in dem Übereinkommen keine ausdrückliche Bestimmung über die Rücknahme der Beschwerde und ihre Folgen findet, ist zu prüfen, ob sich mittelbar andere Lösungssätze als die bisher gefundenen anbieten könnten.

8.1 Eine der Rücknahme der Beschwerde vergleichbare Bestimmung enthält Regel 60 (2) Satz 2 EPÜ zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen. Sie besagt, daß das Verfahren auch fortgesetzt werden kann, wenn der Einspruch zurückgenommen wird.

Es ist daher zu fragen, ob sich eine analoge Anwendung von Regel 60 (2) Satz 2 EPÜ anbieten könnte. Sie käme bei ähnlichem Sachverhalt oder vergleichbarer Rechtslage in Betracht

Der Einspruch ist ein jedermann zur Verfügung stehendes Angriffsmittel, um das Patent auf seine Rechtsbeständigkeit überprüfen zu lassen. Der Einspruch leitet ein sich an die Patenterteilung zeitlich anschließendes besonderes Verwaltungsverfahren ein. Er ist kein Rechtsmittel im klassischen Sinn und hat daher keinen Devolutiv- und keinen Suspensiveffekt wie die Beschwerde.

Die Beschwerde kann dagegen nur derjenige einlegen, der an dem Verfahren beteiligt war, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit er durch die Entscheidung beschwert ist (Artikel 107 EPÜ).

Gemeinsam ist dem Einspruch und der Beschwerde, daß sie beide Zulässigkeitschürden überwinden müssen, bevor sie einer sachlichen Prüfung unterzogen werden können.

Diese Gemeinsamkeit erscheint jedoch im Hinblick auf die aufgezeigten Unterschiede zu geringfügig, um die Bedenken gegen eine analoge Anwendung der Bestimmung auf die Rücknahme der Beschwerde auszuräumen

Aus dem Umstand, daß die Regel 60 (2) Satz 1 EPÜ ausdrücklich auf den Einspruch begrenzt ist, könnte sich als Umkehrschluß oder *argumentum e contrario* anbieten, daß in allen anderen Fällen entsprechend dem allgemeinen Verfahrensgrundsatz der Dispositionsmaxime mit Rücknahme des Antrags oder der Erklärung das Verfahren nicht fortgeführt wird, sondern beendet ist

Die Dispositionsmaxime oder der Verfügungsgrundsatz besagt, daß Beginn und Ende eines Verfahrens durch entsprechende prozessuale Erklärungen des Antragstellers (Klägers, Beschwerdeführers) bestimmt werden, es sei denn, das Gesetz verbietet ausdrücklich die Rücknahme eines Antrags

8. Since the Convention contains no explicit provisions regarding the withdrawal of appeals and the consequences thereof, the question to be considered is whether new ways of resolving the problem can be found by examining it from a different angle.

8.1 A situation comparable to the withdrawal of appeals is dealt with in Rule 60(2), second sentence, EPC, concerning the continuation of opposition proceedings by the European Patent Office of its own motion. Under this Rule, opposition proceedings may be continued even when the opposition is withdrawn.

The question therefore arises whether Rule 60(2), second sentence, EPC might be applicable, by analogy, to appeal proceedings. This could be considered where the facts of the case or the legal position were similar.

Opposition is a means, to which any person may have recourse, of contesting a decision and causing the legal validity of a patent to be re-examined. The filing of a notice of opposition sets a particular administrative procedure in train which follows on directly from the grant of the patent. Opposition is not a legal remedy in the classic sense, and unlike an appeal, it therefore has neither suspensive effect nor the effect of transferring the case to a superior tribunal.

An appeal, on the other hand, can only be lodged by a party to the proceedings which led to the decision, insofar as that party is adversely affected by the decision in question (Art. 107 EPC).

A common feature of appeals and oppositions is that they both have to pass the test of admissibility before substantive examination can take place

However, considering the differences indicated above, this common feature scarcely carries sufficient weight to dispel the misgivings which militate against applying the provision in Rule 60(2) EPC, by way of an analogy, to the withdrawal of an appeal.

From the fact that the scope of Rule 60(2), first sentence, EPC is explicitly limited to opposition proceedings, the obverse inference might be drawn: i.e., following the general procedural principle of party disposition, it could be said that in all other cases when the request or notice is withdrawn, the proceedings should not be continued but terminated

According to the principle of party disposition, the beginning and end of proceedings are to be determined by the party seeking relief (the plaintiff or appellant) unless the law expressly prohibits the withdrawal of the request (see Art. 94(2), third sentence, EPC, regarding the request for examination)

8 Etant donné que la Convention ne comporte aucune disposition expresse relative au retrait du recours et à ses conséquences, il convient de vérifier si ne s'offrent pas indirectement des possibilités de solution autres que celles envisagées à ce jour.

8.1 La règle 60(2), seconde phrase CBE, relative à la poursuite d'office de la procédure d'opposition fait allusion à une situation qui peut être comparée à celle du retrait du recours. Il y est dit en effet que la procédure peut être poursuivie lorsque l'opposition est retirée

La question se pose donc de savoir si la règle 60(2), seconde phrase CBE, est applicable par analogie, application qui pourrait être envisagée lorsque les faits sont similaires ou la situation juridique comparable.

L'opposition est un moyen d'attaque ouvert à tous pour faire examiner la validité du brevet. Elle introduit une procédure administrative particulière qui succède à la délivrance du brevet. Ne s'agissant pas d'une voie de droit au sens classique du terme, elle n'a, contrairement au recours, aucun effet dévolutif ni suspensif.

Le recours, en revanche, ne peut être formé que par une partie à la procédure ayant conduit à une décision pour autant que cette décision n'ait pas fait droit à ses prétentions (art 107 CBE)

L'opposition et le recours ont ceci de commun qu'ils doivent, pour pouvoir être soumis à un examen quant au fond, avoir franchi l'obstacle de la recevabilité

Cependant, ce caractère commun paraît, à la lumière des différences précitées, trop ténu pour balayer les objections à une application par analogie de la disposition en question au retrait du recours

Le fait que la règle 60(2), première phrase est expressément limitée à l'opposition pourrait permettre de conclure, par un raisonnement *a contrario*, que dans tous les autres cas le retrait de la requête ou de la déclaration entraîne la clôture de la procédure, sans possibilité de la poursuivre, conformément au principe général de procédure qui permet aux parties de disposer de l'instance.

En vertu de ce principe, c'est le demandeur à l'instance (plaignant, requérant) qui détermine le début et la fin d'une procédure par des déclarations correspondantes, sauf si la loi interdit expressément le retrait d'une requête (cf. art. 94(2), troisième phrase CBE pour la requête en examen) ou l'assu-

(vgl. Art. 94 (2) Satz 3 EPÜ für den Prüfungsantrag) oder macht sie von der Genehmigung der Behörde, des Gerichts oder des Gegners abhängig oder sieht die Fortsetzung des Verfahrens trotz Rücknahme des Antrags vor (vgl. Regel 60 (2) Satz 2 EPÜ; vgl. auch für die Rücknahme der Beschwerde durch den Einsprechenden § 24, 1. Absatz, Satz 3 des schwedischen Patentgesetzes, der vorsieht, daß die Beschwerde dennoch berücksichtigt werden kann, wenn hierfür besondere Gründe vorliegen - *Bl. f. PMZ 1985, 174, 177; Industrial Property, National Laws Sweden, Nr. 10, Oktober 1987*).

Diesem Prinzip folgt im wesentlichen die Rechtsprechung der Beschwerdekammern.

8.2 Des weiteren ist zu überlegen, ob der Amtsermittlungsgrundsatz, der im Verfahren vor dem Patentamt neben dem Verfügungsgrundsatz gilt, zur Klärung der Frage beitragen kann.

Der Amtsermittlungsgrundsatz ist in Artikel 114 (1) EPÜ niedergelegt. Danach ermittelt das Europäische Patentamt den Sachverhalt vom Amte wegen; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. Der Untersuchungsgrundsatz gilt nach dieser Bestimmung offensichtlich nur für die Erforschung des Sachverhalts. Auch der unter anderem die Anträge der Beteiligten betreffende zweite Halbsatz läßt wohl wenig Möglichkeiten einer extensiven Auslegung, da er sich in allen drei Sprachen eindeutig nur auf die Sachverhaltsermittlung bezieht. Dies könnte wieder zu dem Schluß führen, daß die übrigen Anträge, insbesondere die das Beschwerdeverfahren als solches bestimmenden wie Beschwerdeerhebung oder -rücknahme, dem Verfügungsgrundsatz unterliegen, an welchen die Kammern gebunden sind.

8.3 Schließlich ist noch in Betracht zu ziehen, inwieweit sachliche Gründe der Beendigung des Beschwerdeverfahrens mit Rücknahme der Beschwerde entgegenstehen können.

Der häufigste Einwand geht dahin, es sei unerträglich und mit den Zielen des Patenterteilungsverfahrens nicht zu vereinbaren, wenn die Kammer in Fällen, in denen die Unhaltbarkeit des erstinstanzlichen Aufrechterhaltungsbeschlusses erkannt worden sei, "sehenden Auges" erleben müsse, daß der fehlerhafte Beschluß infolge der Zurücknahme der Beschwerde Rechtskraft erlange. Dies widerspreche dem Schutz der Öffentlichkeit.

Es fragt sich, ob diese Auffassung nicht Sinn und Wesen des Rechtsmittelverfahrens als einer nur auf Veran-

or makes the withdrawal of the request subject to the permission of the authority, court or opponent, or stipulates that proceedings shall continue despite the withdrawal of the request (see Rule 60(2), second sentence, EPC; regarding the withdrawal of an appeal by the opponent, see also paragraph 24(1), third sentence, of the Swedish Patent Law, which nevertheless provides for an appeal to be considered where there are particular reasons for doing so — *Bl. f. PMZ 1985, 174, 177; Industrial Property, National Laws Sweden, No. 10, October 1987*).

The established practice of the Boards of Appeal basically follows this principle.

8.2 It is also to be considered whether any further progress towards resolving the question can be made by referring to the principle of *ex officio* prosecution, which in proceedings before the European Patent Office applies together with the principle of party disposition

The principle of *ex officio* prosecution is enshrined in Article 114(1) EPC, which stipulates that in proceedings before it, the European Patent Office shall examine the facts of its own motion, it shall not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. Plainly, under the terms of this provision, the investigative principle only applies to the examination of the facts. The second part of the sentence, concerning the relief sought by the parties, would also seem to offer little scope for wider interpretation, since it clearly refers, in all three languages, solely to the examination of the facts. This again could lead one to infer that other requests, especially those affecting the essence of the appeal proceedings - requests to lodge or withdraw an appeal, for example - are subject to the principle of party disposition, which is binding on the Boards.

8.3 Finally, the question has to be considered of the extent to which the termination of appeal proceedings by the withdrawal of the appeal may be opposed on substantive grounds.

The objection most frequently voiced is that cases may arise in which the decision of the department of first instance has been seen to be untenable but the Board nevertheless finds itself having to stand by and watch while the flawed decision enters into effect because the appeal has been withdrawn. This is felt to be intolerable, to be incompatible with the aims of the patent grant procedure, and to contradict the principle that the public must be protected.

The question arises whether this view properly recognises the purpose and nature of appeal proceedings, which

jettit à l'approbation de l'autorité, du tribunal ou de la partie adverse, ou encore prévoit la poursuite de la procédure malgré le retrait de la requête (cf. règle 60(2), seconde phrase CBE; cf. également, au sujet du retrait du recours par l'opposant, art. 24, première alinéa, troisième phrase de la loi suédoise sur les brevets, qui dispose que le recours peut néanmoins être examiné lorsque des motifs particuliers le justifient — *Bl. f. PMZ 1985, 174, 177; La Propriété industrielle, Lois nationales Suède, n° 10, octobre 1987*).

La jurisprudence des chambres de recours se tient pour l'essentiel à ce principe.

8.2 Par ailleurs, il convient d'étudier si le principe de l'examen d'office appliqué dans la procédure devant l'Office des brevets au même titre que le principe permettant aux parties de disposer de l'instance peut contribuer à la solution du problème.

Le principe de l'examen d'office est réglé à l'article 114(1) CBE, qui dispose que l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits, et que cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Selon cette disposition, ce principe ne s'applique manifestement qu'à l'examen des faits. De même, la deuxième partie de la phrase, qui concerne notamment les requêtes (demandes) des parties ne permet guère de donner une interprétation extensive de cette disposition puisque, dans les trois langues, elle est clairement limitée à l'examen des faits. Cette constatation pourrait, elle aussi, amener à la conclusion que les autres requêtes, notamment celles qui déterminent la procédure de recours en tant que telle, comme le fait de former ou de retirer le recours, relèvent du principe selon lequel les parties peuvent disposer de l'instance et auquel les chambres sont liées.

8.3 Enfin, il y a lieu de considérer dans quelle mesure des motifs matériels peuvent empêcher que le retrait du recours mette un terme à la procédure de recours.

Selon l'objection la plus fréquente, il serait intolérable et incompatible avec les objectifs de la procédure de délivrance des brevets que la chambre doive se résigner à voir "de ses propres yeux" qu'une décision de maintien du brevet rendue en première instance, dont le mal-fondé a été reconnu, acquiert force de chose jugée par suite du retrait du recours. Ceci serait contraire à la protection du public.

Il convient de se demander si ce point de vue ne méconnaît pas le sens et la nature de la procédure de recours, qui

lassung und nur im Interesse des Beschwerdeführers in Gang gesetzten richterlichen Überprüfung der angefochtenen Entscheidung verkennt Macht der durch die Entscheidung beschwerte Verfahrensbeteiligte von seinem Beschwerderecht keinen Gebrauch oder versäumt er die Beschwerdefrist, so bleibt es bei der Entscheidung der ersten Instanz, einerlei, ob sie richtig oder falsch war. Auch die Beschwerdekammern sind nicht gegen falsche Entscheidungen gefeit. Ist es angesichts dieser Umstände wirklich so unerträglich, wenn in einzelnen Fällen auf Grund einer auf wirtschaftlichen Erwägungen beruhenden Vereinbarung der Beteiligten eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens ein Rechtsmittel zurückgenommen und damit das Verfahren beendet wird? Eine fehlerhafte Entscheidung über die Aufrechterhaltung eines Patents oder die Zurückweisung eines Einspruchs kann zwar die gewerblichen Interessen bestimmter Unternehmen berühren, aber wohl kaum die Öffentlichkeit im Sinne der Gesamtheit aller Bürger. Daher erscheint der Gedanke, die Kammern müßten als Hüter höherer Belange der Öffentlichkeit das Beschwerdeverfahren fortsetzen können, nicht ganz der Realität zu entsprechen.

8.4 Dagegen könnte ein weiterer sachlicher, der Beendigung des Verfahrens entgegenstehender Grund der hier vorliegende Fall sein, daß der Patentinhaber sein Patent freiwillig beschränken möchte und sich hieran durch die Rücknahme der Beschwerde gehindert und auf den umständlicheren und kostspieligeren nationalen Weg verwiesen sieht.

Im Hinblick darauf, daß im Europäischen Patentübereinkommen im Gegensatz zum Gemeinschaftspatentübereinkommen kein Beschränkungsverfahren vorgesehen ist, sieht sich der Patentinhaber unter Umständen mit einem Patent konfrontiert, das in der geltenden Fassung nicht mehr bestandsfähig ist und aus dem er deshalb nicht gegen einen Verletzer vorgehen kann. Es hat den Anschein, daß dieses Problem von vordringlicher Bedeutung ist

Sollte auf Grund des bestehenden Textes von Übereinkommen und Ausführungsordnung keine befriedigende Lösung gefunden werden, könnte in Erwägung gezogen werden, ob eine Änderung oder Ergänzung der Ausführungsordnung notwendig erscheint.

9. Für den Fall, daß nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer das Beschwerdeverfahren mit Rücknahme der Beschwerde durch den einzigen Beschwerdeführer beendet ist, ergibt sich in einer Vielzahl von Fällen für *inter partes*-Verfahren, an denen mehrere Einsprechende beteiligt sind, eine weitere Frage, nämlich die, ob das Beschwerdeverfahren auch dann für alle Verfahrensbeteiligten beendet ist,

are initiated at the sole instigation and in the sole interest of the appellant in order to obtain a judicial review of the contested decision. If the party adversely affected by the decision does not exercise his right of appeal, or if he fails to comply with the relevant time limit, the decision of the department of first instance remains final and binding, no matter whether it was right or wrong. Nor is there any guarantee against the Boards of Appeal reaching a wrong decision. Taking all these factors into account, are those isolated cases really to be regarded as intolerable in which, on the basis of an agreement concluded for commercial reasons by the parties in opposition appeal proceedings, an appeal is withdrawn and the proceedings are thereby terminated? Although a flawed decision on the maintenance of a patent or the rejection of an opposition may affect the commercial interests of specific companies, it can hardly be said to impinge on the public at large. The notion that the Boards, as custodians of the general public interest, should be able to continue the appeal proceedings would therefore seem to be somewhat at odds with reality.

8.4 On the other hand, a further substantive reason posing an obstacle to the termination of the proceedings might be seen in the present case, where the patent proprietor is voluntarily seeking to limit his patent and finds himself prevented from doing so by the withdrawal of the appeal, obliging him to resort to the more complicated and expensive national route.

Because the European Patent Convention, unlike the Community Patent Convention, makes no provision for limitation proceedings, the patent proprietor may find himself faced with a patent which is no longer sound in the text as granted and which he therefore cannot use to proceed against an infringer. This would appear to be a problem of fundamental importance.

If a satisfactory solution cannot be found on the basis of the Convention and the Implementing Regulations as they now stand, the possibility could be considered of amending the Implementing Regulations or adding a new provision.

9. If the Enlarged Board of Appeal takes the view that the withdrawal of the sole appellant's appeal terminates appeal proceedings, a further question arises with regard to numerous cases of *inter partes* proceedings involving several different opponents: i.e. the question whether appeal proceedings are terminated for all the parties if the opponent, who is also the appellant, withdraws his appeal, but the proceed-

consiste à faire examiner par un juge, uniquement à la demande et dans l'intérêt du requérant, la décision attaquée. Si la partie lésée par la décision ne fait pas usage de son droit de recours ou ne respecte pas le délai de recours, la décision de la première instance acquiert force de chose jugée, qu'elle soit juste ou erronée. Les chambres de recours ne sont pas, elles non plus, à l'abri de décisions incorrectes. Aussi est-il à ce point intolérable que des considérations économiques amènent dans certains cas les parties à une procédure de recours sur opposition à s'entendre sur un retrait du recours, mettant ainsi un terme à la procédure? Une décision erronée de maintien d'un brevet ou de rejet d'une opposition lèse peut-être les intérêts professionnels de certaines entreprises, mais certainement pas le public au sens de la population en général. Il apparaît donc que l'opinion selon laquelle les chambres devraient pouvoir poursuivre la procédure en tant que protectrices des intérêts supérieurs du public ne correspond pas entièrement à la réalité

8.4 En revanche, dans la présente affaire, il pourrait exister un motif matériel d'une nature différente s'opposant à ce qu'il soit mis la fin à la procédure, dans la mesure où le titulaire du brevet souhaite limiter volontairement son brevet. Or, le retrait du recours l'en empêche et l'oblige à emprunter la voie nationale, plus compliquée et plus coûteuse.

Etant donné que, contrairement à la Convention sur le brevet communautaire, la Convention sur le brevet européen ne prévoit aucune procédure de limitation, le titulaire du brevet risque de se trouver possesseur d'un titre de protection qui, dans sa version en vigueur, n'est pas solide et ne lui permet donc pas d'engager éventuellement des poursuites en contrefaçon. Tout porte à croire que ce problème est de première importance.

Si, dans leur version actuelle, la Convention et son règlement d'exécution ne fournissent aucune solution satisfaisante, peut-être pourrait-on examiner la nécessité de modifier ou de compléter le règlement d'exécution.

9 A supposer que la Grande Chambre de recours estime que le retrait du recours par l'unique requérant met un terme à la procédure de recours, il se pose une autre question en rapport avec tous les cas de procédures *inter partes* auxquelles participent plusieurs opposants: la procédure de recours est-elle close pour toutes les parties si un opposant, qui est le requérant, retire son recours alors que d'autres op-

wenn der Einsprechende, der Beschwerdeführer ist, seine Beschwerde zurücknimmt, aber noch weitere Einsprechende, ohne Beschwerdeführer zu sein, am Beschwerdeverfahren beteiligt sind. Dieses Problem stellt sich im vorliegenden Fall allerdings nicht, da nur ein einziger Einsprechender - der Beschwerdeführer - am Verfahren beteiligt ist. Die Kammer wollte lediglich hierauf hingewiesen haben.

Entscheidungsformel

Die Große Beschwerdekammer wird mit folgenden Rechtsfragen befaßt:

1. Wird durch die Rücknahme der Beschwerde eines einzigen Beschwerdeführers, sei es im einseitigen oder zweiseitigen Verfahren, das Beschwerdeverfahren beendet?
2. Wenn die Frage zu 1. verneint wird, ist dann das Beschwerdeverfahren in jedem Fall durch eine Entscheidung der Beschwerdekammer gemäß Regel 66 (2) EPÜ zu beenden?

ings also involve other opponents who are not appellants. This problem does not arise in the present case, however, since the proceedings only involve a single opponent who is also the appellant. The Board merely wishes to draw attention to the problem.

Order

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

1. Are appeal proceedings terminated when the sole appellant withdraws his appeal, either in *ex parte* or *inter partes* proceedings?
2. If the answer to question (1) is no, must the appeal proceedings always be terminated by a decision of the Board of Appeal in accordance with Rule 66(2) EPC?

posants sont parties à la procédure de recours sans être requérants? Il est vrai que ce problème ne se pose pas en l'espèce, puisque un opposant seulement - le requérant - est partie à la procédure. La Chambre tenait simplement à en faire mention.

Dispositif

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

1. Le retrait du recours formé par l'unique requérant a-t-il pour effet de clore la procédure de recours, qu'il s'agisse d'une procédure intéressant une seule partie ou d'une procédure *inter partes*?
2. Dans la négative, la chambre de recours doit-elle, en tout état de cause, clore la procédure de recours par une décision, conformément à la règle 66(2) CBE?