

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 15. Dezember 1992  
T 390/90 - 3.3.1\*/\*\*  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: J. Jonk  
J. Stephens-Ofner

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Josep Maria Gussinyer, S.A.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Conte, Pietro, avv.**

**Beitrittswilliger: Cartiere Paolo Pigna  
S.p.A.**

**Stichwort: Kristalliner Papierfüll-  
stoff/GUSSINYER, S.A.**

**Artikel: 54 (1) und (2), 56, 105, 106  
(1), 111 (1), 112 (1) a), 114 (1), 115  
EPÜ**

**Regel: 66 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "Zulässigkeit des Bei-  
tritts eines vermeintlichen Verletzers  
im Beschwerdeverfahren" - "Rechts-  
status der Beschwerdekammern" -  
"keine Gleichsetzung von Beschwer-  
de- und Einspruchsverfahren" -  
"möglicher Verzicht der Kammern  
auf Befassung der Großen  
Beschwerdekammer: Verfahrens-  
ökonomie" - "Neuheit (bejaht) -  
zweites Dokument durch einen Hin-  
weis darauf in das Hauptdokument  
einbezogen - keine Offenbarung  
eines kontinuierlichen Verfahrens im  
Lichte des allgemeinen Wissens-  
stands am maßgeblichen Veröffent-  
lichungstag" - "erfinderische Tätig-  
keit (bejaht) - Beweislast in bezug  
auf bestrittene Wirkungen"**

*Leitsatz*

*Ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ ist  
nur im Einspruchsverfahren, nicht  
aber im Beschwerdeverfahren zuläs-  
sig; Auslegung der Entscheidungen  
G 7/91 und G 8/91 (ABI. EPA 1993,  
356, 346), siehe auch T 27/92 (ABI.  
EPA 1994, 853).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Erteilung des europäischen  
Patents Nr. 0 056 200 auf die  
europäische Patentanmeldung

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1  
dated 15 December 1992  
T 390/90 - 3.3.1\*/\*\*  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: J. Jonk  
J. Stephens-Ofner

**Patent proprietor/Respondent:  
Josep Maria Gussinyer, S.A.**

**Opponent/Appellant: Conte, Pietro,  
avv.**

**Intending intervener: Cartiere Paolo  
Pigna S.p.A.**

**Headword: Crystalline paper  
filler/GUSSINYER, S.A.**

**Article: 54(1) and (2), 56, 105, 106(1),  
111(1) and 112(1)(a), 114(1) and 115  
EPC**

**Rule: 66(1) EPC**

**Keyword: "Admissibility of interven-  
tion of an assumed infringer during  
appeal proceedings" - "Legal status  
of Boards of Appeal" - "Non-equiva-  
lence of appeal and opposition pro-  
ceedings" - "Boards' freedom not to  
refer to Enlarged Board: procedural  
economy" - "Novelty (yes)- second  
document incorporated by reference  
into the primary document- no dis-  
closure of a continuous process in  
the light of common general knowl-  
edge at the relevant publication  
date" - "Inventive step (yes)- onus  
of proof regarding disputed effects"**

*Headnote*

*An intervention under Article 105  
EPC during appeal proceedings is  
not permissible, but is limited to  
opposition proceedings; interpreta-  
tion of G 7/91 and G 8/91 (OJ EPO  
1993, 346, 356), see also T 27/92  
(OJ EPO 1994, 853).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. The grant of European patent  
No. 0 056 200 in respect of European  
patent application No. 81 306 189.2

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1, en  
date du 15 décembre 1992  
T 390/90 - 3.3.1\*/\*\*  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: J. Jonk  
J. Stephens-Ofner

**Titulaire du brevet/intimé: Josep  
Maria Gussinyer, S.A.**

**Opposant/requérant: Conte Pietro,  
avocat**

**Tiers ayant demandé à intervenir:  
Cartiere Paolo Pigna S.p.A.**

**Référence: Papier de charge cristal-  
lin/GUSSINYER, S.A.**

**Article: 54(1) et (2), 56, 105, 106(1),  
111(1) et 112(1) a), 114(1) et 115 CBE**

**Règle: 66(1) CBE**

**Mot-clé: "Recevabilité de l'interven-  
tion d'un contrefacteur présumé  
dans une procédure de recours"-  
"Statut juridique des chambres de  
recours"- "Non-équivalence des  
procédures de recours et d'opposi-  
tion" - "Chambres libres de ne pas  
saisir la Grande Chambre de recours  
afin de ne pas retarder la procédure"  
- "Nouveauté (oui)- second docu-  
ment intégré dans le premier docu-  
ment par le biais d'une référence  
pas de divulgation d'un procédé en  
continu, eu égard aux connaissances  
générales de l'homme du métier à la  
date de publication du document en  
question" - "Activité inventive (oui)-  
charge de la preuve pour ce qui est  
de l'obtention des effets contestés"**

*Sommaire*

*Une intervention au titre de l'article  
105 CBE n'est pas admissible pen-  
dant la procédure de recours et n'est  
autorisée que dans le cadre de la  
procédure d'opposition (interpréta-  
tion des décisions G 7/91 et G 8/91  
(JO OEB 1993, 346, 356), cf. égale-  
ment T 27/92 (JO OEB 1994, 853).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La mention de la délivrance du bre-  
vet européen n° 0 056 200 sur la base  
de la demande de brevet européen

\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abge-  
druckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in  
der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle  
des EPA in München gegen Zahlung einer Fotoko-  
piegebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

\*\* Überholt durch die Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer G 1/94 (ABI. EPA 1994, 787,  
veröffentlicht in diesem Heft).

\* This is an abridged version of the decision. A copy of  
the full text in the language of proceedings may be  
obtained from the EPO Information Desk in Munich  
on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per  
page.

\*\* Overruled by decision of the Enlarged Board of  
Appeal G 1/94 (OJ EPO 1994, 787, published in this  
issue).

\* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie  
de la décision complète dans la langue de la procé-  
dure peut être obtenue auprès du service d'informa-  
tion de l'OEB à Munich moyennant versement d'une  
taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

\*\* Cette décision est devenue caduque depuis la déci-  
sion G 1/94 de la Grande Chambre de recours (JO  
OEB 1994, 787, publiée dans ce numéro).

Nr. 81 306 189.2 wurde am 23. September 1987 bekanntgemacht (s. Patentblatt 87/39)....

II. Am 21. Juni 1988 wurde von Pietro Conte Einspruch gegen dieses Patent eingelegt und sein Widerruf wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragt....

III. Mit einer am 20. März 1990 mündlich verkündeten Entscheidung, deren schriftliche Begründung am 25. April 1990 zur Post gegeben wurde, wies die Einspruchsabteilung den Einspruch zurück.

...

IV. Gegen diese Entscheidung legte der Einsprechende am 12. Mai 1990 unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein.

Die Beschwerdebegründung wurde am 3. September 1990 eingereicht.

V. Am 25. Oktober 1990 wurde dann von Cartiere Paolo Pigna S.p.A. eine Beitrittserklärung gemäß Artikel 105 EPÜ eingereicht. Die Beitrittswillige stützte ihr Beitrittsbegehren darauf, daß gegen sie am 27. Juli 1990 vor dem Gericht von Bergamo Klage wegen Verletzung des Streitpatents erhoben worden sei, und legte in der Erklärung auch ihre Einspruchsgründe dar. Die vorgeschriebene Einspruchsgebühr sowie die Beschwerdegebühr wurden am selben Tag entrichtet.

VI. Der Beschwerdeführer sprach dem beanspruchten Gegenstand unter Berufung auf die vorstehend unter Nummer II genannten Dokumente, vier weitere im Einspruchsverfahren und 18 im Beschwerdeverfahren angezogene Dokumente die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit ab. Er machte ferner geltend, daß der beanspruchte Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

...

VII. Die Beitrittswillige bestritt ebenfalls die Patentierbarkeit des beanspruchten Verfahrens und stützte sich auch weitgehend auf dieselben Gründe und Beweismittel, reichte aber am 5. Mai 1992 zusätzlich einen Testbericht ein, um das Argument, daß das beanspruchte Verfahren keine unerwarteten Vorteile aufweise, weiter zu untermauern.

was announced on 23 September 1987 (cf. Bulletin 87/39)....

II. A notice of opposition was filed on 21 June 1988, Pietro Conte requesting that the patent be revoked on the grounds that its subject-matter lacked novelty and did not involve an inventive step. ...

III. By a decision delivered orally on 20 March 1990 with written reasons posted on 25 April 1990, the Opposition Division rejected the opposition.

...

IV. Notice of appeal was filed against this decision on 12 May 1990 by the opponent, and the appeal fee was paid on the same date.

A statement of grounds of appeal was submitted on 3 September 1990.

V. Notice of intervention pursuant to Article 105 EPC was subsequently filed by Cartiere Paolo Pigna S.p.A. on 25 October 1990. It was based on the statement that proceedings for the infringement of the patent in suit had been instituted against it on 27 July 1990 before the Court of Bergamo. It also contained a reasoned statement of grounds for opposition. The required opposition fee as well as the appeal fee were paid on the same date.

VI. The appellant argued that on the basis of the documents cited in section II above, of four other documents cited during the opposition proceedings, as well as on the basis of 18 additional documents filed during the appeal proceedings, the claimed subject-matter was not novel and did not involve an inventive step. Moreover, he contended that the subject-matter claimed extended beyond the content of the application as filed.

...

VII. The intending intervener also contested the patentability of the claimed process, but largely on the same grounds and evidence, save that in additional support of the argument that the claimed process did not provide unexpected advantages, he filed a test report on 5 May 1992.

n° 81.306.189.2 a été publiée le 23 septembre 1987 (cf. Bulletin européen des brevets 87/39)....

II. Une opposition a été formée le 21 juin 1988 par M. Pietro Conte: l'opposant a demandé que le brevet soit révoqué pour absence de nouveauté et défaut d'activité inventive de son objet. ...

III. Par une décision rendue oralement le 20 mars 1990, dont l'exposé écrit des motifs a été envoyé à l'opposant le 25 avril 1990, la division d'opposition a rejeté l'opposition.

...

IV. L'opposant a formé un recours contre cette décision le 12 mai 1990 et acquitté simultanément la taxe de recours.

Un mémoire exposant les motifs du recours a été produit le 3 septembre 1990.

V. Le 25 octobre 1990, une déclaration d'intervention a alors été présentée au titre de l'article 105 CBE, par Cartiere Paolo Pigna S.p.A., qui faisait valoir qu'une action en contrefaçon fondée sur le brevet attaqué avait été introduite à son encontre le 27 juillet 1990 devant le tribunal de Bergamo. Cette déclaration comportait également un exposé des motifs de l'opposition. La taxe d'opposition exigée et la taxe de recours ont été payées le même jour par ce tiers.

...

VI. Le requérant a affirmé que, compte tenu des documents mentionnés au point II ci-dessus, de quatre autres documents invoqués au cours de la procédure d'opposition et de dix-huit documents supplémentaires produits durant la procédure de recours, l'objet revendiqué n'était pas nouveau, n'impliquait pas d'activité inventive, et s'étendait en outre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée.

...

VII. Le tiers qui avait demandé à intervenir a lui aussi mis en cause la brevetabilité du procédé revendiqué, en grande partie pour les mêmes motifs et en apportant les mêmes preuves que le requérant, si ce n'est que pour montrer que le procédé revendiqué ne procurait pas d'avantages inattendus, il a produit en plus un compte rendu d'essais le 5 mai 1992.

VIII. Die Beschwerdegegnerin stellte unter Verweis auf die Regeln 64 und 65 EPÜ die Zulässigkeit der Beschwerde in Abrede und hielt auch den Beitritt nach Artikel 105 EPÜ für unzulässig.

...

IX. In zwei früheren Mitteilungen vom 14. Januar 1991 und vom 19. Oktober 1992 vertrat die Kammer die vorläufige Auffassung, daß der Beitritt zugelassen werden könne.

Dieser vorläufigen Stellungnahme trat die Beschwerdegegnerin mit im wesentlichen denselben Gründen entgegen, die sie später in der mündlichen Verhandlung vorbrachte. Sie beantragte die Verschiebung der bereits anberaumten mündlichen Verhandlung und begründete ihren Antrag damit, daß der Großen Beschwerdekammer in der Sache T 202/89 ihres Erachtens dieselbe Frage vorgelegt worden sei. Die diesbezügliche Entscheidung der Großen Beschwerdekammer (G 4/91, ABI. EPA 1993, 707) erging am 3. November 1992 und belegte definitiv, was an sich bereits der Vorlage zu entnehmen war, daß nämlich die strittige Frage dort anders gelagert war als in der nun zur Entscheidung anstehenden Sache. Im Fall T 202/89 hatte die erstinstanzliche Entscheidung zu dem Zeitpunkt, zu dem das Beitritts-gesuch gestellt wurde, Rechtskraft erlangt, weil keine Beschwerde eingelegt worden war, obgleich der Beitrittsantrag innerhalb der Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPÜ eingereicht wurde.

Nachdem sich die Große Beschwerdekammer in zwei weiteren Entscheidungen vom 5. November 1992, nämlich G 7/91 und G 8/91 (ABI. EPA 1993, 356, 346), mit Rechtsfragen befaßt hatte, die für den vorliegenden Fall noch von weitaus größerer Relevanz waren, unterrichtete die Kammer alle Beteiligten davon, daß die Frage der Zulässigkeit vor dem Hintergrund dieser Entscheidungen noch offen sei.

X. Am 15. Dezember 1992 fand eine mündliche Verhandlung statt.

XI. Im Vorfeld des eigentlichen Beschwerdeverfahrens ging die Kammer zunächst auf die Frage der Zulässigkeit des Beitritts ein und hörte hierzu alle Beteiligten, darunter auch die Beitrittswillige, die einen eigenen Vertreter entsandt, vorsorglich aber auch den Vertreter des Beschwerdeführers ausdrücklich ermächtigt hatte, für sie zu handeln,

VIII. The respondent challenged the admissibility of the appeal under Rules 64 and 65 EPC and also objected to the allowance of the intervention under Article 105 EPC.

...

IX. In two earlier communications issued on 14 January 1991 and 19 October 1992, the Board expressed the preliminary view that the intervention would be permissible.

This preliminary view was challenged by the respondent on substantially the same grounds as the ones he relied upon in the course of subsequent oral proceedings. He also requested the postponement of the scheduled oral proceedings on the ground that an allegedly identical point had been referred to the Enlarged Board in case T 202/89. The Enlarged Board's decision in that case (G 4/91, OJ EPO 1993, 707), was issued on 3 November 1992 and it was clear from it, as it was indeed from the reference itself, that the point at issue there differed from the one that called for decision in this case. In T 202/89 an intervention was sought when the first instance decision had become final, as no appeal had been filed, although the attempt to intervene was launched during the appeal period prescribed by Article 108 EPC.

After the issue of two further Enlarged Board decisions, namely G 7/91 and G 8/91 of 5 November 1992 (OJ EPO 1993, 356, 346), which both dealt with legal questions which bore much greater relevance to the one in the present case, the Board informed all parties that in the light of these decisions the question of allowability remained an open one.

X. Oral proceedings were held on 15 December 1992.

XI. As a first step, and before the appeal proceedings proper, the Board dealt with the question of the allowability of the intervention and heard all the parties on this specific issue, including the intending intervener, who was independently represented, although the appellants' representative also had express authority to act for the intending intervener

VIII. L'intimé a mis en cause la recevabilité du recours en alléguant les règles 64 et 65 CBE, et a contesté que l'intervention puisse être acceptée en vertu de l'article 105 CBE.

...

IX. Auparavant, dans deux notifications en date du 14 janvier 1991 et du 19 octobre 1992, la Chambre avait considéré à titre provisoire que l'intervention pourrait être admise.

Cet avis provisoire a été mis en cause par l'intimé, en grande partie pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la suite lors de la procédure orale. L'intimé a également demandé que la procédure orale prévue soit repoussée, en prétendant qu'une question identique avait été soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire T 202/89. Or, il ressort clairement de la décision G 4/91 de la Grande Chambre de recours en date du 3 novembre 1992, publiée au JO OEB 1993, 707, comme de la décision même de saisine, que le problème soulevé n'était pas le même que celui que la Chambre devait trancher dans la présente espèce. Dans l'affaire T 202/89, un tiers avait demandé à intervenir une fois que la décision rendue par l'instance du premier degré était devenue définitive, et cela alors qu'aucun recours n'avait été introduit, bien que la demande d'intervention ait été présentée dans le délai prévu à l'article 108 CBE pour la formation d'un recours.

La Grande Chambre de recours ayant rendu le 5 novembre 1992 deux autres décisions, G 7/91 et G 8/91 (publiées l'une au JO OEB 1993, 356, l'autre au JO OEB 1993, 346), décisions portant sur des questions de droit plus en rapport avec la question soulevée dans la présente l'espèce, la Chambre a fait savoir à toutes les parties que ces deux décisions laissaient entière la question de l'admissibilité de l'intervention.

X. La procédure orale a eu lieu le 15 décembre 1992.

XI. Dans un premier temps, avant même que ne s'engage la procédure de recours proprement dite, la Chambre a examiné la question de l'admissibilité de l'intervention et a entendu toutes les parties à ce sujet, y compris le tiers qui avait demandé à intervenir, qui s'était fait représenter par son propre mandataire bien que le mandataire du requérant ait

falls der Beitrittsversuch scheitere.

XII. Die Beitrittswillige und der Beschwerdeführer argumentierten übereinstimmend, daß die Beschwerdekammern nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) weder als Gerichte konzipiert seien noch richterliche Funktionen wahrnehmen und somit faktisch keine Gerichte seien. Sie seien vielmehr nur Bestandteil der verwaltungsmäßigen Organisation des Europäischen Patentamts, so daß ein Beschwerdeverfahren eine bloße Fortsetzung des erstinstanzlichen (Verwaltungs-) Verfahrens, hier also des Einspruchsverfahrens, darstelle. In Anbetracht dessen könne mit Fug und Recht davon ausgegangen werden, daß unter den in Artikel 105 EPÜ angesprochenen Einspruchsverfahren auch Beschwerdeverfahren subsumiert seien.

Sie machten ferner geltend, daß - von der Frage des Rechtsstatus der Beschwerdekammern einmal abgesehen - Artikel 106 (1) EPÜ durch die Bestimmung, daß die Beschwerde aufschiebende Wirkung habe, insoweit eine verfahrenstechnische Verknüpfung zwischen Einspruch und Beschwerde herstelle, als der Einspruch während der Beschwerdephase in der Schwebe oder "noch im Gange" sei, wenn auch nur für die Zwecke des Beschwerdeverfahrens. Daher sei ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ in der Beschwerdephase eindeutig zulässig. Diese Auslegung des Artikels 106 (1) EPÜ stünde, wie sie meinten, auch im Einklang mit der Absicht des Artikels 105 EPÜ, wonach die Gültigkeit eines europäischen Patents, das Gegenstand eines Verletzungsverfahrens vor einem nationalen Gericht ist, zentral vom Europäischen Patentamt festgestellt werden solle.

Schließlich brachten sie noch vor, daß Artikel 115 EPÜ einem Beitrittswilligen, gegen den eine Verletzungsklage erhoben worden sei, nur in völlig unzureichendem Maße Gelegenheit biete, den Rechtsbestand des Patents anzufechten, da er ihm kein rechtliches Gehör einräume.

XIII. In ihrer Erwiderung erklärte die Beschwerdegegnerin, daß Artikel 106 (1) EPÜ nur die **Rechtswirkungen** erstinstanzlicher Entscheidungen aufschiebe, das vorausgehende Verfahren, hier das Einspruchsverfahren, aber dadurch nicht verlängert oder in Gang gehalten werde; dieses

in case the attempt to intervene proved unsuccessful.

XII. The intending intervener and the appellant both argued that Appeal Boards under the European Patent Convention (EPC) were not set up as courts of law, nor did they act as courts of law, and were thus not de facto courts of law. They were, by contrast, merely parts of the general administrative organisation of the European Patent Office, so that appeals were no more than mere continuations of the (administrative) first instance, here the opposition proceedings. This being the case, the reference in Article 105 EPC to opposition proceedings could fairly be construed as including appeal proceedings as well.

They also argued that, regardless of the legal status of the Appeal Boards, Article 106(1) EPC, by providing that appeals should have a suspensive effect, created a procedural link between oppositions and appeals, in the sense that oppositions continued or were "on foot" during the appeal stage, albeit only for the purposes of the appeal proceedings. Therefore, interventions under Article 105 EPC during the appeal stage were clearly allowable. This interpretation of Article 106(1), they argued, would satisfy the underlying intention of Article 105 EPC that the validity of a European patent, which became the subject of infringement proceedings before a national court, should be centrally established by the European Patent Office.

Finally, they submitted that Article 115 EPC afforded a wholly inadequate opportunity to intending interveners to attack the validity of patents under which they had been sued, since it gave no right of audience.

XIII. In response to these arguments, the respondent submitted that Article 106(1) EPC was suspensive only of the **legal effects** of first instance decisions, but did not thereby prolong or preserve their antecedent procedure, here the opposition, which was effectively terminated by

lui aussi reçu expressément pouvoir pour agir au nom de ce tiers, au cas où la tentative d'intervention de celui-ci se serait soldée par un échec.

XII. Le requérant et le tiers qui avait demandé à intervenir ont tous deux allégué que les chambres de recours instituées par la Convention sur le brevet européen (CBE) n'avaient pas été conçues comme devant être des tribunaux, qu'elles n'agissaient pas comme des tribunaux et n'étaient donc *de facto* pas des tribunaux. Elles faisaient au contraire partie de l'organisation administrative générale de l'Office européen des brevets, si bien que les recours n'étaient que de simples prolongements de la procédure (administrative) en première instance, en l'espèce la procédure d'opposition. Dans ces conditions, l'on pouvait fort bien considérer que la référence faite à l'article 105 CBE à la procédure d'opposition était également une référence à la procédure de recours.

Ils ont également fait valoir qu'indépendamment de la question du statut juridique des chambres de recours, l'article 106(1) CBE, en prévoyant que le recours a un effet suspensif, avait créé un lien entre les procédures d'opposition et de recours, en ce sens que la procédure d'opposition se poursuivait ou restait engagée pendant la procédure de recours, même si ce n'était qu'aux fins de cette procédure de recours. Par conséquent, il était clair que les interventions au titre de l'article 105 CBE étaient admissibles au stade de la procédure de recours. Cette interprétation de l'article 106(1) CBE, affirmaient-ils, correspondait à l'objectif poursuivi par l'article 105 CBE, qui visait à faire trancher de manière centralisée par l'Office européen des brevets la question de la validité d'un brevet européen mis en cause dans une procédure en contrefaçon devant un tribunal national.

Le requérant et le tiers alléguaient enfin que l'article 115 CBE n'offrait pas aux tiers qui avaient demandé à intervenir de possibilité réelle d'attaquer la validité des brevets en vertu desquels ils avaient été poursuivis, car il ne leur donnait pas le droit d'être entendus.

XIII. En réponse à ces arguments, l'intimé a affirmé que l'effet suspensif de l'article 106(1) CBE ne s'appliquait qu'aux **effets juridiques** des décisions rendues par l'instance du premier degré et qu'il ne permettait pas par là de prolonger ou de maintenir la procédure antérieure, en

sei mit der angefochtenen Entscheidung faktisch abgeschlossen. Die Behauptung des Beschwerdeführers, das Beschwerdeverfahren sei zwar anders ausgestaltet, rechtlich gesehen aber auf gleicher Ebene wie das Einspruchsverfahren angesiedelt, stehe auch im Widerspruch zu der in der Sache G 7/91 ergangenen Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, die den grundlegenden Unterschied zwischen erstinstanzlichen (Einspruchs-) Verfahren und Beschwerdeverfahren ausdrücklich herausgestellt und die Auffassung vertreten habe, daß das Einspruchsverfahren ein reines Verwaltungsverfahren, das Beschwerdeverfahren dagegen ein "verwaltungsgerichtliches Verfahren" sei. Daher dürfe Artikel 105EPÜ nur wörtlich ausgelegt und nicht auf einen ganz anderen Verfahrenstyp, nämlich Beschwerden, ausgedehnt werden.

Außerdem sei zu bedenken, daß ein Beitritt nach Artikel 105EPÜ in einer so fortgeschrittenen Phase durchaus zu weiteren Verzögerungen führen könne, insbesondere, wenn dadurch ein völlig neuer, entscheidungserheblicher Aspekt zur Sprache komme und die Sache nach Artikel 111(1) EPÜ an die erste Instanz zurückverwiesen werden müsse, weil über einen solchen neuen Sachverhalt nach der ständigen Rechtsprechung der Kammer nicht im Wege der Beschwerde entschieden werden könne.

Schließlich hielt sie dem Beschwerdeführer noch entgegen, daß Artikel 115EPÜ Beitrittswilligen eine voll- auf ausreichende Möglichkeit biete, die Gültigkeit bereits in Frage gestellter Patente im Beschwerdeverfahren, d. h. nach Abschluß des von anderen eingeleiteten Einspruchsverfahrens, anzufechten, auch wenn ihnen dieser Artikel im Gegensatz zu Artikel 105 EPÜ nicht ausdrücklich einen Anspruch auf rechtliches Gehör zubillige.

XIV. Die Beitrittswillige beantragte, dem Beitrittsgesuch nach Artikel 105 EPÜ stattzugeben. Der Beschwerdeführer unterstützte ihr Gesuch.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, das Gesuch abzulehnen.

XV. Nach Beratung verkündete die Kammer als Zwischenentscheidung die Ablehnung des Beitrittsgesuchs.

the decision under appeal. The appellant's submission that appeal proceedings were the legal equivalent of opposition proceedings, albeit in another guise, was, so he submitted, also contrary to the decision of the Enlarged Board of Appeal in G 7/91, which had dealt expressly with the essential difference between first instance (opposition) and appeal proceedings, and held that, whilst opposition proceedings were purely administrative, appeal proceedings were "administrative court proceedings". Accordingly, Article 105EPC should be literally interpreted, and not extended to a wholly different type of proceedings, namely appeals.

He further submitted that an intervention under Article 105EPC at such a late stage could well lead to further delay, particularly if a wholly new and decisive point arose from the intervention, requiring a reference back to the first instance under Article 111(1)EPC, on the ground that a new case had been raised which could, in line with the Board's established jurisprudence, not be decided by way of appeal.

Finally, he submitted that Article 115 EPC afforded a fully adequate opportunity to intending interveners to attack the validity of patents already at risk during appeal proceedings, i.e. after the termination of the opposition proceedings brought by others, despite the fact that this article, unlike Article 105EPC, gave no express right of audience.

XIV. The intending intervener asked that the request for intervention under Article 105EPC be allowed. The appellant supported the above request.

The respondent asked that this request be refused.

XV. After deliberation by the Board, the Board's interlocutory decision to refuse the request for intervention was announced.

l'espèce la procédure d'opposition, à laquelle il avait en réalité été mis fin par la décision faisant l'objet du recours. Pour l'intimé, l'argument du requérant selon lequel une procédure de recours équivaut du point de vue juridique à une procédure d'opposition, même si elle se présente sous une forme différente, allait également à l'encontre de la décision G 7/91 rendue par la Grande Chambre de recours, qui traitait expressément de la différence fondamentale existant entre la procédure de recours et cette procédure de première instance qu'est l'opposition, et constatait que si la procédure d'opposition est une procédure purement administrative, la procédure de recours est une "procédure de justice administrative". Par conséquent, l'article 105CBE devait être interprété à la lettre et il n'était pas possible de considérer qu'il s'appliquait également à un type de procédure totalement différent, à savoir la procédure de recours.

Le requérant a également objecté qu'une intervention au titre de l'article 105CBE à un stade aussi avancé de la procédure pourrait entraîner un retard supplémentaire, notamment si l'intervenant devait soulever une question entièrement nouvelle, d'une importance décisive, qui nécessiterait le renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré, en vertu de l'article 111(1) CBE, au motif que cette nouvelle question ne pouvait, conformément à la jurisprudence constante de la Chambre, être tranchée dans le cadre d'une procédure de recours.

Enfin, le requérant a affirmé que l'article 115CBE offrait aux tiers qui avaient demandé à intervenir des possibilités tout à fait réelles de mettre en cause la validité de brevets déjà contestés dans le cadre d'une procédure de recours, après la clôture de la procédure d'opposition introduite par d'autres parties, même si, à la différence de l'article 105CBE, il ne leur accordait pas expressément le droit d'être entendus.

XIV. Le tiers qui avait formulé une requête en intervention au titre de l'article 105CBE a demandé que sa requête soit acceptée. Le requérant a appuyé cette requête.

L'intimé a demandé que la requête soit rejetée.

XV. Après délibération, la Chambre a prononcé une décision intermédiaire rejetant la requête en intervention.

XVI. Anschließend wurde die mündliche Verhandlung zur eigentlichen Beschwerde ohne Beteiligung der Beitrittswilligen fortgesetzt.

...

XX. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 056 200.

Die Beschwerdegegnerin beehrte die Zurückweisung der Beschwerde.

XXI. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung auf Zurückweisung der Beschwerde.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig. Die Kammer sieht keine Veranlassung, näher auf diese Feststellung einzugehen, da die Beschwerdegegnerin die Zulässigkeit der Beschwerde in der mündlichen Verhandlung nicht mehr in Frage gestellt hat.

*2. Zulässigkeit des Beitritts nach Artikel 105 EPÜ während des Beschwerdeverfahrens*

2.1 Weder der Beschwerdeführer noch die Beschwerdegegnerin, noch die Beitrittswillige hat einen förmlichen Antrag gestellt, die Große Beschwerdekammer mit dieser Frage zu befassen; die Kammer erkennt aber an, daß diese Rechtsfrage durchaus gewichtig genug für eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer erscheinen könnte. Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ können die Kammern **nach eigenem Ermessen** eine Frage der Großen Beschwerdekammer vorlegen, wenn ein Teilnehmer dies beantragt oder sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt und die Kammer in beiden Fällen zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder zur Klärung der Rechtsfrage eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer für erforderlich hält. Es liegt auf der Hand, daß sich eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer erübrigt, wenn der Rechtsfrage keine grundsätzliche Bedeutung zukommt oder sie trotz grundsätzlicher Bedeutung keine kritische Streitfrage aufwirft. Selbst wenn sich im Zusammenhang mit einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung eine solche kritische Streitfrage ergibt, steht es der Kammer aber immer noch frei, von einer Befassung der Großen Beschwerde-

XVI. The oral proceedings were then continued with respect to the appeal proper, with the intending intervener not being a party.

...

XX. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that European patent No. 0 056 200 be revoked.

The respondent requested that the appeal be dismissed.

XXI. At the conclusion of the oral proceedings, the Board announced its decision to dismiss the appeal.

### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is admissible. Since the respondent did no longer raise an objection to the admissibility of the appeal during oral proceedings, the Board sees no reason to give details for this finding.

*2. Admissibility of intervention during appeal stage under Article 105 EPC*

2.1 Although neither the appellant nor the respondent, nor for that matter the intending intervener, had made a formal request for a reference of this point to the Enlarged Board of Appeal, the Board accepts that this point of law could be regarded as being of sufficient importance to call for such a reference. Under Article 112(1)(a) EPC, the Boards have **discretionary power** to refer any question to the Enlarged Board, either if a request for such reference had been made by a party, or if an important point of law arises and, in both cases, if the Board considers that a decision by the Enlarged Board is required to ensure uniform application of the law or to decide upon the point of law that had arisen. It goes without saying that if the point of law is not an important one, or even if it is, no serious question arises in relation to it, there is no need for a reference. However, even if a serious question does arise in relation to an important question of law, it is still open to the Board not to refer the matter to the Enlarged Board. Finally, if a Board refuses a party's request for a reference, it is obliged to give reasons in its final decision for such refusal. The same provision does not, however, extend to the case where refusal to

XVI. La procédure orale s'est alors poursuivie pour l'examen du recours proprement dit, sans la participation du tiers qui avait demandé à intervenir.

...

XX. Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet européen n° 0 056 200.

L'intimé a demandé le rejet du recours.

XXI. A l'issue de la procédure orale, la Chambre a décidé de rejeter le recours.

### Motifs de la décision

1. Le recours est conforme aux dispositions des articles 106, 107 et 108 et de la règle 64 CBE, il est donc recevable. L'intimé n'ayant plus soulevé d'objection à l'encontre de la recevabilité du recours lors de la procédure orale, la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu de s'appesantir sur cette question.

*2. Recevabilité de l'intervention au stade du recours, eu égard à l'article 105 CBE*

2.1 Bien que ni le requérant, ni l'intimé, ni le tiers qui avait demandé à intervenir à ce sujet n'aient présenté de requête formelle visant à saisir la Grande Chambre de recours de la question de la recevabilité de l'intervention, la Chambre reconnaît que cette question de droit peut être considérée comme suffisamment importante pour être soumise à la Grande Chambre. En vertu de l'article 112(1)a) CBE, les chambres disposent d'un **pouvoir d'appréciation** pour soumettre une question à la Grande Chambre de recours, soit à la requête de l'une des parties, soit si une question de droit d'importance fondamentale se pose et, dans l'un et l'autre cas, si la chambre juge qu'une décision de la Grande Chambre de recours est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit ou de trancher la question de droit qui s'est posée. Il va sans dire que si la question de droit n'est pas importante ou que si elle est importante mais ne soulève pas de problème sérieux, il n'y a pas lieu de la soumettre à la Grande Chambre de recours. Toutefois, même s'il s'agit d'une question de droit importante soulevant un grave problème, la chambre de recours demeure libre de ne pas saisir la Grande Chambre de recours. Enfin, lorsqu'une cham-

kammer abzusehen. Weist die Kammer einen entsprechenden Antrag eines Beteiligten zurück, so ist sie verpflichtet, die Zurückweisung in der Endentscheidung zu begründen. Dies gilt jedoch nicht, wenn kein förmlicher Antrag vorliegt, sondern die Kammer von sich aus auf eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer verzichtet.

Nach Auffassung der Kammer kommt der vorliegenden Rechtsfrage zweifellos grundsätzliche Bedeutung zu, so daß prinzipiell die Möglichkeit bestünde, die Sache von Amts wegen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Aus mehreren, nachstehend dargelegten Gründen hat die Kammer jedoch beschlossen, nicht die Große Beschwerdekammer zu befassen, sondern **in dieser Beschwerdesache selbstabschließend** über die vorstehende Frage zu entscheiden.

2.2 Nach Einschätzung der Kammer ist die maßgebliche rechtliche Kernfrage nach dem Charakter des Beschwerdeverfahrens bereits behandelt und entschieden worden, so erst jüngst in den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 7/91 und G 8/91, aber auch in einigen früheren Fällen, in denen - (im wesentlichen) im Zusammenhang mit verspätet eingereichten Beweismitteln oder anderem Material, durch das sich entweder ein vollkommen neuer oder ein von der Ausgangsbasis der angefochtenen Entscheidung wegführender Sachverhalt ergibt - der Charakter des Beschwerdeverfahrens in Abgrenzung zum erstinstanzlichen Verfahren definiert wurde (s. T 97/90, ABI. EPA 1993, 719; T 26/88, ABI. EPA 1991, 30; T 326/87, ABI. EPA 1992, 522 und T 611/90, ABI. EPA 1993, 50).

Die diesbezügliche Schlüsselaussage in der Entscheidung G 7/91 findet sich unter Nummer 7 der Entscheidungsgründe, wo es heißt:

*"Das Einspruchsverfahren ist ein reines Verwaltungsverfahren im Gegensatz zum Beschwerdeverfahren, das als ein verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen ist, wo eine Ausnahme von allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen, wie z. B. dem Verfügungsgrundsatz, viel stärker begründet werden mußte als im Verwaltungsverfahren."*

Mit dieser Feststellung<sup>1</sup> wurde die frühere Entscheidung der Großen

<sup>1</sup> die in der jüngst ergangenen Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 10/91 unter Nummer 18 der Entscheidungsgründe wiederum ausdrücklich bestätigt wurde ("... ist das Beschwerdeverfahren ... als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen ...").

refer is not made in response to such a formal request.

In the Board's view, the point of law involved here is undoubtedly an important one, so that, on the face of it, it could, of its own motion, refer the matter to the Enlarged Board. However, for the various reasons given below, the Board has decided not to refer but to give a **final decision in this appeal** on the above issue.

2.2 In the Board's judgment, the underlying and decisive point of law concerning the nature of appeal proceedings has already been dealt with and decided, most recently by the Enlarged Board in decisions G 7/91 and G 8/91, as well as by a number of earlier cases dealing with the nature of appeals, as distinct from first instance proceedings in relation, (mainly) to the submittal of late-filed evidence and other matter that raises a case that is either entirely new or far removed from the one that had led to the decision under appeal (cf. T 97/90, OJ EPO 1993, 719; T 26/88, OJ EPO 1991, 30; T 326/87, OJ EPO 1992, 522; and T 611/90, OJ EPO 1993, 50).

The most significant passage on this point in G 7/91 is to be found at paragraph 7 of the Reasons, where it is stated as follows:

*"Whereas the opposition procedure is a purely administrative procedure, the appeal procedure must be regarded as a procedure proper to an administrative court, in which an exception from general procedural principles, such as the principle of party disposition, has to be supported by much weightier grounds than in administrative procedure."*

This finding<sup>1</sup> echoes an earlier decision, namely G 1/86 (OJ EPO 1987,

<sup>1</sup> Expressly approved in the recently issued decision of the Enlarged Board in case G 10/91, paragraph 18 of the reasons: "... the appeal procedure is to be considered as a judicial procedure ...".

bre rejette la requête d'une des parties visant à saisir la Grande Chambre de recours, elle doit motiver ce refus dans sa décision finale, sauf dans le cas où il n'a pas été présenté de requête formelle visant à saisir la Grande Chambre de recours.

La Chambre estime que la question de droit en cause est indubitablement d'une importance fondamentale, si bien que, à première vue, elle pourrait en saisir d'office la Grande Chambre de recours. Néanmoins, pour différentes raisons, indiquées ci-dessous, la Chambre a décidé de ne pas saisir la Grande Chambre de recours, mais de trancher elle-même **définitivement** la question susmentionnée **dans le cadre de la présente procédure de recours**.

2.2 La Chambre estime en effet que la question de droit d'importance fondamentale dont il s'agit ici, celle de la nature de la procédure de recours, a déjà été examinée et tranchée par les décisions G 7/91 et G 8/91 rendues récemment par la Grande Chambre de recours, ainsi que par un certain nombre de décisions antérieures traitant de la différence de nature entre la procédure de recours et la procédure de première instance, décisions intervenues notamment dans le cas de la soumission tardive d'une preuve ou d'un autre élément soulevant une question entièrement nouvelle ou très éloignée de celle qui avait donné lieu à la décision faisant l'objet du recours (cf. décisions T 97/90, JO OEB 1993, 719; T 26/88, JO OEB 1991, 30; T 326/87, JO OEB 1992, 522; et T 611/90, JO OEB 1993, 50).

A cet égard, le passage le plus significatif de la décision G 7/91 se trouve au point 7 des motifs, dans lequel il est dit:

*"Alors que la procédure d'opposition est une procédure purement administrative, il y a lieu de considérer la procédure de recours comme une procédure de justice administrative, dans laquelle toute dérogation aux principes généraux du droit procédural, comme par exemple la règle qui permet à toute personne de disposer de l'instance, doit être motivée bien plus rigoureusement que dans la procédure administrative."*

Cette conclusion<sup>1</sup> fait écho à une décision antérieure, la décision G 1/86

<sup>1</sup> Cette conclusion de la Grande Chambre est expressément confirmée au point 18 des motifs de la décision G 10/91 rendue récemment par la Grande Chambre de recours: "... la procédure de recours doit être considérée comme une procédure judiciaire ...".

Beschwerdekammer G 1/86 (ABI. EPA1987, 447) aufgegriffen, der zufolge die Beschwerdekammern (nach dem amtlichen deutschen Wortlaut und der französischen Übersetzung) Gerichte **sind** bzw. (nach der englischen Übersetzung) als Gerichte **fungieren**. Die eigentliche Frage lautet jedoch nicht, ob die Beschwerdekammern Gerichte sind, sondern vielmehr, ob Beschwerdeverfahren Einspruchsverfahren gleichzusetzen sind oder sich beide zumindest als weitgehend analoge Verfahren darstellen. Diesbezüglich bestätigen die Entscheidungen G 7/91 und G 8/91 klar und deutlich die langjährige Rechtsprechung, in der diese Frage verneint wurde. Damit ist die Behauptung der Beitrittswilligen, die sich auch der Beschwerdeführer zu eigen gemacht hat, widerlegt, daß Beschwerdeverfahren nichts anderes als Einspruchsverfahren in anderer Gestalt seien.

2.3 In G 7/91 und G 8/91 wurde ausdrücklich über die Rechtsfrage entschieden, inwieweit die der Ausführung des Artikels 111 (1) EPÜ dienende Regel 66 (1) EPÜ die Auslegung des eindeutig auf Einspruchsverfahren beschränkten letzten Satzes in Regel 60 (2) EPÜ beeinflussen könnte. Bei jeder Entscheidung über diese Frage muß geklärt werden, wo die Ermittlungsbefugnisse enden, die den Beschwerdekammern durch Artikel 114 (1) EPÜ übertragen werden, der - zumindest in der englischen Fassung mit der Wortwahl "**shall**" recht kategorisch - folgendes bestimmt: "In den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ermittelt das Europäische Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt." Die Rechtsfrage im Rahmen der Regel 60 (2) EPÜ ergibt sich direkt aus dieser vermeintlich unbegrenzten Befugnis, deren Fortbestehen auch dort geltend gemacht werden könnte, wo ein Einspruch oder - wie aus dem Begriff "entsprechend" in Regel 66 (1) EPÜ geschlossen werden könnte - eine Beschwerde zurückgenommen worden ist. Die Große Beschwerdekammer hat keinen Zweifel daran gelassen, daß zwischen Beschwerde- und Einspruchsverfahren ein so großer Unterschied besteht, daß diese Ermittlungsbefugnis mit der Zurücknahme der Beschwerde untergeht, Regel 60 (2) EPÜ, deren Wortlaut sich auf Einsprüche beschränkt, also auch wörtlich ausgelegt werden muß.

447) of the Enlarged Board, which declared that the Boards of Appeal **are** courts (official German language and French translation) or **act** as courts (English translation). The real point at issue, however, is not whether the Boards of Appeal are or are not courts, but whether appeal proceedings are either equivalent or closely analogous to opposition proceedings. In this respect, decisions G 7/91 and G 8/91 clearly confirm the previous clear and long line of judicial authority that they are not. This therefore disposes of the intending intervenor's submission, also espoused by the appellant, that appeal proceedings are no more than opposition proceedings in another guise.

2.3 The question of law expressly decided by G 7/91 and G 8/91 was the extent to which Rule 66(1) EPC, giving effect to Article 111(1) EPC, could be said to affect the interpretation of Rule 60(2), last sentence, EPC, which is clearly limited to opposition proceedings. Any decision on this point must involve establishing the outer limits of the investigative powers conferred upon Boards of Appeal by Article 114(1) EPC, which, at least in the English version, is rather peremptorily worded: "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". The legal issue under Rule 60(2) EPC arises directly from this allegedly limitless power, which could be said to continue to exist even when an opposition - and arguably by virtue of the term *mutatis mutandis* in Rule 66(1) EPC - an appeal, had been withdrawn. The Enlarged Board clearly held that the difference between appeal and opposition proceedings was so great, that such an investigative power did not survive the withdrawal of the appeal, so that Rule 60(2), which is in terms confined to oppositions, had to be literally construed.

(JO OEB 1987, 447) de la Grande Chambre de recours selon laquelle les chambres de recours **sont** des instances judiciaires (texte officiel en allemand et traduction en français) ou **agissent** en qualité d'instances judiciaires (act as courts, traduction en anglais). Toutefois, la véritable question qui se pose n'est pas de savoir si les chambres de recours sont ou non des instances judiciaires mais si la procédure de recours équivaut à une procédure d'opposition ou est d'une nature très proche. A cet égard, les décisions G 7/91 et G 8/91 confirment indiscutablement la jurisprudence antérieure claire et constante des chambres qui avait répondu par la négative à cette question, ce qui permet d'écarter l'argument avancé par le tiers qui avait demandé à intervenir, argument que le requérant avait repris à son compte, à savoir que la procédure de recours n'est qu'une autre forme de la procédure d'opposition.

2.3 La question de droit qu'avaient tranchée expressément les décisions G 7/91 et G 8/91 était celle de savoir dans quelle mesure on peut estimer que la règle 66(1) CBE, qui est une disposition d'application de l'article 111(1) CBE, affecte l'interprétation de la règle 60(2) CBE, dernière phrase, qui ne s'applique expressément qu'à la procédure d'opposition. Pour pouvoir trancher cette question, il convient au préalable de fixer les limites du pouvoir d'instruction reconnu aux chambres de recours par l'article 114(1) CBE qui, du moins dans la version anglaise, est formulé de manière assez catégorique: "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". (Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties). La question de droit que soulève la règle 60(2) CBE tient directement à ce pouvoir prétendument illimité, dont on pourrait estimer qu'il persiste même en cas de retrait de l'opposition - et même du recours, pourrait-on penser, vu l'expression "*mutatis mutandis*" utilisée dans le texte anglais de la règle 66(1) CBE. La Grande Chambre de recours a clairement fait savoir que la différence existant entre les procédures de recours et d'opposition est telle que ce pouvoir d'instruction ne survit pas au retrait du recours, si bien que la règle 60(2), dans laquelle il n'est question que de l'opposition, doit être interprétée au sens littéral.



Eine ganz ähnliche Rechtsfrage stellt sich nun im vorliegenden Fall, da auch in Artikel 105 EPÜ **ausdrücklich** nur vom Einspruchsverfahren die Rede ist: Besteht zwischen Beschwerde- und Einspruchsverfahren eine so weitgehende Ähnlichkeit oder Identität, daß dieser Artikel im Analogieschluß auch auf Verfahren angewandt werden kann, die in ihm wörtlich nicht erwähnt sind? Eingedenk der vorstehend umrissenen Rechtsprechung und insbesondere der zwei neueren Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 7/91 und G 8/91<sup>2</sup> ist diese Frage eindeutig zu verneinen, so daß auch in diesem Zusammenhang der Begriff "entsprechend" in Regel 66 (1) EPÜ angesichts der wesentlichen und grundlegenden Unterschiede zwischen den beiden Verfahren - dem administrativen Einspruchs- und dem verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren - sehr eng ausgelegt werden muß. Demgemäß ist die Kammer der Ansicht, daß die grundsätzliche Rechtsfrage (der verfahrenstechnische Anwendungsbereich des Artikels 105 EPÜ) implizit bereits umfassend und unmißverständlich geklärt worden ist, sich also eine Rechtsfrage, deren Vorlage an die Große Beschwerdekammer in ihrem Ermessen stünde, gar nicht stellen kann.

Selbst wenn die Kammer mit dieser Einschätzung irrt, stünde es ihr, wie eingangs dargelegt, frei, ad hoc selbst über die Frage zu entscheiden, ohne daß sie, wie ebenfalls schon angesprochen, nach Artikel 112 EPÜ verpflichtet wäre, ihr Vorgehen zu begründen. Die Kammer legt Wert auf die Feststellung, daß dem vorrangigen Gebot der Verfahrensökonomie, nämlich der raschen, effizienten und kostengünstigen Lösung aller vor dem EPA einschließlich der Beschwerdekammern strittigen Fragen, so große Bedeutung zukommt, daß eine Ermessensentscheidung der Kammer, von einer Befassung der Großen Beschwerdekammer (Art. 112 (1) EPÜ) abzusehen, ohne weiteres hierauf gestützt werden kann.

Vor diesem Hintergrund könnte ein Beitritt in einer so späten Phase, wie die Beschwerdegegnerin zu Recht geltend gemacht hat, in einigen Fällen und insbesondere dann, wenn der Beitretende einen vollkommen neuen oder in wesentlichen Punkten anderen Sachverhalt vorbrächte, eine Zurückverweisung an die erste

The selfsame type of legal issue arises in the present case, because Article 105 EPC is likewise **expressly** limited to oppositions. Is there, or is there not, sufficient identity or similarity between appeal and opposition proceedings to permit, by analogy, the application of this article to proceedings which it literally omits to mention? In the light of the jurisprudence referred to above, and in particular on the basis of the two latest decisions of the Enlarged Board, G 7/91 and G 8/91<sup>2</sup>, the answer is clearly 'No', so that on this point, too, the scope of the term *mutatis mutandis* in Rule 66(1) EPC must be severely limited by the essential and fundamental dissimilarity between the two types of proceedings: the former administrative, and the latter judicial. Accordingly, the Board finds that the important point of law (the procedural extent of Article 105 EPC) has, by clear implication, already been fully and unambiguously resolved, so that really no question of law can arise for discretionary reference to the Enlarged Board.

Even if the Board were wrong in its finding, it would still, as was said before, be open to it to decide the issue here and now and, as was previously stated, no reasons need be given under Article 112 EPC for such a course of action. The Board wishes to state that the overriding requirement of procedural economy, involving the swift, efficient and cost-effective resolution of all matters in dispute before the EPO, including the Boards of Appeal, is of such importance and significance that the discretionary power to refuse to refer (Art. 112(1) EPC) can properly be based upon it.

In this connection, as the respondent rightly submitted, an intervention at such a late stage could in some instances, particularly if a wholly new or substantially dissimilar case was advanced by the intervener, lead to remittal to the first instance (Art. 111(1) EPC), and even if it were possible to decide on a "fresh" case

Dans la présente espèce, c'est exactement le même problème de droit qui se pose, car l'article 105 CBE lui aussi ne s'applique **expressément** qu'aux oppositions. Les procédures de recours et d'opposition sont-elles ou non identiques ou similaires au point que l'on puisse appliquer par analogie cet article à des procédures dont il ne fait pas expressément mention? Compte tenu de la jurisprudence à laquelle il est fait référence ci-dessus et notamment des deux décisions les plus récentes de la Grande Chambre de recours, G 7/91 et G 8/91<sup>2</sup>, il est clair que la réponse à donner à cette question est négative, si bien que, là encore, la portée de l'expression "*mutatis mutandis*" utilisée dans le texte anglais de la règle 66(1) CBE doit se voir strictement limitée, en raison de la différence capitale et fondamentale existant entre les deux types de procédures, dont l'une est une procédure administrative et l'autre une procédure judiciaire. La Chambre estimant donc que l'importante question de droit qui se pose (la question des procédures auxquelles s'applique l'article 105 CBE) a de toute évidence déjà été tranchée entièrement et sans ambiguïté, elle n'a donc aucune raison d'user de son pouvoir d'appréciation pour saisir la Grande Chambre de recours de ce problème.

Même si les conclusions tirées à cet égard par la Chambre étaient erronées, elle n'en serait pas moins libre, comme il a été indiqué plus haut, de trancher d'ores et déjà cette question, sans avoir en vertu de l'article 112 CBE à exposer ses motifs pour agir ainsi, comme il est expliqué ci-dessus. La Chambre tient à signaler que la nécessité de ne pas retarder la procédure, qui est la considération qui prime, c'est-à-dire la nécessité d'un règlement rapide, efficace et économique de tous les litiges soumis à l'OEB, y compris ceux soumis aux chambres de recours, revêt une telle importance et est d'une telle portée qu'elle peut à juste titre être invoquée pour justifier le refus de saisir la Grande Chambre de recours décidé par une chambre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (art. 112(1) CBE).

A cet égard, comme l'intimé l'a fait observer à juste titre, une intervention à un stade aussi avancé de la procédure pourrait conduire dans certains cas à un renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré (art. 111(1) CBE), notamment si l'intervenant invoque des faits entièrement nouveaux ou très différents, et,

<sup>2</sup> die nun in der vorstehend bereits angesprochenen Entscheidung G 10/91 bestätigt wurden.

<sup>2</sup> Now clearly endorsed in G 10/91 supra ibid.

<sup>2</sup> Confirmées désormais clairement par la décision G 10/91 supra ibid.

Instanz (Art. 111 (1) EPÜ) nach sich ziehen; selbst wenn über einen solchen "neuen" Sachverhalt direkt im Zuge der Beschwerde entschieden werden könnte, wäre die späte Behandlung der Sache aber zwangsläufig der Verfahrensökonomie abträglich.

Schließlich bietet Artikel 115 EPÜ Nichtbeteiligten nach Auffassung der Kammer ausreichend Gelegenheit, Patente, die bereits von anderen angegriffen wurden, im Einspruchsverfahren, das in seiner Wirkung einem zentralen Nichtigkeitsverfahren nahekommt<sup>3</sup>, sowie mit der Beschwerde gegen die in solchen Verfahren getroffenen Entscheidungen anzufechten, da Artikel 115 EPÜ Dritten, die etwas gegen die Patentierbarkeit der in Patentanmeldungen/Patenten beanspruchten Erfindungen vorzubringen haben, für dieses Vorbringen keine Frist setzt.

Durch eine Entscheidung der Kammer über die hier strittige Verfahrensfrage wird die Verfahrensökonomie in vollem Umfang gewahrt, ohne daß der beitriftwilligen Partei eine Gelegenheit verwehrt würde, ihr Anliegen vorzubringen. Die Kammer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß der Vertreter des Beschwerdeführers entsprechend der ihm erteilten Ermächtigung auch für die Beitrittswillige tätig geworden ist, der somit durchaus rechtliches Gehör in der von ihr ursprünglich im Wege des Beitritts vorgetragenen Frage zuteil geworden ist.

Nicht zuletzt stimmt die Kammer auch den Ausführungen der Beschwerdegegnerin zu Artikel 106 (1) EPÜ (aufschiebende Wirkung) uneingeschränkt zu.

2.4 Aufgrund dessen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ nicht zulässig ist. Die Beitrittswillige wurde daher vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

...

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

raised by the intervener in the course of an appeal, dealing with the matter at such a late stage would be bound, in the nature of things, to detract from procedural economy.

Lastly, Article 115 EPC does, in the Board's judgment, provide a sufficient outlet for non-parties to attack patents challenged by others in what in effect are centralised revocation ("opposition") proceedings<sup>3</sup>, as well as in the course of appeals from decisions in such proceedings, since Article 115 sets no upper time limit to the presentation by persons wishing to make adverse observations concerning the patentability of inventions the subject of patent applications/patents.

Thus, a decision by this Board on the procedural point here at issue fully safeguards procedural economy without depriving the intending intervening party of the opportunity to state his case. Indeed, the Board notes that the appellant's representative was also empowered and did act for the intervener, who could therefore not be said to have been deprived of a fair hearing on the case he had put forward originally, by way of intervention.

Finally, concerning the respondent's submissions on Article 106(1) EPC (suspensive effect), the Board accepts them in their entirety.

2.4 Accordingly, the Board finds that the intervention under Article 105 EPC is not allowable. In consequence, the intervener was excluded from the further proceedings.

#### Order

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

The appeal is dismissed.

même dans le cas où il serait possible de statuer sur les faits "nouveaux" invoqués par l'intervenant dans le cadre du recours, examiner ces faits à un stade aussi avancé de la procédure conduirait nécessairement, par la forçades choses, à retarder la procédure.

Enfin, la Chambre estime que l'article 115 CBE offre aux tiers qui ne sont pas parties à la procédure suffisamment de possibilités d'attaquer les brevets mis en cause par d'autres, que ce soit au cours de ce qui est en fait une procédure centralisée de révocation ("opposition")<sup>3</sup> ou lors d'une procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure d'opposition, puisque cet article ne fixe aucun délai aux personnes qui souhaitent attaquer la brevetabilité d'inventions faisant l'objet de demandes de brevets ou de brevets.

Ainsi, en statuant sur la question de procédure soulevée dans la présente espèce, la Chambre évite de retarder la procédure sans priver pour autant le tiers qui avait demandé à intervenir de la possibilité d'exposer ses arguments. En effet, la Chambre fait observer que le mandataire du requérant avait également reçu pouvoir de l'intervenant et a effectivement agi pour le compte de celui-ci, si bien que l'on ne peut affirmer que ce tiers n'a pu être entendu en toute équité, dans le cadre d'une intervention, sur les faits qu'il avait invoqués à l'origine.

Enfin, la Chambre retient tous les arguments avancés par l'intimé en ce qui concerne l'article 106(1) CBE (effet suspensif).

2.4 La Chambre est donc d'avis que l'intervention au titre de l'article 105 CBE ne peut être admise. Par conséquent, l'intervenant n'a pas été admis à participer à la suite de la procédure.

...

#### Dispositif

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

Le recours est rejeté.

<sup>3</sup> wie in der Entscheidung G10/91 unter Nummer 2 der Entscheidungsgründe bestätigt wurde.

<sup>3</sup> Confirmed in G10/91, paragraph 2 of the reasons.

<sup>3</sup> C'est ce que confirme la décision G 10/91 (point 2 des motifs).