

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer  
vom 4. Dezember 1996  
J 28/94 - 3.1.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset  
Mitglieder: G. Davies  
R. E. Teschemacher

Anmelder: SOLUDIA S. A.

Stichwort: Aussetzung des Verfahrens/SOLUDIA

Artikel: 60 (1), 64 (1), 65 (1), 97 (2),  
(4), 98, 107, 109 (2), 110 (2), 113 (1)  
EPÜ

Regel: 13, 89 EPÜ

Schlagwort: "Beteiligte am  
Beschwerdeverfahren gegen eine  
Entscheidung über die Zurückwei-  
sung eines Antrags auf Aussetzung  
des Erteilungsverfahrens" - "Ausset-  
zung des Erteilungsverfahrens"

Leitsatz

*Ein Patentanmelder, dem kein rechtliches Gehör gewährt wird, wenn das Erteilungsverfahren auf Antrag eines Dritten nach Regel 13 EPÜ ausgesetzt wird, kann diese Aussetzung sachlich anfechten. Er ist von Gesetzes wegen am Beschwerdeverfahren des Dritten beteiligt, das dieser gegen die Zurückweisung seines Antrags durch das EPA eingeleitet hat.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 91 402 380.9 wurde am 5. September 1991 von der Firma Soludia S. A. (Frankreich) beim Europäischen Patentamt eingereicht. Die Prüfungsabteilung gab ihren Beschluß über die Erteilung eines europäischen Patents nach Artikel 97 (2) EPÜ am 21. Oktober 1994 an die interne Poststelle des EPA ab, die diesen am 27. Oktober 1994 an die Anmelderin absandte. In diesem Beschluß wurde mitgeteilt, daß der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt Nr. 94/49 vom 7. Dezember 1994 bekanntgemacht werde.

II. Mittels Telefax vom 27. Oktober 1994, das am selben Tag beim EPA einging, beantragte ein Dritter - die Firma Renacare Limited - beim EPA

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of  
Appeal dated  
4 December 1996  
J 28/94 - 3.1.1  
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset  
Members: G. Davies  
R. E. Teschemacher

Applicant: SOLUDIA, S.A.

Headword: Suspension of proceedings/SOLUDIA

Article: 60(1), 64(1), 65(1), 97(2) and  
(4), 98, 107, 109(2), 110(2), 113(1) EPC

Rule: 13, 89 EPC

Keyword: "Parties to an appeal  
against a decision rejecting a  
request for suspension of grant  
proceedings" - "Suspension of grant  
proceedings"

Headnote

*A patent applicant who is not heard when grant proceedings are suspended at a third party's request pursuant to Rule 13 EPC, may still challenge the justification for that suspension. He is party as of right to appeal proceedings initiated by the third party against rejection of his request by the EPO.*

### Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 91 402 380.9 was filed with the European Patent Office on 5 September 1991 by Soludia S.A. (France). On 21 October 1994, the examining division's decision to grant a European patent under Article 97(2) EPC was sent to the EPO post room, which despatched it to the applicant on 27 October 1994. This decision indicated that the mention of grant would be published in European Patent Bulletin No. 94/49 dated 7 December 1994.

II. By fax dated 27 October 1994 and received the same day at the EPO, a third party - Renacare Limited - asked the EPO to suspend the grant

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique, en date du  
4 décembre 1996  
J 28/94 - 3.1.1  
(Langue de la procédure)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset  
Membres : G. Davies  
R. E. Teschemacher

Demandeur : SOLUDIA, S.A.

Référence : Suspension de la procédure/SOLUDIA

Article : 60(1), 64(1), 65(1), 97(2), (4),  
98, 107, 109(2), 110(2), 113(1) CBE

Règle : 13, 89 CBE

Mot-clé : "Parties au recours contre  
une décision de rejet d'une requête  
en suspension de la procédure de  
délivrance" - "Suspension de la  
procédure de délivrance"

Sommaire

*Le demandeur du brevet, qui n'est pas entendu lorsque la procédure de délivrance est suspendue sur requête d'un tiers agissant dans le cadre des dispositions de la règle 13 CBE, garde la possibilité de contester le bien fondé de cette suspension. Il est, de droit, partie à la procédure de recours ouverte par le tiers qui a vu sa requête rejetée par l'OEB.*

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 91 402 380.9 a été déposée auprès de l'Office européen des brevets le 5 septembre 1991 par la Société Soludia S.A. (France). La Division d'examen a remis sa décision de délivrer un brevet européen conformément à l'article 97(2) CBE au service du courrier interne de l'OEB le 21 octobre 1994, qui l'a expédiée au demandeur le 27 octobre 1994. Cette décision indiquait que la mention de la délivrance serait publiée au Bulletin européen des brevets n° 94/49 du 7 décembre 1994.

II. Par télécopie datée du 27 octobre 1994 reçue le même jour à l'OEB, un tiers, la société Renacare Limited, a demandé à l'OEB, en application de

die Aussetzung des Erteilungsverfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ. Diese Firma wies gleichzeitig nach, daß sie am 7. Oktober 1994 beim Tribunal de Grande Instance von Toulouse ein Verfahren gegen die Patentanmelderin eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihr und nicht der Firma Soludia zugesprochen werden soll.

III. Mit Entscheidung vom 25. November 1994 wies die Rechtsabteilung des EPA den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens mit der Begründung zurück, am Tag des Eingangs des Aussetzungsantrags sei der Beschluß über die Erteilung des europäischen Patents von der Prüfungsabteilung nach Artikel 97 (2) EPÜ bereits gefaßt gewesen.

IV. Am 28. November 1994 legte die Beschwerdeführerin (Renacare Limited) Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr. Gleichzeitig wurde die Beschwerde begründung eingereicht.

V. Am selben Tag legte die Rechtsabteilung die Beschwerde nach Artikel 109 (2) EPÜ der Beschwerdekammer vor.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte im Hauptantrag den Widerruf der Entscheidung vom 25. November 1994 und die Aussetzung des Erteilungsverfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ sowie hilfsweise den Widerruf des Beschlusses der Prüfungsabteilung vom 27. Oktober 1994, eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Kammer der Beschwerde nicht stattgeben wolle, und in jedem Fall die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

VII. Am 7. Dezember 1994 erließ diese Kammer eine Zwischenentscheidung des Inhalts, die aufschiebende Wirkung der (im vorliegenden Fall zulässigen) Beschwerde verhindere den Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung der ersten Instanz bis zur endgültigen Entscheidung über diese Beschwerde.

Sie ordnete somit an, das EPA habe im Europäischen Patentblatt eine Berichtigung zu veröffentlichen, in der die Öffentlichkeit darüber unterrichtet wird, daß der 7. Dezember 1994 nicht als der Tag der Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 475 825 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 91 402 380.9 im Sinne der Artikel 64 (1) und 97 (4) EPÜ anzusehen ist.

proceedings pursuant to Rule 13(1) EPC. At the same time, it provided evidence that it had opened proceedings against the applicant before the court of first instance (Tribunal de Grande Instance) in Toulouse on 7 October 1994 with the aim of establishing that Renacare, not Soludia, was entitled to grant of the European patent.

III. By decision of 25 November 1994, the EPO's Legal Division rejected the request for suspension of the proceedings on the grounds that on the date of receipt of the request for suspension the examining division had already decided to grant the European patent under Article 97(2) EPC.

IV. On 28 November 1994, the appellant (Renacare Limited) filed notice of appeal and paid the relevant fee. The statement of grounds of appeal was filed at the same time.

V. Also on the same day, under Article 109(2) EPC, the Legal Division referred the appeal to the board of appeal.

VI. The appellant's main request was that the decision of 25 November 1994 be set aside and the grant proceedings suspended under Rule 13(1) EPC. Its auxiliary request was that the examining division's decision of 27 October 1994 be set aside and, if the board intended not to allow the appeal, that oral proceedings be held. In either case, it also requested refund of the appeal fee.

VII. On 7 December 1994, the present board issued an interlocutory decision to the effect that the suspensive effect of this - admissible - appeal deprived the first-instance decision of all legal effect pending a final decision on the present appeal.

It therefore ordered the EPO to publish a correction in the European Patent Bulletin, informing the public that 7 December 1994 was not to be considered the date of grant, within the meaning of Articles 64(1) and 97(4) EPC, of European patent No. 0 475 825 corresponding to European patent application No. 91 402 380.9.

la règle 13(1) CBE, la suspension de la procédure de délivrance. Elle a simultanément produit la preuve de l'introduction par ses soins, devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, le 7 octobre 1994, d'une action contre le demandeur du brevet à l'effet d'établir que le droit à l'obtention dudit brevet européen appartient à la société Renacare et non pas à la société Soludia.

III. Par décision du 25 novembre 1994, la Division juridique de l'OEB a rejeté la demande en suspension de la procédure au motif que, à la date de réception de la requête en suspension, la décision de délivrer le brevet européen avait déjà été prise par la Division d'examen conformément à l'article 97(2) CBE.

IV. Le 28 novembre 1994, la requérante (Renacare Limited) a formé un recours et acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé en même temps.

V. Le même jour, en application de l'article 109(2) CBE, la Division juridique a déferé le recours à la Chambre de recours.

VI. La requérante a demandé à titre principal, l'annulation de la décision du 25 novembre 1994 et la suspension de la procédure de délivrance en vertu de la règle 13(1) CBE, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision de la Division d'examen datée du 27 octobre 1994, la tenue d'une procédure orale pour le cas où la Chambre envisagerait de ne pas faire droit au recours et, en tout état de cause, le remboursement de la taxe de recours.

VII. Le 7 décembre 1994, la présente Chambre a pris une décision intermédiaire dans laquelle elle a décidé que l'effet suspensif du recours (admissible en l'espèce) privait la décision de la première instance d'effets juridiques, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le présent recours.

Elle a donc ordonné la publication par l'OEB, dans le Bulletin européen des brevets, d'une correction informant le public que la date du 7 décembre 1994 ne devait pas être considérée comme celle de la délivrance au sens des articles 64(1) et 97(4) CBE du brevet européen n° 0 475 825 correspondant à la demande de brevet européen n° 91 402 380.9.

Die erforderliche Berichtigung wurde am 15. Februar 1995 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht.

VIII. Am 13. Dezember 1994 teilte die Kammer der Beschwerdeführerin und der Anmelderin des europäischen Patents in einer Mitteilung nach Artikel 110 (2) EPÜ mit, daß nach ihrer Auffassung die formalen und die materiellrechtlichen Erfordernisse nach Regel 13 (1) EPÜ a priori offensichtlich erfüllt seien und der Beschwerde stattgegeben werden könne.

IX. In ihrer beim EPA am 12. Januar 1995 eingegangenen Erwiderung behauptete die Beschwerdeführerin, die Anmelderin des europäischen Patents, die Firma Soludia, sei nicht zu Recht am Beschwerdeverfahren beteiligt; dieses betreffe nur die Beschwerdeführerin einerseits, die als Dritte die Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 EPÜ beantrage, und das EPA andererseits. Im übrigen müsse die Aussetzung vom EPA angeordnet werden, sobald die Beschwerdeführerin nachweise, daß ein Verfahren eingeleitet worden ist, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihr zugesprochen werden soll; dies sei laut Regel 13 zwingend vorgeschrieben.

X. Die Anmelderin des Patents, die Firma Soludia, brachte in ihrer am 3. Februar 1995 eingegangenen Erwiderung im wesentlichen folgendes vor:

In der angefochtenen Entscheidung sei zu Recht betont worden, daß es einen Unterschied gebe zwischen dem "Ende des Erteilungsverfahrens", dessen Zeitpunkt sich nach dem Tag der Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die Poststelle des EPA bestimme, und dem "Wirksamwerden des Erteilungsbeschlusses" am Tag der Veröffentlichung des entsprechenden Hinweises im Europäischen Patentblatt. Würde man als spätesten Zeitpunkt für die Anwendung der Regel 13 (1) das zweite Datum bestimmen, so würden die an die Zustellung eines Beschlusses zu stellenden strikten Anforderungen der Rechtssicherheit nicht erfüllt. Dies hätte namentlich eine ungebührliche Verlängerung der Fristen zuungunsten des Anmelders zur Folge, der zu diesem Zeitpunkt insbesondere alle erforderlichen Maßnahmen getroffen haben müsse, um die Erfordernisse bestimmter Staaten gemäß Artikel 65 (1) EPÜ zu erfüllen; durch ihr spätes Tätigwerden habe die Beschwerdeführerin eher den Interessen der Anmelderin schaden als ihre eigenen

The necessary correction was published in the European Patent Bulletin on 15 February 1995.

VIII. On 13 December 1994, the board issued a communication to the appellant and the applicant under Article 110(2) EPC, indicating that the formal and substantive conditions stipulated in Rule 13(1) EPC appeared prima facie to have been fulfilled and that the appeal could be allowed.

IX. In its reply received on 12 January 1995, the appellant argued that the European patent applicant - Soludia - was not a party to the appeal proceedings as of right, because the proceedings concerned only the appellant (the third party requesting suspension of the proceedings under Rule 13 EPC) and the EPO. Moreover, once the appellant had produced evidence that an action had been brought to establish its right to the grant of a European patent, the EPO was obliged to suspend the proceedings; Rule 13 was mandatory.

X. In its reply, received on 3 February 1995, Soludia, the patent applicant, presented the following arguments:

The contested decision had rightly drawn a distinction between the "end of the proceedings for grant", which was determined by the date on which the decision to grant was sent to the EPO post room, and the "taking effect of the decision to grant", which commenced on the date of publication of the mention thereof in the European Patent Bulletin. To decide that the time limit for applying Rule 13(1) was determined by the second of those dates would be at odds with the stringent requirements regarding legal certainty that notification of a decision had to meet. In particular, this would unduly extend the time limits, to the detriment of the applicant who by that date had to have taken all necessary steps to meet the requirements of various states under Article 65(1) EPC; in acting late, the appellant was seeking more to harm the applicant's interests than to protect its own - an attitude which constituted an abuse of the law. Moreover, the appellant's claim to ownership related merely to a part of the patent application concerning a

La correction nécessaire fut publiée dans le Bulletin européen des brevets le 15 février 1995.

VIII. Le 13 décembre 1994, la Chambre a adressé une notification établie conformément à l'article 110(2) CBE à la requérante ainsi qu'à la demanderesse du brevet européen pour les informer qu'elle considérait que les conditions de forme et de fond imposées par la règle 13(1) CBE semblaient a priori réunies et qu'il pourrait être fait droit au recours.

IX. Dans sa réponse reçue le 12 janvier 1995, la requérante a soutenu que la demanderesse au brevet européen, la Société Soludia, n'était pas de droit partie à la procédure de recours, celle-ci ne concernant que, d'une part, la requérante qui agit en tant que tiers demandant la suspension de la procédure en vertu de la règle 13 CBE, et l'OEB d'autre part. Par ailleurs, dès lors que la requérante apporte la preuve qu'une procédure a été introduite à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartient, la suspension doit être décidée par l'OEB, la règle 13 étant contraignante sur ce point.

X. La Société Soludia, demanderesse au brevet, dans sa réponse reçue le 3 février 1995, a notamment soutenu les arguments suivants :

La décision contestée a souligné à bon droit la différence entre la notion de "fin de la procédure de délivrance", dont le moment est déterminé par la date de remise de la décision de délivrance au service du courrier de l'OEB, et celle d'"effet de la décision de délivrance", qui intervient au jour de la publication de la mention correspondante dans le Bulletin européen des brevets. Décider que la limite de l'application dans le temps de la règle 13(1) est déterminée par la deuxième de ces dates, ne répondrait pas aux exigences strictes de sécurité juridique auxquelles doit satisfaire la signification d'une décision. Cela aurait notamment pour conséquence d'allonger indûment les délais au préjudice du demandeur qui, à cette date, doit en particulier avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire les exigences de certains Etats telles que formulées dans l'article 65(1) CBE ; en agissant tardivement, la requérante aurait davantage cherché à nuire aux intérêts de la demanderesse qu'à sauvegarder les siens. Une

Interessen wahren wollen. Ein solches Verhalten sei rechtsmißbräuchlich. Im übrigen richte sich der Anspruch der Beschwerdeführerin nur auf einen Teil der Patentanmeldung, in dem es um eine einfache Ausführungsart der Erfindung gehe, und nicht auf die Gesamtheit der Erfindung.

Die Firma Soludia beantragte die Bestätigung der angefochtenen Entscheidung und hilfsweise eine mündliche Verhandlung.

XI. Am 4. April 1996 übersandte die Beschwerdeführerin der Kammer eine Abschrift einer von den beiden Beteiligten unterzeichneten Übertragungserklärung mit der Bestätigung, daß das Recht an der in Frage stehenden Patentanmeldung zu gleichen Teilen zwischen der Firma Soludia S. A. und der beschwerdeführenden Firma Renacare Ltd. aufgeteilt worden war. Bei dieser Gelegenheit beantragten die Beteiligten nach Regel 20 EPÜ, den Rechtsübergang der Patentanmeldung auf die beiden Firmen Soludia S. A. und Renacare Limited in das europäische Patentregister einzutragen. Am 24. April 1996 teilte das EPA den Beteiligten die Eintragung dieses Rechtsübergangs mit Wirkung vom 4. April 1996 mit.

XII. Die beiden Beteiligten zogen infolgedessen ihre Anträge auf mündliche Verhandlung zurück.

#### Entscheidungsgründe

1. In der Zwischenentscheidung, die in dieser Sache am 7. Dezember 1994 erlassen wurde, ist die Beschwerde bereits für zulässig erklärt worden.

2. *Zum Anspruch der Patentanmelderin auf Beteiligung an diesem Verfahren*

2.1 Die Beschwerdeberechtigten und die Verfahrensbeteiligten sind in Artikel 107 EPÜ genannt: "Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. Die übrigen an diesem Verfahren Beteiligten sind am Beschwerdeverfahren beteiligt." In der angefochtenen Entscheidung wurde die Patentanmelderin nicht als Beteiligte betrachtet und erhielt somit kein rechtliches Gehör.

Diese Kammer ist der Auffassung, daß ein Patentanmelder zu Recht kein rechtliches Gehör erhält, wenn es um die Aussetzung des Verfah-

single embodiment, not to the whole invention.

Soludia's main request was that the decision be upheld; its auxiliary request was for oral proceedings.

XI. On 4 April 1996, the appellant provided the board with a copy of a transfer of ownership signed by the two parties and certifying that the application in question was now owned jointly and equally by Soludia S.A. and the appellant, Renacare Ltd. At the same time, under Rule 20 EPC, the parties requested that the transfer of the application be entered in the Register of European Patents in the joint names of Soludia S.A. and Renacare Limited. On 24 April 1996, the EPO notified the parties that the transfer had been registered with effect from 4 April 1996.

XII. As a result, the two parties withdrew their requests for oral proceedings.

#### Reasons for the decision

1. The interlocutory decision taken in the present case on 7 December 1994 already held the appeal to be admissible.

2. *Concerning the patent applicant's right to be a party to the present proceedings*

2.1 The persons entitled to appeal and to be parties to the proceedings are indicated in Article 107 EPC: "Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. Any other parties to the proceedings shall be parties to the appeal proceedings as of right". In the decision under appeal, the applicant was not considered to be a party to the proceedings and was therefore not given a hearing.

The present board considers it right not to hear the applicant in cases of suspension of proceedings. Rule 13 EPC, which sets out the circum-

telle attitude est constitutive d'un abus de droit. En outre la revendication de propriété de la requérante ne porte que sur une partie de la demande de brevet concernant un simple mode de réalisation de l'invention et non sur l'ensemble de l'invention.

La Société Soludia a demandé la confirmation de la décision entreprise et, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale.

XI. Le 4 avril 1996, la requérante a fait parvenir à la Chambre une copie d'un transfert de propriété signé par les deux parties et attestant du partage à parts égales de la propriété de la demande de brevet en question entre la société Soludia SA et la requérante Renacare Ltd. A cette occasion les parties ont demandé, conformément à la règle 20 CBE, l'inscription au Registre européen des brevets du transfert de la demande de brevet aux noms conjoints de Soludia SA et Renacare Limited. Le 24 avril 1996, l'OEB a notifié aux parties l'inscription dudit transfert, avec effet au 4 avril 1996.

XII. En conséquence, les deux parties ont retiré leurs requêtes de procédure orale.

#### Motifs de la décision

1. La décision intermédiaire prise dans la présente affaire en date du 7 décembre 1994 a déjà jugé le recours recevable.

2. *Sur le droit de la demanderesse au brevet à être partie à la présente procédure*

2.1 Les personnes admises à former un recours et à être parties à la procédure sont mentionnées à l'article 107 CBE: "toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours". Dans la décision frappée de recours, la demanderesse du brevet n'a pas été considérée comme partie et n'a donc pas été entendue.

La présente Chambre juge que c'est à bon droit que le demandeur du brevet n'est pas entendu lorsqu'il s'agit de suspendre la procédure. Il

rens geht. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, daß die Regel 13 EPÜ, die die Bedingungen vorschreibt, unter denen das Erteilungsverfahren ausgesetzt werden kann, keinerlei diesbezügliche Bestimmung enthält; sobald die Bedingungen gemäß Regel 13 erfüllt sind, muß das EPA von Amts wegen das Erteilungsverfahren aussetzen, ohne daß dem Patentanmelder rechtliches Gehör gewährt oder eine förmliche Entscheidung getroffen werden muß. Daß die Aussetzung automatisch und unverzüglich erfolgt, ist dadurch gerechtfertigt, daß es sich um eine vorbeugende Maßnahme zugunsten des sie beantragenden Dritten handelt und daß die Rechte auf Erlangung des in Frage stehenden Patents in vollen Umfang zu wahren sind. Bestünde nämlich ein zeitlicher Abstand zwischen dem Antrag auf Aussetzung und der Aussetzung selbst, so könnten in dieser Zeitspanne die Rechte an dem Patent beispielsweise durch die Nichtentrichtung einer Gebühr verlorengehen.

2.2 Die Kammer ist allerdings der Auffassung, daß dies nicht zur Folge haben kann, den Patentanmelder von dem vom Dritten gegen die Ablehnung der Aussetzung angestregten Beschwerdeverfahren auszuschließen.

2.2.1 Der vom Dritten nach Regel 13 EPÜ gestellte Antrag greift im Rahmen des Erteilungsverfahrens selbst Platz; ansonsten wäre er gegenstandslos. Mit diesem Antrag wird kein getrenntes Verfahren in Gang gesetzt. Sind die Bedingungen gemäß Regel 13 EPÜ erfüllt, so muß das EPA, wie weiter oben ausgeführt, das Erteilungsverfahren aussetzen, ohne daß eine förmliche Entscheidung getroffen werden muß. Darin kann kein Widerspruch zu Artikel 113 (1) EPÜ gesehen werden, denn die Anmelderin wird von der Aussetzung des Verfahrens unterrichtet und hat anschließend die Möglichkeit, sich ihr zu widersetzen. Sie kann zum Beispiel einwenden, die Tatsachen und Dokumente, auf die der Dritte seinen Aussetzungsantrag gestützt hat, seien nicht stichhaltig. Das EPA muß dann die Aussetzung aufheben oder den Einwand zurückweisen. Im letzteren Fall muß eine förmliche Entscheidung getroffen werden, und die Anmelderin kann Beschwerde einlegen, da sie durch diese Entscheidung des EPA beschwert ist. Wird andererseits die Aussetzung des Verfahrens auf einen Einwand hin aufgehoben, so steht aus demselben Grund dem Dritten das Beschwerderecht zu.

stances in which grant proceedings may be suspended, says nothing about this; provided the conditions stipulated in Rule 13 are met, the EPO must suspend the grant proceedings ex officio without having to give the applicant a hearing or take a formal decision. The automatic and immediate nature of suspension is justified by the fact that it constitutes a preventive measure in favour of the third party requesting it, and also by the need to maintain in full the rights derived from grant of the patent in dispute. If there were a delay between the request for suspension and actual suspension, the rights to the patent could be lost during that time, eg because of non-payment of a fee.

2.2 The present board does not, however, consider that this can result in an applicant's being excluded from appeal proceedings initiated by a third party against a decision refusing to suspend the proceedings.

2.2.1 A request filed by a third party under Rule 13 EPC is part and parcel of the grant proceedings and would serve no purpose outside those proceedings. The request does not initiate separate proceedings. If the conditions stipulated in Rule 13 EPC are met, the EPO must - as was stated earlier - suspend the grant proceedings; it does not have to take a formal decision. This cannot be considered contrary to Article 113(1) EPC, since the applicant is informed of the suspension of the proceedings and can then oppose it. It could, for example, claim that the facts and documents on which the third party has based its request for suspension are not legitimate. The EPO then has to lift the suspension or dismiss the objection. In the latter case, a formal decision has to be taken and the applicant can then appeal, because the EPO has not acceded to its request. If, instead, in response to an objection, the EPO lifts the suspension, the third party can appeal, for the same reason.

convient à cet égard de relever que la règle 13 CBE, qui édicte les conditions dans lesquelles la procédure de délivrance peut être suspendue, ne prévoit aucune disposition à ce sujet : dès lors que les conditions de la règle 13 sont satisfaites l'OEB doit suspendre d'office la procédure de délivrance, sans qu'il soit nécessaire d'entendre le demandeur du brevet, ni de prendre une décision en la forme. Le caractère automatique et immédiat de la suspension se justifie par le fait qu'il s'agit d'une mesure préventive en faveur du tiers qui la demande et par la nécessité de préserver entièrement les droits qui s'attachent à l'obtention du brevet en cause. En effet, si un délai existait entre la requête en suspension et la suspension, pendant ce laps de temps, les droits au brevet pourraient se perdre, par le non-paiement d'une taxe par exemple.

2.2 La présente Chambre considère toutefois que ceci ne saurait avoir pour conséquence d'exclure le demandeur du brevet de la procédure de recours diligentée par le tiers contre la décision de refus de suspension.

2.2.1 La requête présentée par le tiers sur le fondement de la règle 13 CBE intervient dans le cadre même de la procédure de délivrance hors de laquelle elle serait sans objet. Cette requête n'a pas pour effet d'ouvrir une procédure distincte. Lorsque les conditions de la règle 13 CBE sont satisfaites, l'OEB, ainsi qu'exposé supra, doit suspendre la procédure de délivrance, sans qu'il soit nécessaire de prendre une décision en la forme. Ceci ne saurait être considéré comme contraire aux dispositions de l'Article 113(1) CBE car la demanderesse est informée de la suspension de la procédure et a, par la suite, la possibilité de s'opposer à la suspension. Elle peut par exemple prétendre que les faits et documents sur lesquels le tiers a fondé sa requête en suspension ne sont pas légitimes. L'OEB doit alors mettre un terme à la suspension ou rejeter l'objection. Dans ce dernier cas, la décision doit être prise en la forme et la demanderesse bénéficie d'un recours puisque l'OEB n'a pas fait droit à ses prétentions. D'autre part, lorsqu'à la suite d'une objection, la suspension de la procédure est annulée, le tiers bénéficie, quant à lui, du droit de recours, pour la même raison.

2.2.2 Es kann allerdings vorkommen, daß das EPA den Aussetzungsantrag zurückweist, weil es, wie beispielsweise im vorliegenden Fall, das Erteilungsverfahren für beendet hält. In diesem Fall ist eine förmliche Entscheidung erforderlich, da der Dritte durch diese Zurückweisung beschwert ist, und aus eben diesem Grund steht ihm der Beschwerdeweg offen. Sobald der Antrag des Dritten zurückgewiesen worden ist und er Beschwerde einlegen kann, treten die Gründe für die Handlungen, zu denen der Patentanmelder nicht gehört wurde, hinter dem Recht zurück, das letzterem nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ zusteht. Ob nun die Aussetzung ohne Entscheidung angeordnet (vgl. Nr. 2.2.1) oder, wie im vorliegenden Fall, durch eine förmliche Entscheidung zurückgewiesen wird - in beiden Fällen resultiert die Aussetzung bzw. die Entscheidung nicht aus dem Antrag als solchem, sondern erfolgt im Zuge des Patenterteilungsverfahrens. Wie vorstehend erläutert, setzt der Antrag nicht ein spezifisches, vom Erteilungsverfahren getrenntes Verfahren in Gang; sind die erforderlichen Bedingungen erfüllt, so muß ihm das EPA in Anwendung der einschlägigen Bestimmungen der Regel 13 EPÜ von Amts wegen stattgeben; ist der Antrag aus bestimmten Gründen zurückzuweisen, so ist die Zurückweisung in die Form einer beschwerdefähigen Entscheidung zu kleiden. Auf die Beschwerde finden alle Bestimmungen des EPÜ über das Beschwerdeverfahren Anwendung, insbesondere Artikel 107. Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß die Patentanmelderin von Gesetzes wegen an diesem Beschwerdeverfahren beteiligt ist.

### 3. Zur Aussetzung des Verfahrens

3.1 Nach Regel 13 (1) EPÜ setzt das EPA das Erteilungsverfahren aus, wenn ein Dritter dem Amt nachweist, daß er ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll, es sei denn, daß der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt, was hier nicht der Fall ist. Weist der Dritte dem EPA nach, daß er bei einem nationalen Gericht ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung eingeleitet hat, so **muß** nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern das Verfahren ausgesetzt werden, sofern die europäische Patentanmeldung nicht zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt (T 146/82, ABI. EPA 1985, 267).

2.2.2 It can happen, however, that the EPO rejects the request for suspension - as in this case - because it considers the grant proceedings to be closed. In that case, a formal decision is necessary, since rejection of the third party's request opens up the possibility of appeal. Once the third party's request has been rejected and that party can therefore appeal, the reasons for not giving the applicant a hearing give way to the applicant's rights under Article 107, second sentence, EPC. Whether the suspension has been ordered without a decision (see point 2.2.1 above) or rejected by a formal decision, as in the present case, it is the patent grant proceedings which lead to that suspension or decision, not the request itself. As stated earlier, the request does not initiate separate proceedings within the grant procedure. Instead, where the requirements are met, the EPO has to accede to it ex officio under the specific provisions of Rule 13 EPC, and, if it has to be rejected for some reason, that rejection must be an appealable decision. Any ensuing appeal is governed by all the EPC provisions relating to appeals, including Article 107. It follows therefore that the applicant is party as of right to the present appeal proceedings.

### 3. Concerning the suspension of proceedings

3.1 Rule 13(1) EPC stipulates that if a third party provides proof to the EPO that it has opened proceedings against the applicant for the purpose of seeking a judgment establishing that it is entitled to the grant of the European patent, the Office must stay the proceedings for grant unless the third party consents to the continuation of such proceedings - which is not so in the present case. According to the case law of the boards of appeal, if the third party provides the EPO with proof that it has opened proceedings before a national court, the proceedings **have** to be stayed unless the European patent application has been withdrawn or is deemed withdrawn (T 146/82, OJ EPO 1985, 267).

2.2.2 Il peut toutefois advenir que l'OEB rejette la requête en suspension, parce que, comme en l'espèce par exemple, il considère close la procédure de délivrance. Dans ce cas une décision en la forme est nécessaire, puisqu'il n'est pas fait droit aux prétentions du tiers et, pour cette même raison, une voie de recours est offerte. Dès lors que la requête du tiers a été rejetée et qu'il bénéficie d'un recours, les raisons qui prévalaient pour agir sans entendre le demandeur du brevet disparaissent au profit du droit que ce dernier acquiert des dispositions de l'article 107 CBE deuxième phrase. En effet, que la suspension soit ordonnée sans décision (cf. point 2.2.1), ou qu'elle soit comme en l'espèce rejetée par une décision en la forme, dans les deux cas, c'est la procédure de délivrance du brevet qui conduit à la suspension ou à la décision et non la requête en soi. La requête, comme cela vient d'être exposé, n'a pas pour effet d'ouvrir une procédure spécifique distincte de la procédure de délivrance, simplement, lorsque les conditions requises sont satisfaites l'OEB doit y faire droit d'office en application des dispositions spécifiques de la règle 13 CBE, alors que, quand des raisons particulières conduisent à la rejeter, le rejet doit résulter d'une décision susceptible de recours. A ce recours s'appliquent toutes les dispositions prévues dans la CBE pour les procédures de recours, et notamment celles de l'article 107. Il résulte de ce qui précède que la demanderesse du brevet est de droit partie à la présente procédure de recours.

### 3. Sur la suspension de la procédure

3.1 La règle 13(1) CBE prévoit que, si un tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartient, l'Office suspend la procédure de délivrance, à moins que ce tiers ne consente à sa poursuite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence des Chambres de recours, si le tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une action en revendication devant une juridiction nationale, la procédure **doit** être suspendue pour autant que la demande de brevet européen ne soit retirée ou réputée retirée (T 146/82, JO OEB 1985, 267).

3.2 Die Beschwerdeführerin, die Dritte im Sinne der Regel 13 (1) EPÜ ist, hat nachgewiesen, daß sie beim Tribunal de Grande Instance von Toulouse ein rechtserhebliches Verfahren gegen die Patentanmelderin eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihr zugesprochen werden soll. Dieser Sachverhalt ist im übrigen unstrittig. Bei Eingang des Antrags auf Aussetzung des Erteilungsverfahrens vor dem EPA, d. h. am 27. Oktober 1994, war die europäische Patentanmeldung weder zurückgenommen noch galt sie als zurückgenommen. Um über die Begründetheit dieser Beschwerde befinden zu können, war somit festzustellen, ob der Erteilungsbeschluß an diesem Tag wirksam oder nicht wirksam war. Zu diesem Zweck wurden die Beteiligten aufgefordert, sich zu dieser Frage, die von der Kammer zunächst einmal bejaht wurde (vgl. Nr. VIII), zu äußern.

4. Nach dem Erlaß der Zwischenentscheidung in diesem Beschwerdeverfahren am 7. Dezember 1994 haben die Beteiligten allerdings untereinander vereinbart, daß die Patentanmeldung Nr. 91 402 380.9 ihr gemeinsames Eigentum sein solle. Nachdem dies der zuständigen Stelle des EPA urkundlich nachgewiesen worden war, wurde der Rechtsübergang mit Wirkung vom 4. April 1996 in das europäische Patentregister eingetragen. Folglich hat der auf Regel 13 (1) EPÜ gestützte Antrag auf Aussetzung des Verfahrens keine Grundlage mehr, und die Firma Renacare, die Mitinhaberin des Anspruchs auf Erteilung des Patents geworden ist, hat keine Aktivlegitimation mehr. Dies kann von der Firma Soludia nicht bestritten werden, die Mitunterzeichnerin der am 4. April 1996 dem EPA vorgelegten Übertragungsurkunde ist. Infolgedessen muß die Beschwerde aus denselben Gründen zurückgewiesen werden.

5. Im vorliegenden Fall konnte das Erteilungsverfahren aus den in der Entscheidung vom 7. Dezember 1994 genannten Gründen nicht fortgesetzt werden. Sobald aber nachgewiesen worden war, daß die Beteiligten vereinbarungsgemäß Anspruch auf Erteilung des Patents hatten, fiel jede Grundlage für den Aussetzungsantrag weg, und das EPA hätte das Erteilungsverfahren fortsetzen können, wenn keine Beschwerde vorgelegen hätte. Wegen der aufschiebenden Wirkung dieser Beschwerde sind jedoch die Voraussetzungen für die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens erst ab dem Zeitpunkt des Wirksam-

3.2 As a third party within the meaning of Rule 13(1), the appellant provided evidence that appropriate proceedings had been brought against the patent applicant before the court of first instance (Tribunal de Grande Instance) in Toulouse with a view to establishing that it was entitled to the grant of the European patent. This fact is not contested. On the date on which the request for suspension of the EPO proceedings was received, namely 27 October 1994, the European patent application was neither withdrawn nor deemed to be withdrawn. To establish whether the present appeal was well-founded, it was therefore necessary to decide whether or not, on that date, the decision to grant the patent had taken effect. This is why the parties were invited to comment on the board's prima facie finding that this was indeed the case (see point VIII above).

4. As it turned out, however, the parties agreed between themselves - after the interlocutory decision of 7 December 1994 - to joint ownership of application No. 91 402 380.9. Once they had provided evidence of their agreement to the appropriate EPO department, this transfer of ownership was recorded in the Register of European Patents, with effect from 4 April 1996. As a result, the request for suspension of the proceedings under Rule 13(1) EPC is no longer justified and Renacare, now co-owner of the right to the patent, is no longer entitled to act. Nor can this be disputed by Soludia, co-signatory to the transfer document transmitted to the EPO on 4 April 1996. For the same reasons, therefore, the appeal has to be dismissed.

5. In the present case, the grant proceedings could not be continued for the reasons set out in the aforementioned decision of 7 December 1994. However, once evidence was produced that the parties had agreed to joint ownership of the right to grant of the patent, the request for suspension of the proceedings became groundless and, in the absence of an appeal, the EPO was in a position to resume those proceedings. In view of the suspensive effect of the present appeal, however, the conditions for doing so are not met until the date on which the present decision takes effect, ie the moment at which

3.2 La requérante, tiers au sens de la règle 13(1), a apporté la preuve qu'une procédure appropriée a été introduite contre le demandeur du brevet devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartient. Ce fait n'est d'ailleurs pas contesté. A la date à laquelle la requête en suspension de la procédure de délivrance devant l'OEB fut reçue, à savoir le 27 octobre 1994, la demande de brevet européen n'était ni retirée, ni réputée retirée. Il convenait donc, pour statuer sur le bien-fondé du présent recours, de décider si, à cette date, la décision de délivrance du brevet avait ou non pris effet. C'est à cette fin que les parties furent invitées à prendre position sur l'appréciation, a priori positive, que la Chambre réservait à cette question (cf. supra, point VIII).

4. Il s'avère toutefois que, postérieurement à la décision intermédiaire prise dans la présente procédure de recours le 7 décembre 1994, les parties ont convenu entre elles que la demande de brevet n° 91 402 380.9 serait leur commune propriété. Après avoir produit à l'instance compétente de l'OEB la preuve de leur accord, le transfert de propriété a été inscrit dans le Registre européen des brevets, avec effet du 4 avril 1996. Dès lors, la demande de suspension de procédure fondée sur la règle 13(1) CBE n'a plus de fondement et la société Renacare, devenue co-titulaire du droit à l'obtention du brevet, n'a plus qualité pour agir. Ceci ne saurait être contesté par la société Soludia qui est cosignataire du document de transfert transmis le 4 avril 1996 à l'OEB. En conséquence, pour les mêmes motifs, il échet de rejeter le recours.

5. En l'espèce, la procédure de délivrance ne pouvait être poursuivie pour les raisons contenues dans la décision du 7 décembre 1994 précitée. Or, dès lors que la preuve de l'accord des parties sur leur qualité de co-titulaires du droit à l'obtention du brevet se trouvait rapportée, la requête en suspension perdait tout fondement et, en l'absence de tout recours, l'OEB se fût trouvé en mesure de reprendre la procédure de délivrance. Toutefois, à cause de l'effet suspensif du présent recours, ce n'est qu'à compter de la date d'effet de la présente décision, c'est-à-dire à partir du moment où il est jugé que

werdens dieser Entscheidung, wonach die Gründe für den Rechtsstreit zwischen den Beteiligten weggefallen sind, erfüllt.

6. Da dieser Beschwerde nicht stattgegeben wird, wird der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

the dispute between the two parties is considered to have no basis.

6. Since the present appeal has not been allowed, the request for reimbursement of the appeal fee is rejected.

#### **Order**

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

The appeal is dismissed.

le litige opposant les parties a perdu tout fondement, que les conditions de reprise de la procédure de délivrance se trouvent réunies.

6. Parce qu'il n'est pas fait droit au présent recours, la demande en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

#### **Dispositif**

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

Le recours est rejeté.