

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 15. Mai 1992
T 369/91 - 3.3.1 *
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: K J. A. Jahn
 Mitglieder J. W. Stephens-Ofner
 R. W. Andrews

Patentinhaber/Beschwerdegegner: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, et al

Einsprechender/Beschwerdeführer: CIBA-GEIGY AG

Einsprechender/weiterer Verfahrensbeteiligter:

- 1) Unilever PLC/Unilever N.V.
- 2) S. A. Camp

Stichwort: Reinigungsmittelzusammensetzung/PROCTER & GAMBLE COMPANY

Artikel: 107, 108, 122 EPÜ

Schlagwort: "parallele Beschwerde" - "verspätet eingereichte Beschwerdebegründung - Wiedereinsetzung abgelehnt" - "zum Antragsrecht dessen, der eine parallele Beschwerde eingelegt hat, im Hinblick auf Artikel 107 EPÜ und G 2/91 (ABI. EPA 1992, 206)"

Leitsätze

I. Wird ein Patent aufgrund eines Hilfsantrags des Patentinhabers aufrechterhalten, so steht es jedem der durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwerten Beteiligten frei, Beschwerde gegen diese Entscheidung einzulegen (Art 107 Satz 1 EPÜ).

II. Kraft Gesetzes (Art. 107 Satz 2 EPÜ) am Beschwerdeverfahren Beteiligte genießen nicht dieselben Verfahrensrechte wie Beteiligte, die eine zulässige Beschwerde eingelegt haben (im Anschluß an G 2/91, ABI. EPA 1992, 206).

III. Folglich kann ein Patentinhaber, der nurkraft Gesetzes Verfahrensbeteiligter ist, nicht einen Anspruch in seinem Antrag verfolgen, der breiter ist als der von der Einspruchsabteilung gewährte. Aus demselben Grund kann auch ein Einsprechender/Beschwerdegegner, der nurkraft Gesetzes Verfahrensbeteiligter ist, nicht den Widerruf des Patents in vollem Umfang beantragen.

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Entscheidung vom 11. März 1991 hielt die Einspruchsabteilung das Patent Nr. 0 066 915 entsprechend dem Hilfsantrag, den die Patentinhaberin am 25 Juni 1990 nach der mündlichen

* S hierzu die Vorlage-Entscheidung T 60/91, T 96/92, in diesem Heft auf Seite 551 veröffentlicht

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 15 May 1992
T 369/91 - 3.3.1 *
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn
 Members: J.W. Stephens-Ofner
 R.W. Andrews

Patent proprietor/Respondent: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, et al

Opponent/Appellant: CIBA-GEIGY AG

Opponent/Other party:

- (1) Unilever PLC/Unilever N.V.
- (2) S.A. Camp

Headword: Detergent composition/PROCTER & GAMBLE COMPANY

Article: 107, 108 and 122 EPC

Keyword: "Cross-appeal" - "Late-filed statement of grounds of appeal - re-establishment of rights refused" - "Cross-appellant's rights under Article 107 EPC to make requests considered in the light of G 2/91 (OJ EPO 1992, 206)"

Headnote

I In the case of the maintenance of the patent according to an auxiliary request of the patentee, each party adversely affected by such decision of the Opposition Division may file an appeal against said decision (Art. 107, first sentence, EPC).

II. Parties as of right to appeal proceedings (Art. 107, second sentence, EPC) do not enjoy the same procedural rights as do parties who have lodged admissible appeals (following G 2/91, OJ EPO 1992, 206)

III. As a consequence, where the Opposition Division had maintained the patent in amended form, the patentee who was only a party as of right to the appeal, cannot request a broader claim than was allowed by the Opposition Division. For the same reason, such an opponent-respondent cannot request the revocation of the patent in its entirety

Summary of Facts and Submissions

I. By its decision of 11 March 1991, the Opposition Division maintained patent No. 0 066 915 in a form amended in accordance with the patentee's subsidiary request, made on 25 June 1990

* See decision T 60/91; T 96/92 published in this issue on page 551

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 15 mai 1992
T 369/91 - 3.3.1 *
 (Traduction)

Composition de la chambre:

Président: K.J.A. Jahn
 Membres: J.W. Stephens-Ofner
 R.W. Andrews

Titulaire du brevet/intimé: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, et al

Opposant/requérant: CIBA-GEIGY AG

Opposant/autre partie:

- 1) Unilever PLC/Unilever N.V.
- 2) S.A. Camp

Référence: Compositions détergentes/PROCTER & GAMBLE COMPANY

Article: 107, 108 et 122 CBE

Mot-clé: "Recours incident" - "Dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours - restitutio in integrum refusée" - "Droit d'une partie ayant formé un recours incident au titre de l'article 107 CBE de présenter des requêtes, examiné à la lumière de la décision G 2/91 (JO OEB 1992, 206)"

Sommaire

I. Lorsque la division d'opposition décide de maintenir le brevet conformément à une requête subsidiaire du titulaire du brevet, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions (art. 107, première phrase CBE).

II Les parties qui sont de droit parties à la procédure de recours (art. 107, seconde phrase CBE) ne jouissent pas des mêmes droits procéduraux que celles qui ont formé un recours recevable (suivant la décision G 2/91, JO OEB 1992, 206).

III. En conséquence, lorsque la division d'opposition a maintenu le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet qui est simplement partie de droit à la procédure de recours ne peut demander une revendication plus large que celle accordée par la division d'opposition. Pour la même raison, un opposant/intimé ne peut dans ce cas demander la révocation du brevet dans sa totalité

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision en date du 11 mars 1991, la division d'opposition a maintenu le brevet n° 0 066 915 sous une forme modifiée, conformément à la requête subsidiaire du titulaire du brevet

* Cf à ce propos la décision T 60/91, T 96/92, publiée dans ce numéro à la page 551

Verhandlung vom 23. April 1990 gestellt hatte, in geänderterem Umfang aufrecht. Die Patentinhaberin (Procter & Gamble Co., Cincinnati, Ohio, USA und Procter & Gamble European Technical Center, Strombeek Bever (BE)) hatte ursprünglich auf die von Unilever PLC, London (GB) und Unilever N. V., Rotterdam (NL) (1), S. A. Camp, Barcelona (ES) (2) und Ciba Geigy AG, Basel (CH) (3) eingelegten Einsprüche hin die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung beantragt. Die Zurückweisung des ursprünglichen Hauptantrags der Patentinhaberin wurde mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit begründet.

II. Am 8. Mai 1991 legte Ciba Geigy (3) Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und beantragte den Widerruf des Patents in vollem Umfang. Die Beschwerdebegründung wurde am 22. Juli 1991 ordnungsgemäß eingereicht.

III. Die beiden anderen Einsprechenden, Unilever PLC (1) und S. A. Camp (2), legten keine Beschwerde ein.

IV. Mit Beschwerdeschrift vom 20. Mai 1991 legte die Patentinhaberin eine parallele Beschwerde gegen die o. g. Entscheidung ein und beantragte erneut die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung.

V. Mit Schreiben vom 31. Juli 1991, das am 2. August 1991, also einige Zeit nach Ablauf der nicht verlängerbaren Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung (22. Juli 1991), einging, reichte die Patentinhaberin ihre Beschwerdebegründung ein und beantragte gleichzeitig, daß entweder ihre Beschwerdeschrift vom 20. Mai 1991 als gültige Beschwerdebegründung angesehen werde oder daß sie gemäß Artikel 122 EPÜ in die versäumte Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung wiedereingesetzt werde.

VI. In dem o. g. Schreiben waren die Gründe, auf die sich der Antrag auf Wiedereinsetzung stützte, ausführlich dargelegt. Die Wiedereinsetzungsgebühr wurde ebenfalls innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet, so daß die Erfordernisse des Artikels 122 (3) EPÜ erfüllt waren.

VII. Als Gründe für eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ wurde im wesentlichen vorgebracht, daß die nicht verlängerbare Frist von vier Monaten für die Einreichung der Beschwerdebegründung (Art. 108 EPÜ) deshalb nicht eingehalten worden sei, weil die Sache nicht in das vom zugelassenen Vertreter der Patentinhaberin betriebene computergestützte Fristenüberwachungssystem eingegeben und weil darüber hinaus das parallel zu dem computergesteuerten System weitergeführte manuelle Überwachungssystem falsch gehandhabt worden sei. Auf diese beiden Fehler grün-

following oral proceedings, which took place on 23 April 1990. The patentee (Procter & Gamble Co. of Cincinnati, Ohio, U.S. and Procter & Gamble European Technical Centre of Strombeek Bever (BE)) had originally requested the maintenance of the patent as granted, in response to oppositions launched by (1) Unilever plc, London (GB) and Unilever N.V., Rotterdam (NL); (2) S.A. Camp, Barcelona (ES) and (3) Ciba Geigy AG, Basle (CH). The ground for the refusal of the patentee's original main request was lack of inventive step.

II. On 8 May 1991, Ciba Geigy (3) appealed against the said decision, asking for the revocation of the patent in its entirety. The statement of grounds of appeal was duly filed on 22 July 1991

III. The other two opponents, Unilever plc (1) and S.A. Camp (2) did not appeal.

IV. By notice of appeal dated 20 May 1991, the patentee in effect cross-appealed against the said decision, once more requesting the maintenance of the patent as granted

V. By letter dated 31 July 1991, received on 2 August 1991, that is to say well after the expiry of the inextensible time limit for the filing of the statement of grounds of appeal (22 July 1991), the patentee filed his statement of grounds of appeal and, at the same time, requested that either his notice of appeal of 20 May 1991 be deemed to constitute a valid statement of grounds of appeal, or that his rights in respect of the missed time limit for filing the statement of grounds of appeal be re-established, pursuant to Article 122 EPC.

VI. The above-mentioned letter did set out in full the grounds on which the application for restoration was based. The application fee was also paid within the prescribed time limit, so that the requirements of Article 122(3) EPC were met.

VII. The grounds for re-establishment under Article 122 EPC were, in essence, that the failure to observe the four-month inextensible time limit for the filing of the statement of grounds of appeal (Article 108 EPC) was caused by an omission to enter the case into the computerised reminder system operated by the patentee's professional representatives, as well as by an additional misuse of the manual reminder system that still operated in tandem with the computerised one. These twin mistakes form the basis of the applicant's (cross-appellants') implied submission that the failure to

présentée le 25 juin 1990 après la procédure orale, qui s'est déroulée le 23 avril 1990. Le titulaire du brevet (Procter & Gamble Co., de Cincinnati, Ohio, Etats-Unis, et Procter & Gamble, European Technical Centre of Strombeek Bever (BE)) avait initialement demandé (requête principale) le maintien du brevet tel que délivré, en réponse aux oppositions formées par 1) Unilever plc, Londres (GB) et Unilever N.V., Rotterdam (NL). 2) S.A. Camp, Barcelone (ES) et 3) Ciba-Geigy AG, Bâle (CH), requête qui avait été rejetée pour absence d'activité inventive de l'invention concernée.

II. Le 8 mai 1991, Ciba-Geigy (opposant (3)) a formé un recours contre cette décision, demandant la révocation du brevet dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été dûment déposé le 22 juillet 1991.

III. Les deux autres opposants, Unilever plc (1) et S.A. Camp (2) n'ont pas formé de recours.

IV. Par son acte de recours daté du 20 mai 1991, le titulaire du brevet s'est pourvu contre cette décision, en formant en fait un recours incident; il a demandé une nouvelle fois le maintien du brevet tel que délivré.

V. Par lettre en date du 31 juillet 1991, reçue le 2 août 1991, c'est-à-dire bien après la date d'expiration du délai non prorogeable fixé pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (22 juillet 1991), le titulaire du brevet a déposé son mémoire exposant les motifs du recours et, par la même occasion, demandé que son acte de recours du 20 mai 1991 soit réputé constituer un mémoire valable exposant les motifs du recours, ou bien que lui-même soit rétabli dans ses droits, conformément à l'article 122 CBE, quant au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.

VI. Cette lettre exposait en détail les motifs de la requête en *restitutio in integrum*. La taxe correspondante ayant été acquittée dans le délai prescrit, les conditions énoncées à l'article 122(3) CBE ont été remplies.

VII. La requête en *restitutio in integrum* conformément à l'article 122 CBE était essentiellement fondée sur les arguments suivants: la non-observation du délai non prorogeable de quatre mois prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (art. 108 CBE) était imputable au fait que l'affaire n'avait pas été introduite dans le système de rappel informatisé utilisé par le mandataire du titulaire du brevet, ainsi qu'à un mauvais usage du système de rappel manuel qui continuait de fonctionner parallèlement au système informatisé. C'est sur ces deux erreurs combinées que se fonde

det sich die indirekte Behauptung der Patentinhaberin (die die parallele Beschwerde eingelegt hatte), daß die Nichteinhaltung der betreffenden Frist auf ein einmaliges Versehen ihres zugelassenen Vertreters innerhalb eines ansonsten gut funktionierenden Überwachungssystems zurückzuführen sei und daß nach der ständigen Rechtsprechung der Kammern (J 2/86, ABI EPA 1987, 362) alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt angewendet worden und damit das Grunderfordernis von Artikel 122 (1) EPÜ erfüllt sei

VIII. In ihrem Antrag auf Wiedereinsetzung erläuterte die Patentinhaberin die Umstände, die zu dem doppelten Fehler in dem computergestützten und in dem manuellen Überwachungssystem geführt hätten, und führte dabei aus, daß in der Kanzlei ihres zugelassenen Vertreters seit 1980 schrittweise die Bürokommunikation eingeführt worden sei und daß als letzter Arbeitsbereich die Einsprüche und hiervon wiederum zu allerletzt diejenigen Einspruchsfälle in das neue System eingegeben worden seien, die im Auftrag von Patentinhabern übernommen würden, deren Anmeldungen ursprünglich von einer anderen Kanzlei bearbeitet worden seien. In dem manuellen System, das bis Ende der 80er Jahre fast vollständig durch eine computergestützte Version ersetzt worden sei, habe man somit fast nur noch den Restbestand von Einsprüchen erfaßt, die für neue Mandanten bearbeitet worden seien, deren Patente man von einer anderen Kanzlei übernommen habe. Der zugelassene Vertreter der Patentinhaberin führte ferner folgendes aus: "Einspruchsfälle, in denen unser Mandant der Patentinhaber ist und bei denen wir die Bearbeitung der Anmeldung bis zur Erteilung übernommen haben, werden vom Computer als Fortsetzung des Bearbeitungsverfahrens behandelt, weshalb der gesamte Vorgang im Computer gespeichert ist. Einsprüche für Patentinhaber, deren Anmeldung nicht von uns bearbeitet worden ist, sind dagegen eher selten."

Die Patentinhaberin legte ferner dar, daß das computergestützte System täglich eine Fälligkeitsliste erstelle, während das manuelle jeweils nur einen einzigen Fälligkeitshinweis gebe, und zwar etwa drei Wochen vor Fälligkeit einer bestimmten "Handlung", die in einer Einspruchs- oder Beschwerde-sache vorzunehmen sei.

Da - wie der zugelassene Vertreter der Patentinhaberin außerdem vorbrachte - die beiden Überwachungssysteme nebeneinander bestünden und da insbesondere das computergestützte System letztlich vorrangig benutzt werde, sei er an tägliche Erinnerungen gewöhnt und habe sich deshalb auch auf diese verlassen. Da jedoch die hier an-

observe the time limit in question was due to an isolated mistake made by his professional representatives, in the context of a normally satisfactory reminder system and that, in accordance with the Boards' established jurisprudence (J 2/86, OJ EPO 1987, 362) all due care required by the circumstances had been taken, and therefore the basic requirement of Article 122(1) EPC was satisfied

VIII. In the course of elaborating on the circumstances in which the twin failure of the computerised and manual reminder systems took place, the applicant for restoration explained that in the firm of his professional representatives computerisation had been introduced gradually throughout the 1980's, and that oppositions were the last category of cases to be fed into this system and, further, that oppositions contested on behalf of patentee clients whose applications had originally been handled by another firm of professional representatives were the very last ones to be computerised. The manual system, which the computerised one replaced almost entirely by the end of the 1980's, thus, in effect, became a left-over repository of oppositions handled on behalf of new clients, i.e. clients whose patents had been obtained by another firm of professional representatives. The applicant's professional representative went on to state that "for oppositions where our client is the patentee and where we have been responsible for the prosecution of the application to grant, the computer treats the opposition as a continuation of the prosecution process, so that there is an existing record on the computer.... Oppositions handled for clients who are patentees, but where we were not responsible for the prosecution, are few and far between."

The applicant then went on to explain that whereas the computerised system generated daily reminders of due dates, the manual one produced only a single reminder, some three weeks before the due date of any particular 'action' that had to be taken in an opposition or an appeal.

The applicant's professional representative also submitted that because of the co-existence of the two reminder systems, and in particular of the eventual preponderance of the use of the computerised one, he was used to, and therefore expected, to receive daily reminders. Because the case now under appeal had been logged into the

l'allégation implicite du titulaire du brevet (auteur du recours incident), selon laquelle il avait été impossible d'observer le délai en question, en raison d'une méprise isolée commise par son mandataire agréé alors que le fonctionnement du système de rappel était normalement satisfaisant, et il avait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances de sorte que la condition fondamentale de l'article 122(1) CBE avait été remplie, conformément à la jurisprudence constante des chambres (J 2/86, JO OEB 1987, 362).

VIII. Exposant plus en détail les circonstances de la double défaillance des systèmes de rappel informatisé et manuel, l'auteur de la requête en *restitutio in integrum* a expliqué que, dans la société de son mandataire agréé, l'informatisation avait été mise en place progressivement tout au long des années quatre-vingt, les oppositions étant la dernière catégorie d'affaires introduites dans ce système, en outre, les oppositions contestées pour le compte de clients titulaires d'un brevet dont les demandes avaient été initialement traitées par un autre cabinet de mandataires agréés étaient les dernières à être mises sur ordinateur. Le système manuel, qui avait été presque entièrement remplacé par le système informatisé à la fin des années quatre-vingt, était donc en réalité devenu un dépôt d'oppositions traitées pour le compte de nouveaux clients, c'est-à-dire dont les brevets avaient été obtenus par un autre cabinet de mandataires agréés. Selon le mandataire agréé du titulaire du brevet, "lorsqu'il s'agit d'oppositions pour lesquelles notre client est le titulaire du brevet, et dont nous avons suivi le dossier depuis la demande jusqu'à la délivrance, l'ordinateur traite l'opposition comme une poursuite de la procédure, de sorte qu'il existe un enregistrement correspondant dans l'ordinateur... Les oppositions traitées pour le compte de clients titulaires d'un brevet pour lesquels nous n'étions pas chargés de la procédure de délivrance sont bien rares."

Poursuivant son exposé, le titulaire du brevet a expliqué que le système informatisé émet quotidiennement des rappels d'échéance, alors que le système manuel n'offre que la possibilité d'un seul rappel, environ trois semaines avant l'échéance de toute "action" devant être entreprise dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de recours.

Le mandataire agréé du titulaire du brevet a également indiqué qu'en raison de la coexistence des deux systèmes de rappel, et notamment de l'utilisation du système informatisé, qui finalement était prépondérante, il était habitué à recevoir des rappels quotidiens, et comptait donc là-dessus. L'affaire faisant l'objet du recours

hängige Beschwerde in dem manuellen System erfaßt gewesen sei, habe er bei Erhalt einer Erinnerung an die Fälligkeit für die Einreichung der Beschwerdebegründung (22. Juli 1991) fälschlicherweise angenommen, daß auch diese Erinnerung aus dem computergestützten System komme und deshalb vertrauensvoll auf weitere tägliche Erinnerungen gewartet. Infolgedessen habe er den Fälligkeitstag verstreichen lassen.

IX. Die Patentinhaberin fügte dieser Erklärung abschließend hinzu, daß ihr zugelassener Vertreter bei einer Routineüberprüfung seiner Akten am 29. Juli 1991 das Versäumnis im Verfahrensablauf festgestellt und sofort Abhilfemaßnahmen ergriffen habe, die zur Einreichung ihres Wiedereinsetzungsantrags und der gleichzeitigen Beschwerdebegründung am 2. August 1991 geführt hätten.

Entscheidungsgründe

1. Der Wiedereinsetzungsantrag erfüllt alle einschlägigen Erfordernisse des Artikels 122EPU und ist somit zulässig.

2 Die Patentinhaberin beantragt in erster Linie, daß ihre Beschwerdeschrift vom 20. Mai 1991 - die, da die Beschwerdeführerin 3 ihre Beschwerde früher eingereicht hat, als Einlegung einer parallelen Beschwerde einzustufen ist - wie eine gültige Beschwerdebegründung behandelt werden solle, da sie alle einschlägigen Erfordernisse des Artikels 108 und der Regeln 55 c) und 66 (1) EPU erfülle. Auch wenn die Beschwerdeschrift eine kurze Bezugnahme auf Nummer "V" der Entscheidung der Einspruchsabteilung, in der die Auffassung vertreten wurde, daß der Hauptantrag nicht erfinderisch sei, sowie auf deren Nummer "IX" enthält, erfüllen diese Bezugnahmen nach Auffassung der Kammer nicht die zwingenden Erfordernisse der Regeln 55 c) und 66 (1) EPU, wonach eine gültige Beschwerdebegründung nicht nur die Gründe, auf die die Beschwerde gestützt wird, sondern auch die Angabe der vom Beschwerdeführer zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthalten muß. Das Wort "Angabe" in Regel 55 c) EPU bedeutet nicht, daß es mit einem bloßen Hinweis oder einer Anspielung auf diese Tatsachen und Beweismittel getan ist: Es muß vielmehr, wie in der Entscheidung T 326/87 "Polyamidgemische/DU PONT", ABI. EPA 1992, 522, Nr. I der Leitsätze sowie Nr. 2.1.1 der Entscheidungsgründe dargelegt wird, für den Patentinhaber klar hervorgehen, welchem Sachvortrag er entgegenzutreten muß. Dieses Erfordernis gilt aufgrund der Regel 66 (1) EPU auch für Beschwerden. Dementsprechend wird der o. g. Antrag der Patentinhaberin zurückgewiesen.

manual system, on receiving a reminder of the due date for the filing of the statement of grounds of appeal (22 July 1991), he wrongly assumed that this reminder came from the computerised one, and thus confidently expected to receive further daily reminders. The due date was, in consequence, allowed to pass.

IX. The applicant concluded his explanation by stating that on making a routine check of his files on 29 July 1991, his professional representative became aware of the procedural omission, and took prompt remedial action, resulting in the filing of his application for restoration, and of the concomitant statement of grounds of appeal, on 2 August 1991.

Reasons for the Decision

1. The application for restoration meets all the relevant requirements of Article 122 EPC, and is therefore admissible.

2. The applicant's first request is that his notice of appeal of 20 May 1991, which by virtue of the prior filing by (3) of his notice of appeal ranks as a notice of cross-appeal, should be treated as a valid statement of grounds of appeal, fulfilling all the relevant requirements of Article 108 and of Rules 55(c) and 66(1) EPC. Although the notice does make brief reference to section 'V' of the decision of the Opposition Division, in which it was held that the main request lacked inventive step, as well as to section 'IX' of the said decision, these brief references do not, in the Board's judgment, fulfil the stringent requirements of Rules 55(c) and 66(1) EPC, namely, that a valid statement of grounds of appeal must set out in full not only the grounds on which the appeal is based, but also the facts, evidence and arguments relied upon by the appellant. The presence of the word "indication" in Rule 55(c) does not mean that a mere hint or allusion to such facts, evidence and arguments suffices: on the contrary, as was explained in decision T 326/87 "Polyamide compositions/DU PONT", OJ EPO 1992, 522, headnote I and point 2.1.1 of the reasons, Rule 55(c) requires at the least a clear indication to the patent proprietor of the case he has to answer. This requirement extends to appeals by virtue of Rule 66(1) EPC. Accordingly, the applicant's above-mentioned request is refused.

ayant été introduite dans le système manuel, il a cru à tort, lorsqu'il a reçu un rappel de l'échéance pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (22 juillet 1991), qu'il provenait du système informatisé, et s'attendait donc en toute confiance à recevoir d'autres rappels quotidiens. C'est ainsi qu'il a laissé passer l'échéance.

IX Le titulaire du brevet a conclu son exposé en indiquant qu'une vérification de routine de ses dossiers, le 29 juillet 1991, a fait prendre conscience au mandataire agréé de son oubli. Il a aussitôt pris des mesures correctives, en déposant simultanément sa requête en *restitutio in integrum* ainsi que son mémoire exposant les motifs du recours, le 2 août 1991

Motifs de la décision

1 La requête en *restitutio in integrum* satisfait à toutes les conditions pertinentes de l'article 122 CBE; elle est donc recevable.

2. La première requête du titulaire du brevet tend à faire considérer son acte de recours du 20 mai 1991 - qui, en raison du recours formé précédemment par l'opposant (3), est un acte de recours incident - comme un mémoire valable exposant les motifs du recours, qui remplit toutes les conditions pertinentes de l'article 108 et des règles 55c) et 66(1) CBE. Bien que l'acte de recours fasse effectivement une brève allusion au point V de la décision de la division d'opposition, où il est affirmé que l'invention selon la requête principale est dénuée d'activité inventive, ainsi qu'au point IX de cette même décision, ces brèves mentions ne suffisent pas, de l'avis de la Chambre, aux conditions strictes des règles 55c) et 66(1) CBE selon lesquelles, pour être valable, un mémoire exposant les motifs du recours doit préciser non seulement les motifs sur lesquels le recours se fonde, mais aussi les faits et justifications invoqués par le requérant. Les termes " *indication of the facts...* " dans le texte anglais de la règle 55c) ne signifient pas que la seule suggestion de tels faits et justifications ou qu'une simple allusion à ces derniers suffise: au contraire, comme il est dit dans la décision T 326/87 "Compositions à base de polyamides/DU PONT", JO OEB 1992, 522, point I du sommaire et point 2.1.1 des motifs de la décision, la règle 55c) exige que le titulaire du brevet dispose pour le moins d'informations suffisamment claires pour savoir en quoi le brevet est mis en cause. Cette condition, qui est de fournir des informations suffisamment claires, s'étend au recours, en vertu de la règle 66(1) CBE. En conséquence, la première requête du titulaire du brevet est rejetée.

3. Was den zweiten Antrag der Patentinhaberin auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung (d. h. der Begründung der parallelen Beschwerde) anbelangt, so steht außer Zweifel, daß ihr zugelassener Vertreter nach Wegfall des Hindernisses am 29. Juli 1991, als ihm der betreffende Verfahrensfehler erstmals bewußt wurde, sofort wirksam tätig geworden ist. Die Kammer hat auch großes Verständnis für das Argument, daß das Nebeneinanderbestehen des computergestützten und des manuellen Systems, wovon das erste tägliche Erinnerungen, das zweite hingegen nur einen einzigen Hinweis erstellt, naturgemäß dazu angetan war, die Vertreter, die sich auf das Überwachungssystem als Ganzes verließen, zu verwirren. Die Kammer ist bereit, dies gelten zu lassen, und stellt dementsprechend fest, daß ein einmaliges (und vertretbares) Versehen des für die Bearbeitung dieser Beschwerde zuständigen Vertreters vorlag.

Wie von der Patentinhaberin vorgebracht, fand in den 80er Jahren schrittweise die Umstellung von einem manuellen auf ein computergestütztes System statt. Obwohl solche Umstellungen unangenehm und zeitraubend sind, kann man erwarten, daß das Überwachungssystem als Ganzes weiterhin dafür sorgt, daß Erinnerungen an alle fälligen Verfahrenshandlungen für alle Kategorien von Mandanten rechtzeitig erstellt und den Vertretern zugeleitet werden. Daraus folgt, daß ein aus verschiedenen Komponenten bestehendes Überwachungssystem in der Regel dann nicht als zuverlässig gelten kann, wenn es diese Erinnerungen nicht für alle Kategorien von Mandanten, also sowohl für Mandanten, deren Fälle von der Anmeldung an bearbeitet worden sind, als auch für solche, deren Fälle erst nach Einlegung eines Einspruchs übernommen wurden, gleichermaßen rechtzeitig erstellt. Das rechtliche Erfordernis "aller gebotenen Sorgfalt" nach Artikel 122 (1) EPÜ ist ausdrücklich an die Umstände geknüpft, unter denen diese Sorgfalt aufgewendet werden muß; vgl. auch die Bezugnahme auf "Umstände" im ersten Satz des Artikels. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den einschlägigen Umständen eindeutig um die Umstellung von einem manuellen auf ein computergestütztes Fristenüberwachungssystem, während unter "gebotener Sorgfalt" zu verstehen ist, daß während der Umstellungszeit sichergestellt sein muß, daß die für die Bearbeitung aller Kategorien von Fällen zuständigen Vertreter darauf hingewiesen werden, welches System - das manuelle oder das computergestützte - die betreffende Erinnerung erstellt hat. Nur so können sie zuverlässig wissen, ob und wann sie mit einer weiteren Erinnerung rechnen können.

3. Turning to the applicant's second request for the restoration of his rights in respect of the date of filing the statement of grounds of appeal (ranking as a statement of ground of cross-appeal), it is evident that his professional representative did take prompt and effective action immediately after the removal of the cause of non-compliance on 29 July 1991, the date on which he first became aware of the relevant procedural omission. The Board also has considerable sympathy with the submission that the parallel operation of computerised and manual systems, where the former produced daily reminders whilst the latter only a single reminder, was inherently likely to confuse the attorneys who relied on the reminder system as a whole. Accordingly, the Board is prepared to accept, and so finds, that an isolated (and justifiable) mistake on the part of the attorney responsible for handling this appeal did take place.

As was submitted by the applicant, the switch from a manual to computerised system took place gradually throughout the 1980's. Although such changeovers are troublesome and time-consuming, it is to be expected that the reminder system as a whole will continue to ensure that reminders of all required procedural actions on behalf of all classes of clients are generated and passed on to the attorneys in good time. It follows that a composite reminder system cannot be deemed to be normally satisfactory, if it does not provide such timely reminders for all classes of clients, that is to say, for clients whose cases had been handled right from the application stage, as well as for those whose cases were taken on only after an opposition had been launched. The legal requirement of "all due care" provided for in Article 122(1) EPC is expressly contingent upon the circumstances in which that care has to be applied: cf. the reference to "circumstances" in the first complete sentence of the Article. The relevant circumstance in the present case is clearly the process of switching from a manual to a computerised reminder system, and 'due care' means ensuring that whilst both systems are being run in tandem the attorneys responsible for handling all classes of cases are made aware of which system, manual or computerised, has generated a particular reminder. Only in this way would they know precisely when, if at all, they could expect to receive a further reminder.

3. S'agissant de la seconde requête du titulaire du brevet, qui tend au rétablissement de ses droits en ce qui concerne la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (qui a valeur de mémoire exposant les motifs du recours incident), il est manifeste que le mandataire agréé du titulaire du brevet a agi avec diligence et efficacité aussitôt après avoir supprimé la cause du non-respect du délai, le 29 juillet 1991, date à laquelle il a pris conscience de son oubli. En outre, la Chambre comprend parfaitement l'argument selon lequel l'utilisation parallèle d'un système informatisé, qui émet un rappel chaque jour, et d'un système manuel qui n'émet qu'un seul rappel est de nature à troubler les mandataires qui se fient à ce système dans son ensemble. En conséquence, la Chambre conçoit fort bien que le mandataire chargé de traiter ce recours ait commis une erreur isolée (et justifiable).

Comme l'a déclaré le titulaire du brevet, le système manuel avait été progressivement remplacé par le système informatisé tout au long des années quatre-vingt. Bien qu'une telle réorganisation soit pénible et prenne du temps, le système de rappel dans son ensemble est censé continuer à émettre - et à transmettre au mandataire en temps voulu - les rappels de tous les actes de procédure nécessaires pour toutes les catégories de client. En conséquence, un double système de rappel ne saurait être considéré comme normalement satisfaisant s'il n'émet pas de rappels en temps opportun pour toutes les catégories de clients, c'est-à-dire tant pour les clients dont l'affaire est traitée depuis le stade de la demande que pour ceux dont l'affaire n'est traitée qu'à partir de l'opposition. L'obligation de faire "preuve de toute la vigilance nécessaire" qui résulte de l'article 122(1) CBE est expressément subordonnée aux circonstances dans lesquelles cette vigilance s'impose: voir la référence aux "circonstances" qui est faite dans cet article. En l'espèce, la circonstance à prendre en considération est, de toute évidence, le passage d'un système de rappel manuel à un système informatisé, tandis que faire "preuve de toute la vigilance nécessaire" signifie s'assurer que, dans un contexte où les deux systèmes fonctionnent parallèlement, les mandataires chargés de traiter toutes les catégories d'affaires sachent lequel des deux systèmes a émis un rappel donné. C'est ainsi seulement qu'ils peuvent savoir avec précision si et quand ils peuvent s'attendre à recevoir un nouveau rappel.

4. Nach Auffassung der Kammer war zum betreffenden Zeitpunkt keineswegs ein in der Regel gut funktionierendes Überwachungssystem gegeben, bei dem nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s. o. g. Fälle) ein einmaliges Versehen hätte entschuldigt werden können. Dementsprechend wird der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung zurückgewiesen, was zur Folge hat, daß die parallele Beschwerde der Patentinhaberin als unzulässig anzusehen ist (Art. 108 und R. 65 EPÜ).

5. Wie aus dem Sachverhalt und den Anträgen hervorgeht, erweist sich das Schreiben der Patentinhaberin vom 20 Mai 1991 als Einlegung einer parallelen Beschwerde angesichts der Tatsache, daß die Einsprechende 3 schon zuvor eine rechtswirksame Beschwerdeschrift eingereicht hatte. Die beiden anderen Einsprechenden haben keine Beschwerde eingelegt und sind deshalb aufgrund von Artikel 107 Satz 2 EPÜ Verfahrensbeteiligte kraft Gesetzes. Aus demselben Grund wird die Patentinhaberin nun, da die Kammer die Unzulässigkeit ihrer parallelen Beschwerde festgestellt hat, ebenfalls Verfahrensbeteiligte kraft Gesetzes

6.1 Um in solchen Fällen künftig eine zügige und straffe Verfahrensführung zu gewährleisten, erläutert die Kammer nachstehend im Interesse aller Beteiligten die unterschiedliche Rechtsstellung, die ein aufgrund von Artikel 107 EPÜ automatisch am Verfahren Beteiligter im Vergleich zu einem willentlich Beschwerde oder parallele Beschwerde Einlegenden bzw. einem Beschwerdegegner innehat. Daß zwischen den Rechten dieser beiden grundlegenden Kategorien von Verfahrensbeteiligten ein deutlicher Unterschied besteht, geht aus einer kürzlich von der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 2/91 getroffenen Entscheidung (ABI. EPA 1992, 206) hervor. Die Große Beschwerdekammer hat in jenem Fall die Auffassung vertreten, daß ein Beschwerdeberechtigter, der keine Beschwerde einlege, sondern sich lediglich auf Artikel 107 Satz 2 EPÜ verlasse, um seine automatische Beteiligung am Beschwerdeverfahren zu sichern, kein selbständiges Recht zur Fortsetzung dieses Verfahrens habe, wenn der "eigentliche" Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückziehe. Angesichts dieses Unterschieds zwischen den Rechten eines "uneingeschränkten" oder "eigentlichen" Beschwerdeführers einerseits und denjenigen eines Verfahrensbeteiligten nach Artikel 107 EPÜ andererseits wurde die Einlegung einer Beschwerde keineswegs als sinnlose oder gegenstandslose Hand-

4. It follows that in the Board's judgment, there was not in operation, at the relevant time, a normally satisfactory reminder system in the context of which the isolated procedural mistake could be excusable on the basis of the jurisprudence of the Boards, as laid down in the cases cited above. Accordingly, the application for restoration of rights in respect of the time-limit for the filing of the statement of grounds of appeal is refused, with the consequence that the applicant's cross-appeal is held to be inadmissible (Art. 108 and Rule 65 EPC).

5. As has been stated in the Summary of Facts and Submissions, the applicant's letter of 20 May 1991 constitutes a cross-appeal by virtue of the prior filing by (3) of a valid notice of appeal. The other two opponents did not file notices of appeal and therefore, by virtue of Article 107 EPC (second sentence), they become parties as of right to the proceedings. For the same reason, the Board's above finding that the applicant's cross-appeal is inadmissible, makes him become a party as of right to the appeal proceedings.

6.1 In order to ensure the future speedy and streamlined conduct of those proceedings, the Board wishes to explain for all parties' benefit the legal consequences of a party being an automatic participant to appeal proceedings by virtue of Article 107 EPC, as distinct from one who is a volitional appellant or cross-appellant, or a respondent. That there is a clear difference between the rights of these two basic classes of parties has been made clear in a recently issued decision of the Enlarged Board in case G 2/91 (OJ EPO 1992, 206). The Enlarged Board in that case held that a party who was entitled to appeal but who did not do so, and relied merely on the second sentence of Article 107 EPC to secure his automatic participation in the appeal proceedings, did not have any independent right to continue those proceedings in the event that the appellant 'proper' withdrew his appeal. In the light of this inequality between the rights of "full" or "proper" appellants on the one hand, and Article 107 EPC participants on the other hand, the lodging of appeals by parties was held to be a meaningful act and not, therefore, one without substance. It followed that the second and subsequent appellants in the case before the Enlarged Board had no valid ground for asking for the repayment of their appeal fee in circumstances other than those stipulated by

4 De l'avis de la Chambre, il s'ensuit qu'au moment voulu le fonctionnement du système de rappel n'était pas normalement satisfaisant, de sorte que cette méprise survenue isolément ne peut être excusable, conformément à la jurisprudence des chambres de recours (cf affaires précitées). En conséquence, la requête en *restitutio in integrum* quant au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours est rejetée, et le recours incident est donc considéré comme irrecevable (art 108 et règle 65 CBE)

5. Comme indiqué dans l'exposé des faits et conclusions, la lettre du titulaire du brevet en date du 20 mai 1991 constitue un recours incident, en raison du recours que l'opposant (3) avait valablement formé précédemment. Les deux autres opposants n'ayant pas formé de recours, ils sont de droit parties à la procédure, conformément à l'article 107, seconde phrase CBE. Pour la même raison, la Chambre ayant conclu à l'irrecevabilité du recours incident du titulaire du brevet, celui-ci est également partie de droit à la procédure de recours.

6.1 Pour assurer à l'avenir un déroulement rapide et rationalisé de cette procédure, la Chambre tient à expliquer, dans l'intérêt de toutes les parties, les conséquences juridiques d'une participation automatique à une procédure orale conformément à l'article 107 CBE, à distinguer de la participation délibérée d'un requérant ou d'une partie ayant formé un recours incident, ou encore d'un intimé. Comme l'a mis en évidence la Grande Chambre de recours dans une récente décision rendue dans l'affaire G 2/91 (JO OEB 1992, 206), ces catégories de parties ne jouissent pas des mêmes droits. Dans la décision précitée, la Grande Chambre de recours a estimé qu'une partie admise à former un recours mais ne le fait pas, se fiant simplement à la seconde phrase de l'article 107 CBE pour assurer sa participation automatique à la procédure de recours, ne dispose pas d'un droit propre pour poursuivre la procédure si le requérant "proprement dit" retire son recours. Compte tenu de cette inégalité entre les droits des requérants "à part entière" ou "proprement dits" et ceux des parties à la procédure en vertu de l'article 107 CBE, il n'est ni utile, ni sans fondement de former soi-même un recours. C'est pourquoi le deuxième requérant et les autres requérants dans l'affaire sur laquelle la Grande Chambre de recours a statué n'avaient aucune raison valable de

lung erachtet. Daraus folgte, daß der zweite und alle nachfolgenden Beschwerdeführer in dem der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fall keinen stichhaltigen Grund hatten, die Rückzahlung ihrer Beschwerdegebühr zu beantragen, da die in der Regel 67 EPÜ genannten Voraussetzungen nicht erfüllt waren (vgl. Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

Unter Nr. 6.1 der Entscheidungsgründe untersuchte die Große Beschwerdekammer die Bedeutung des Artikels 107 EPÜ (Satz 2) und kam zu der Auffassung, daß dieser den Beteiligten (die nicht selbst Beschwerde eingelegt haben) keine vom Fortbestehen der Beschwerde unabhängige Rechtsstellung verleihe, sondern lediglich garantiere, daß sie an einem anhängigen Beschwerdeverfahren beteiligt seien. Ein Beschwerdeberechtigter, der keine Beschwerde einlege, sondern sich auf eine Beteiligung am Beschwerdeverfahren gemäß Artikel 107 Satz 2 EPÜ beschränke, riskiere daher, daß der Beschwerdeführer möglicherweise das Beschwerdeverfahren nicht mehr fortführe. Diese Beschränkung des Rechts eines solchen Beteiligten, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, sei - wie die Große Beschwerdekammer ausdrücklich feststellte - unabhängig vom Recht der Beschwerdekammern zur Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens von Amts wegen, nachdem der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückgenommen hat* (vgl. R. 60 (2) EPÜ).

6.2 Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, daß "kraft Gesetzes" am Verfahren Beteiligte nicht dieselben Rechte zur Fortsetzung der Beschwerde genießen wie "uneingeschränkte" oder "willentliche" Beschwerdeführer, leuchtet deshalb ohne weiteres ein. Die Kammer hält fest, daß die Große Beschwerdekammer zwar nicht ausdrücklich festgestellt hat, aber durchaus hätte feststellen können, daß diese Nichtberechtigung zur Weiterführung eines Beschwerdeverfahrens der einzige verfahrensrechtliche Unterschied zwischen den beiden grundlegenden Kategorien von Beschwerdebeteiligten ist. Die Kammer stellt ferner fest, daß sich die Große Beschwerdekammer in diesem Punkt nicht nur einer Stellungnahme enthalten hat, sondern ausdrücklich (ohne hierüber jedoch zu entscheiden) die Möglichkeit einräumte, daß es noch einen weiteren Fall geben könne, in dem dieser verfahrensrechtliche Unterschied bestehe, nämlich hinsichtlich des Rechts eines gemäß Artikel 107 am Verfahren Beteiligten, unbegrenzt, d. h. im selben Umfang wie ein "willentlicher" Verfahrensbeteiligter, Anträge zu stellen (Nr. 6.2 Satz 1 der Entscheidungsgründe).

Rule 67 EPC (cf. paragraph 8 of the reasons).

In paragraph 6.1 of its reasons, the Enlarged Board analysed the meaning of Article 107 EPC (second sentence), holding that it did not confer upon a participant to appeal proceedings (who had not lodged an appeal) a legal position that was independent of the underlying existence of the appeal, but merely guaranteed that such a party could participate in the appeal proceedings. It followed that a party entitled to appeal but who did not do so and relied instead upon Article 107 EPC, second sentence, put himself at the risk of the appellant's discontinuing the appeal proceedings. This limitation upon the rights of such a party to continue the appeal proceedings was also expressly held to be independent of the question of the rights of the Boards of Appeal themselves to continue appeal proceedings from which the appellant had withdrawn* (cf. Rule 60, paragraph 2, EPC).

6.2 It is therefore abundantly clear that the Enlarged Board decided that "parties as of right" to appeal proceedings do not enjoy the same rights as regards the continuation of the appeal as do "full" or "volitional" appellants. The Board notes that the Enlarged Board could have expressly stated (but did not), that this inability to continue appeal proceedings was the sole instance of the procedural inequality between the two relevant categories of appeal participants. The Board notes further that not only did the Enlarged Board remain silent on this point but that it expressly recognised (without deciding on the point) the possibility that there may be a further instance of this procedural inequality, namely the right of a "participant as of right" to make unrestricted requests, that is to say requests of the self-same scope as those that a "volitional" participant was entitled to make (paragraph 6.2 of the reasons, first complete sentence).

demander le remboursement de leurs taxes de recours, les conditions énoncées à la règle 67 CBE n'étant pas remplies (cf. point 8 des motifs de la décision).

Au point 6.1 des motifs de sa décision, la Grande Chambre de recours a estimé, dans une analyse du sens de l'article 107, seconde phrase CBE, que celui-ci ne confère pas à une partie à la procédure de recours (qui n'a pas exercé de recours) une qualité pour agir qui lui soit propre, indépendante de l'existence du recours qui a été formé, mais lui garantit uniquement qu'elle peut participer à la procédure de recours. En conséquence, une partie qui ne forme pas recours, bien qu'elle soit admise à le faire, mais ne fait que compter sur les dispositions de l'article 107, seconde phrase CBE, court le risque de voir le requérant décider d'interrompre la procédure de recours. En outre, la Grande Chambre de recours a dit expressément que cette limitation du droit d'une telle partie de poursuivre la procédure de recours est indépendante de la question du droit des chambres de recours de poursuivre la procédure en cas de retrait du recours par le requérant* (cf. règle 60(2) CBE).

6.2 Ainsi, il ne fait pas de doute que la Grande Chambre de recours a décidé que les "parties de droit" à la procédure de recours ne jouissent pas des mêmes droits en ce qui concerne la poursuite de la procédure que les requérants "à part entière" ou dont le recours est "délibéré". La Chambre constate que la Grande Chambre de recours aurait pu expressément relever (mais elle ne l'a pas fait) que cette incapacité de poursuivre la procédure de recours est le seul cas où ces deux catégories de parties à la procédure ne sont pas mises sur le même pied, du point de vue procédural. La Chambre note par ailleurs que non seulement la Grande Chambre de recours est restée muette sur ce point, mais qu'elle a expressément reconnu (sans prendre position sur la question) qu'il se pourrait qu'il existe un autre exemple de cette différence, à savoir la faculté pour une "partie de droit" de présenter des requêtes qui ne sont pas limitées, c'est-à-dire qui ont la même portée que celles qu'une partie ayant formé un recours "délibéré" peut présenter. (point 6.2 des motifs de la décision, première phrase).

* S G 7/91 (ABI EPA 1993 356) und G 8/91 (ABI EPA 1993, 346).

* See G 7/91 (OJ EPO 1993 356) and G 8/91 (OJ EPO 1993 346)

* Cf G 7/91 (JO OEB 1993, 356) et G 8/91 (JO OEB 1993 346)

6.3 Bestände zwischen den beiden Kategorien von Verfahrensbeteiligten keinerlei Unterschied hinsichtlich des Rechts der Antragstellung, dann wäre in dem Fall, daß die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents in **geändertem Umfang** beschließt und der Einsprechende dagegen Beschwerde einlegt und den Widerruf des Patents beantragt, der Patentinhaber, der entweder bewußt keine parallele Beschwerde einlegt oder dessen Beschwerde für unzulässig erklärt wird und der dadurch Beteiligter am Beschwerdeverfahren kraft Gesetzes wird, berechtigt, die Entscheidung anzufechten, indem er die Erteilung des Patents in **unveränderter Form** beantragt

6.4 Desgleichen wäre in dem Fall, daß die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents in **geändertem Umfang** beschließt und der Patentinhaber eine zulässige Beschwerde einlegt und die Aufrechterhaltung seines Patents in **unveränderter Form** beantragt, der Einsprechende jedoch von einer eigenen Beschwerde absieht oder seine Beschwerde für unzulässig erklärt wird, der Einsprechende im Beschwerdeverfahren berechtigt, den **Widerruf** des Patents in derselben Weise zu beantragen, wie ihm dies auch bei Einlegung einer zulässigen eigenen Beschwerde zustehen würde.

6.5 Wenn jedoch diese "automatischen" Verfahrensbeteiligten (seien sie nun Patentinhaber oder Einsprechende) **nicht dasselbe Recht** zur Antragstellung haben wie die "willentlichen" Verfahrensbeteiligten - was ja unter Nr. 6.2 der Entscheidungsgründe der Großen Beschwerdekammer eindeutig eingeräumt wird -, d. h. wenn dieses Recht auf die Streitfragen einer anhängigen Beschwerde **beschränkt** ist, dann wäre unter den unter Nr. 6.3 dargelegten Umständen ein Antrag des Patentinhabers auf Aufrechterhaltung seines Patents in **unveränderter Form** unzulässig. Dasselbe würde aus denselben Gründen für einen Antrag des Einsprechenden auf **Widerruf** des Patents unter den unter Nr. 6.4 dargelegten Umständen gelten.

Einer solchen Beschränkung des Antragsrechts liegt, wie oben ausgeführt, die Annahme zugrunde, daß das Recht eines "automatisch" am Verfahren Beteiligten, Anträge zu stellen, auf die Streitfragen der anhängigen Beschwerde beschränkt ist und daß die von der Großen Beschwerdekammer unter Nr. 6.2 ihrer Entscheidungsgründe genannten "gewissen Grenzen" durch diese Streitfragen gesetzt werden.

6.3 If the rights of the above-mentioned two categories of participants to make requests were identical, then in the case that the Opposition Division had decided to maintain a patent in **amended** form, and the opponent had appealed asking for the revocation of the patent, it would be legitimate for the patentee, who either deliberately chose not to cross-appeal, or whose cross-appeal was held inadmissible, and who by virtue of either of these circumstances became a party as of right to the appeal proceedings, to challenge the decision by asking for the grant of the patent in **unamended form**

6.4 Likewise, in the case that the Opposition Division had decided to maintain a patent in **amended** form, and the patentee had lodged an admissible appeal by asking for the grant of his patent in **unamended** form, whilst the opponent either chose not to cross-appeal or has had his cross-appeal held to be inadmissible, that opponent could, in the appeal proceedings, legitimately request the **revocation** of the patent in the same way that he would have been entitled to do had he chosen to and succeeded in, lodging an admissible cross-appeal, containing such a request.

6.5 If, however, such "automatic" participants' (whether they be patentees or opponents) rights to make requests were **not identical** to those of volitional participants, a possibility clearly recognised in paragraph 6.2 of the reasons of the Enlarged Board's decision, that is to say those rights were **limited** to the issues in an existing appeal, then a request by a patentee in the circumstances outlined in paragraph 6.3 above, for the grant of his patent in **unamended** form would be inadmissible. The same would hold true, and for the self same reason, for a request made by an opponent for the **revocation** of the patent in the circumstances outlined in paragraph 6.4 above.

Such a limitation of rights to make requests depends as was stated previously on the assumption that an "automatic" participant's right to make requests was restricted to the issues in the appeal proceedings, and that it is these issues that lay down the particular limits ("*gewisse Grenzen*") referred to by the Enlarged Board in paragraph 6.2 of its reasons.

6.3 Si les deux catégories de parties précitées jouissaient des mêmes droits pour présenter des requêtes, il s'ensuivrait que, dans l'hypothèse où la division d'opposition déciderait de maintenir un brevet dans sa forme **modifiée** et que l'opposant formerait un recours, demandant la révocation du brevet, il serait légitime que le titulaire du brevet qui a sciemment choisi de ne pas former de recours incident, ou dont le recours incident a été considéré comme irrecevable, et qui, par suite de l'une ou l'autre de ces circonstances, est devenu partie de droit à la procédure de recours conteste cette décision en demandant la délivrance du brevet sous une forme **non modifiée**

6.4 De même, au cas où la division d'opposition déciderait de maintenir le brevet sous une forme **modifiée**, et que le titulaire du brevet formerait un recours recevable en demandant la délivrance de son brevet sous une forme **non modifiée**, tandis que l'opposant soit déciderait de ne pas former un recours incident, soit verrait son recours incident considéré comme irrecevable, ce même opposant serait en droit, lors de la procédure de recours, de demander la **révocation** du brevet tout comme il aurait pu le faire s'il avait choisi de former un recours incident comportant une telle requête en révocation et que ce dernier ait été recevable.

6.5 En revanche, si ces parties "automatiques" à la procédure (qu'il s'agisse du titulaire du brevet ou de l'opposant) ne jouissaient **pas du même droit** de présenter des requêtes que les parties dont le recours est délibéré, possibilité clairement reconnue par la Grande Chambre de recours au point 6.2 des motifs de sa décision, c'est-à-dire si ce droit était **limité** à la présentation de requêtes devant s'en tenir aux points soulevés dans un recours existant, toute requête présentée par le titulaire du brevet dans les circonstances énoncées au point 6.3 supra en vue de la délivrance de son brevet sous une forme **non modifiée** serait irrecevable. Il en irait de même, et pour la même raison, dans le cas où un opposant présenterait dans les circonstances évoquées au point 6.4 supra une requête tendant à la **révocation** du brevet

Une telle limitation du droit de présenter des requêtes est fondée, comme indiqué ci-avant, sur l'hypothèse selon laquelle les parties "automatiques" à la procédure ne peuvent présenter que des requêtes qui s'en tiennent aux points faisant l'objet de la procédure de recours, ces points constituant les "certaines limites" ("*gewisse Grenzen*") évoquées par la Grande Chambre de recours au point 6.2 des motifs de sa décision.

6.6 Da nach dem EPÜ die Verfahren vor den Beschwerdekammern den Charakter gerichtlicher Verfahren haben, in denen zu entscheiden ist, ob eine erstinstanzliche Entscheidung sachlich richtig ist (s. T 52/88, unveröffentlicht; T 26/88, ABI. EPA 1991, 30; T 611/90 und T 270/90, beide zur Veröffentlichung bestimmt), hat die Beschwerdekammer über die Hauptstreitfrage zu befinden, nämlich ob die erstinstanzliche Entscheidung **aufrechterhalten** oder **aufgehoben** werden sollte. Geht man davon aus, daß das Recht eines "automatisch" am Verfahren Beteiligten, Anträge zu stellen, auf bestimmte Unterfragen zu beschränken ist, die sich logischerweise im Rahmen der o. g. Hauptstreitfrage stellen, so muß ein Patentinhaber, der "automatisch" Verfahrensbeteiligter ist, für den Fall, daß das Patent von der ersten Instanz in **geändertem Umfang** aufrechterhalten worden ist, seine Anträge auf die Hauptstreitfrage des Beschwerdeverfahrens beschränken, nämlich darauf, ob das Patent infolge der Stattgabe der Beschwerde (und damit der **Aufhebung** der erstinstanzlichen Entscheidung) widerrufen werden soll oder ob die erstinstanzliche Entscheidung **aufrechterhalten** und folglich die Beschwerde zurückgewiesen und das Patent in **geändertem Umfang** aufrechterhalten werden soll. Desgleichen ist ein Einsprechender, der in einem vom Patentinhaber gegen eine erstinstanzliche Entscheidung angestregten Beschwerdeverfahren "automatisch" Beteiligter ist, in seinen Anträgen auf die unmittelbaren Folgen einer **Aufrechterhaltung** oder **Aufhebung** der erstinstanzlichen Entscheidung beschränkt: Im Falle einer Aufhebung (d. h. wenn die Beschwerde des Patentinhabers erfolgreich ist) wird das Patent in der erteilten Fassung aufrechterhalten, während es bei einer Bestätigung der erstinstanzlichen Entscheidung (d. h. wenn die Beschwerde des Patentinhabers zurückgewiesen wird) in **geändertem Umfang** aufrechterhalten wird.

6.7 Obwohl aus den unter Nr. 6.2 der o. g. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer genannten Gründen die Frage offengelassen wurde, ob (und damit auch inwieweit) das Recht eines Verfahrensbeteiligten, Anträge zu stellen, eingeschränkt werden kann, vertritt die Kammer ausdrücklich die Auffassung, daß diesem Recht des Verfahrensbeteiligten tatsächlich Grenzen gesetzt sind und daß das Ausmaß dieser Einschränkungen sich nach der in der Beschwerde zu klärenden Hauptstreitfrage in der oben dargelegten Weise richtet.

6.8 Im Hinblick auf die Feststellung der Kammer, daß der Wiedereinsetzungsantrag und damit auch die parallele Beschwerde unzulässig ist, beschränkt sich das der Patentinhaberin durch Artikel 107 EPÜ eingeräumte Recht zur

6.6 Since under the EPC appeal proceedings before the Boards of Appeal are judicial proceedings whose function it is to decide whether a decision by a first-instance department was, on its merits, correct (see T 52/88 unpublished; T 26/88, OJ EPO 1991, 30; T 611/90 and T 270/90, both to be published), the principal legal issue placed before a Board of Appeal is whether a first instance decision should be **upheld** or **overturned**. On the basis that an "automatic" party's right to make requests has to be restricted to any particular sub-issue that may legitimately arise within the bounds of the above-mentioned principal issue, and taking the case of the maintenance by a first instance department of the patent in **amended form**, an "automatic" patentee-participant will be restricted in his requests to the principal issue in the appeal, namely, whether the patent should be revoked as a consequence of the appeal being allowed (and the first instance's decision **overturned**), or whether the first instance's decision should be **upheld**, and consequently the appeal be dismissed and the patent be maintained **as amended**. Likewise, an opponent who was an "automatic" participant to an appeal brought by a patentee against such a first instance decision will be restricted in his requests to the direct consequences of the first instance's decision being either **upheld or overturned**: if overturned (patentee's appeal succeeds) the patent will be maintained as granted, whilst if it is upheld (a patentee's appeal is dismissed) the patent will be maintained in **amended form**.

6.7 Although for the reasons stated in paragraph 6.2 of the above-cited decision of the Enlarged Board, the question of the possibility (and by implication the extent) of any limitation on the rights of "automatic" participants to make requests was left open, this Board does expressly find that such participants' rights to make requests are indeed limited, and that the extent of these limits is set by the principal legal issue in the appeal, in the manner explained above.

6.8 In view of the Board's finding that the application for restoration is not allowable, and that, in consequence, the cross-appeal is inadmissible, the applicant's (patentee's) rights under Article 107 EPC to make requests will

6.6 Etant donné que conformément à la CBE les procédures de recours devant les chambres de recours sont des procédures judiciaires ayant pour fonction de déterminer si une décision rendue en première instance est correcte sur le fond (cf. décision T 52/88, non publiée; T 26/88, JO OEB 1991, 30; T 611/90 et T 270/90, à paraître toutes deux), la principale question juridique que doit trancher une chambre de recours est de savoir si une décision rendue en première instance doit être **confirmée** ou **annulée**. A supposer que le droit d'une partie "automatique" à la procédure de présenter des requêtes doit être limité aux questions secondaires susceptibles d'être légitimement soulevées dans le cadre de cette question principale et que la première instance décide de maintenir le brevet sous une **forme modifiée**, le titulaire d'un brevet qui est partie "automatique" à la procédure devra limiter ses requêtes à la question principale soulevée par le recours, qui est de savoir s'il y a lieu de révoquer le brevet après qu'il a été fait droit au recours (et **d'annuler** la décision rendue en première instance) ou si la décision de la première instance doit être **confirmée**, ce qui entraîne un rejet du recours et le maintien du brevet **dans sa forme modifiée**. De même, un opposant "automatiquement" partie à une procédure de recours engagée par le titulaire d'un brevet contre une décision rendue en première instance devra limiter ses requêtes aux conséquences directes d'une **confirmation** ou d'une **annulation** de la décision de la première instance si celle-ci est annulée (il est fait droit au recours du titulaire du brevet), le brevet est maintenu tel que délivré, tandis que si elle est confirmée (le recours du titulaire du brevet est rejeté), le brevet est maintenu dans sa **forme modifiée**.

6.7 Bien que, pour les motifs énoncés au point 6.2 de la décision précitée, la Grande Chambre de recours ait laissé en suspens la question de savoir si (et dans quelle mesure) le droit des parties "automatiques" à la procédure de présenter des requêtes est limité, la Chambre affirme que de telles parties sont effectivement limitées dans leur droit de présenter des requêtes, et que l'étendue de cette limitation est déterminée par la principale question juridique faisant l'objet du recours, comme elle l'a expliqué plus haut.

6.8 La Chambre estimant qu'il ne peut être fait droit à la requête en *restitutio in integrum* et que, par conséquent, le recours incident est irrecevable, le droit du titulaire du brevet de présenter des requêtes au titre de

Antragstellung auf die Streitfragen der von der Einsprechenden 3 gültig eingelegten Beschwerde, nämlich darauf, ob das Patent widerrufen oder **in geändertem Umfang** aufrechterhalten werden soll.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Wiedereinsetzungsantrag wird zurückgewiesen.
2. Die parallele Beschwerde der Patentinhaberin ist unzulässig.

be limited to the issues in the appeal as validly lodged by opponent (3), that is to say, whether the patent should be revoked or granted in **amended form**.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The application for restoration of rights is disallowed.
2. The applicant's (patentee's) cross-appeal is inadmissible.

l'article 107 CBE est limité aux questions soulevées dans le recours valablement formé par l'opposant (3), c'est-à-dire à la question de savoir s'il y a lieu de révoquer le brevet ou de le délivrer sous une **forme modifiée**

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

- 1 La requête en *restitutio in integrum* est rejetée.
- 2 Le recours incident du titulaire du brevet est irrecevable