

Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.7 vom 13. Juni 2003 T 1026/98 – 3.3.7*
(Verfahrenssprache)

Interlocutory decision of Technical Board of Appeal 3.3.7 dated 13 June 2003 T 1026/98 – 3.3.7*
(Translation)

Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.3.7, en date du 13 juin 2003 T 1026/98 – 3.3.7*
(Traduction)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. E. Teschemacher
Mitglieder: B. L. ter Laan
B. J. M. Struif

Composition of the board:

Chairman: R. E. Teschemacher
Members: B. L. ter Laan
B. J. M. Struif

Composition de la Chambre :

Président : R. E. Teschemacher
Membres : B. L. ter Laan
B. J. M. Struif

Einsprechende/Beschwerdeführerin: Kureha Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha
Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin: Kalle Nalo GmbH & Co. KG
Beitretende 1: Carsten Nicolaisen GmbH & Co. Kg
Beitretende 2: ALFANOVA Deutschland GmbH

Stichwort: Beitritt/KALLE

Artikel: 105, 107, 112(1)a) EPÜ
Regel: 57(4), 60(2) EPÜ

Schlagwort: "Beitritt im Beschwerdeverfahren" – "Fortführung des Verfahrens nach Zurücknahme der einzigen Beschwerde" – "Befassung der Großen Beschwerdekammer"

Leitzatz

Der Großen Beschwerdekammer werden nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

I. Kann nach Rücknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden?

II. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:

Ist Voraussetzung für die Möglichkeit, das Verfahren fortzusetzen, daß der Beitretende formelle Erfordernisse erfüllt hat, die über die in Artikel 105 EPÜ ausdrücklich geregelten Zulassungserfordernisse des Beitritts hinausgehen, insbesondere, ist die Entrichtung der Beschwerdegebühr notwendig?

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die Anmeldung Nr. 91 108 077.8 ist mit Wirkung vom 9. August 1995 das europäische Patent Nr. 0 467 039 erteilt worden.

Opponent/appellant: Kureha Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha
Patent proprietor/respondent: Kalle Nalo GmbH & Co. KG
Intervener 1: Carsten Nicolaisen GmbH & Co. Kg
Intervener 2: ALFANOVA Deutschland GmbH

Headword: Intervention/KALLE

Article: 105, 107, 112(1)(a) EPC
Rule: 57(4), 60(2) EPC

Keyword: "Intervention in appeal proceedings" – "Continuation of proceedings after withdrawal of the sole appeal" – "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

Under Article 112(1)(a) EPC the following points of law are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

I. After withdrawal of the sole appeal, may the proceedings be continued for a third party who intervened during the appeal proceedings?

II. If the answer to question 1 is yes:

Is entitlement to continue the proceedings conditional on the intervenor's compliance with formal requirements extending beyond the explicit criteria for an admissible intervention laid down in Article 105 EPC; in particular, does the appeal fee have to be paid?

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 467 039 was granted in respect of application No. 91 108 077.8 with effect from 9 August 1995.

Opposant/requérant : Kureha Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha
Titulaire du brevet/intimé : Kalle Nalo GmbH & Co. KG
Intervenant 1 : Carsten Nicolaisen GmbH & Co. KG
Intervenant 2 : ALFANOVA Deutschland GmbH

Référence : Intervention/KALLE

Article : 105, 107, 112(1)a) CBE
Règle : 57(4), 60(2) CBE

Mot-clé : "Intervention dans la procédure de recours" – "Poursuite de la procédure après le retrait de l'unique recours" – "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la Chambre soumet les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours pour décision :

I. Lorsque l'unique recours a été retiré, la procédure peut-elle se poursuivre avec une partie qui est intervenue pendant la procédure de recours ?

II. Dans l'affirmative,

L'intervenant doit-il avoir rempli, outre les critères de recevabilité de l'intervention énoncés expressément à l'article 105 CBE, certaines conditions de forme, et doit-il notamment avoir acquitté la taxe de recours, afin de pouvoir poursuivre la procédure ?

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 467 039 a été délivré avec effet au 9 août 1995 sur la base de la demande n° 91 108 077.8.

* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 4/03 anhängig.

* The case is pending as G 4/03.

* La procédure est en instance sous le numéro G 4/03.

II. Gegen das Patent sind zwei Einsprüche eingelegt worden, beide mit dem Antrag, das Patent in seinem gesamten Umfang zu widerrufen. Die Einsprechende 1 hat den Einspruch im Verfahren vor der Einspruchsabteilung zurückgenommen.

III. Die Einspruchsabteilung hat mit Entscheidung vom 25. August 1998 festgestellt, daß das Patent in beschränkter Fassung aufrechterhalten werden könne.

IV. Hiergegen legte die Einsprechende 2 (Beschwerdeführerin) am 23. Oktober 1998 Beschwerde ein und entrichtete gleichzeitig die vorgeschriebene Gebühr. Sie begründete die Beschwerde am 18. Dezember 1998.

V. Im Lauf des Beschwerdeverfahrens gingen zwei Beitritte ein. Die Beitretende 1 nahm ihren Beitritt wieder zurück. Die Beitretende 2 erklärte und begründete am Montag, den 22. April 2002 ihren Beitritt. Gleichzeitig zahlte sie Einspruchs- und Beschwerdegebühr. Sie belegte, daß sie mit der am 21. Januar 2002 zugestellten Klage von der Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) wegen Verletzung des Streitpatents verklagt worden sei. Gegen die Zulässigkeit ihres Beitritts sind Einwände weder geltend gemacht worden noch sonst ersichtlich.

VI. Die Parteien wurden mit Ladung vom 29. Januar 2003 zur mündlichen Verhandlung am 16. Mai 2003 geladen.

VII. Die Beschwerdeführerin und die Beitretende 2 beantragten, das Patent zu widerrufen, die Beschwerdegegnerin beantragte zuletzt, das Patent auf der Grundlage des mit Schreiben vom 16. April 2003 überreichten Anspruchssatzes aufrecht zu erhalten.

VIII. Am 14. Mai 2003 nahm die Beschwerdeführerin die Beschwerde zurück. Mit Fax vom 15. Mai 2003 unterrichtete die Kammer die verbliebenen Parteien davon, daß Gegenstand der Erörterung in der mündlichen Verhandlung zunächst die Frage sei, ob im vorliegenden Verfahren noch eine Sachentscheidung getroffen werden könne. Sie wies auf die einschlägige Rechtsprechung der Beschwerdekammern hin, in der die Frage, ob ein während des Beschwerdeverfahrens Beitretender nach Rücknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren fortsetzen könne, unterschiedlich beurteilt worden sei.

IX. In der mündlichen Verhandlung wurden ausschließlich die Folgerungen erörtert, die sich aus der Rück-

II. Two notices of opposition were filed against the patent, both requesting that it be revoked in full. Opponent 1 withdrew its opposition in proceedings before the opposition division.

III. In a decision dated 25 August 1998, the opposition division found that the patent could be maintained in limited form.

IV. On 23 October 1998, opponent 2 (appellant) filed notice of appeal against this decision, at the same time paying the prescribed fee. On 18 December 1998 it filed a statement of the grounds for its appeal.

V. In the course of the appeal proceedings, two notices of intervention were filed. Intervener 1 then withdrew its intervention. Intervener 2 gave notice of its intervention in a reasoned statement on 22 April 2002, at the same time paying the opposition fee and the appeal fee. It proved that the patent proprietor (respondent) had, in a writ served on 21 January 2002, instituted proceedings against it for infringement of the patent in suit. No objections were made to the admissibility of its intervention, and none are apparent.

VI. In a summons issued on 29 January 2003, the parties were called to oral proceedings scheduled for 16 May 2003.

VII. The appellant and intervener 2 requested that the patent be revoked; the respondent ultimately requested that the patent be maintained on the basis of the set of claims submitted in a letter dated 16 April 2003.

VIII. On 14 May 2003 the appellant withdrew its appeal. In a fax dated 15 May 2003 the board informed the remaining parties that the first issue to be discussed at oral proceedings was whether a decision on the merits of the case could still be taken. It cited relevant board of appeal case law, which featured varying views of the entitlement of a third party who intervened during appeal proceedings to continue the proceedings after withdrawal of the sole appeal.

IX. All that was discussed at oral proceedings was the implications of withdrawal of the appeal for the

II. Deux oppositions ont été formées, visant l'une et l'autre à la révocation de l'intégralité du brevet. L'opposant 1 a retiré son opposition au cours de la procédure devant la division d'opposition.

III. Par décision en date du 25 août 1998, la division d'opposition a constaté que le brevet tel que limité pouvait être maintenu.

IV. L'opposant 2 (requérant) a formé un recours le 23 octobre 1998 contre cette décision et a acquitté en même temps la taxe prescrite. Il a déposé le mémoire exposant les motifs de son recours le 18 décembre 1998.

V. Deux interventions ont eu lieu pendant la procédure de recours. L'intervenant 1 a retiré son intervention. L'intervenant 2 a présenté une déclaration d'intervention motivée le lundi 22 avril 2002. Il a réglé en même temps les taxes d'opposition et de recours. Il a prouvé que le titulaire du brevet (intimé) avait engagé contre lui une action en contrefaçon du brevet litigieux, qui a été signifiée le 21 janvier 2002. Aucune objection à la recevabilité de son intervention n'a été soulevée ou n'était manifeste.

VI. Le 29 janvier 2003, les parties ont été citées à une procédure orale dont la date a été fixée au 16 mai 2003.

VII. Le requérant et l'intervenant 2 ont requis la révocation du brevet, l'intimé a demandé finalement le maintien du brevet sur la base du jeu de revendications remis par courrier en date du 16 avril 2003.

VIII. Le 14 mai 2003, le requérant a retiré son recours. Par télécopie en date du 15 mai 2003, la Chambre a informé les autres parties qu'elle s'attacherait d'abord à examiner pendant la procédure orale si une décision au fond pourrait encore être rendue dans la présente affaire. Elle a cité la jurisprudence pertinente des chambres de recours, qui ont exprimé des points de vue différents sur la question de savoir si un tiers intervenant pendant la procédure de recours pouvait poursuivre la procédure lorsque l'unique recours avait été retiré.

IX. Pendant la procédure orale, l'examen a porté exclusivement sur les conséquences que le retrait du

nahme der Beschwerde auf das Verfahren ergeben. Dabei vertrat die Beitretende 2 die Auffassung, das Verfahren sei fortzuführen. Hilfsweise beantragte sie, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorzulegen:

"1. Ist die dem anhängigen Einspruchsbeschwerdeverfahren Beitretende, die die Verfahrensvoraussetzungen des Artikel 105 EPÜ erfüllt hat und die Einspruchs- und Beschwerdegebühr entrichtet hat, berechtigt, nach Rücknahme der einzigen Beschwerde, das Verfahren selbstständig als Beschwerdeführerin fortzusetzen?"

2. Wenn Frage 1 bejaht wird, ist die Zahlung der Beschwerdegebühr unabdingbare Voraussetzung für die Stellung der Beitretenden als selbstständige Beschwerdeführerin?"

X. Demgegenüber war die Beschwerdegegnerin der Meinung, das Beschwerdeverfahren sei mit Rücknahme der Beschwerde beendet. Eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer hielt sie nicht für erforderlich, da sich die Antworten auf die Fragen mit hinreichender Deutlichkeit aus der bisherigen Rechtsprechung, insbesondere auch der Großen Beschwerdekammer ergäben.

Entscheidungsgründe

1. Die Rücknahme der einzigen Beschwerde beendet im Normalfall das Beschwerdeverfahren, so daß über die gestellten Sachanträge nicht mehr zu entscheiden ist (G 8/91, ABI. EPA 1993, 346). Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, ob etwas anderes gilt, weil während des Beschwerdeverfahrens ein wirksamer Beitritt erfolgt ist.

2. Diese Frage wurde in der bisherigen Rechtsprechung unterschiedlich beantwortet.

2.1 Ausgangspunkt der jüngeren Rechtsprechung ist die Entscheidung G 4/91 (ABI. EPA 1993, 707). In diesem Fall hatte keiner der Beteiligten des erstinstanzlichen Verfahrens die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des Patents angefochten. Die Große Beschwerdekammer entschied, daß ein Dritter – auch wenn die sonstigen Voraussetzungen eines Beitritts vorliegen – innerhalb der Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPÜ weder dem Verfahren beitreten, noch Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung einlegen kann. Sie begründete dies im wesentlichen mit der Erwägung, Voraussetzung für den Beitritt nach Artikel 105

appeal proceedings. Intervener 2 took the view that the proceedings should continue, submitting an auxiliary request that the following points of law be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"1. Is an intervener in pending opposition appeal proceedings who has complied with the procedural requirements of Article 105 EPC and paid the opposition fee and the appeal fee entitled to continue the proceedings independently as an appellant after the sole appeal has been withdrawn?"

2. If the answer to question 1 is yes, is payment of the appeal fee a necessary condition for the intervener's independent appellant status?"

X. The respondent on the other hand thought that appeal proceedings were terminated when the appeal was withdrawn. It saw no need to refer the matter to the Enlarged Board, as the answers to the above questions were sufficiently clear from existing case law, in particular that of the Enlarged Board.

Reasons for the decision

1. Appeal proceedings are normally terminated when the sole appeal is withdrawn, and there is then no need to decide on the substantive issues (G 8/91, OJ EPO 1993, 346). The question in the present case is whether the situation is different because there was a valid intervention during the appeal proceedings.

2. Case law offers varying answers to this question.

2.1 Recent rulings have been based on the decision in G 4/91 (OJ EPO 1993, 707). In that case, none of the parties to proceedings at first instance had contested the opposition division's decision to maintain the patent. The Enlarged Board of Appeal decided that third parties were not entitled to intervene or to appeal against the opposition division's decision during the appeal period provided for in Article 108 EPC, even if the other conditions for intervention were satisfied. The reason it gave was essentially that the existence of pending proceedings was by definition a prerequisite for intervention under Article 105 EPC. In the absence of an appeal from any of

recours comporte pour la procédure. L'intervenant 2 a soutenu à cet égard qu'il convenait de poursuivre la procédure. Il a requis, à titre subsidiaire, la saisine de la Grande Chambre de recours concernant les questions de droit suivantes :

"1. L'intervenant dans une procédure de recours en instance faisant suite à une opposition, qui a satisfait aux conditions de l'article 105 CBE en matière de procédure et qui a réglé les taxes d'opposition et de recours, a-t-il le droit de poursuivre la procédure en qualité de requérant indépendant lorsque l'unique recours a été retiré ?

2. Dans l'affirmative, l'intervenant doit-il acquitter la taxe de recours pour pouvoir obtenir la qualité de requérant indépendant ?"

X. L'intimé était en revanche de l'avis que le retrait du recours avait pour effet de mettre fin à la procédure de recours. Il n'a pas considéré que la saisine de la Grande Chambre de recours était nécessaire, au motif que la jurisprudence existante, notamment celle de la Grande Chambre de recours, donnait des réponses suffisamment claires aux questions posées.

Motifs de la décision

1. En règle générale, le retrait de l'unique recours met fin à la procédure de recours, et il n'est donc plus nécessaire de statuer sur les requêtes sur le fond (G 8/91, JO OEB 1993, 346). Dans la présente affaire, la question se pose de savoir s'il convient de procéder autrement, du fait qu'un tiers est valablement intervenu dans la procédure de recours.

2. Dans la jurisprudence existante, les chambres de recours ont apporté des réponses différentes à cette question.

2.1 La jurisprudence récente est fondée sur la décision G 4/91 (JO OEB 1993, 707), dans laquelle aucune des parties à la procédure devant la première instance n'avait attaqué la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet. La Grande Chambre de recours a estimé qu'un tiers ne pouvait ni intervenir dans la procédure, ni former de recours contre la décision de la division d'opposition pendant le délai de recours visé à l'article 108 CBE, et ce même s'il a satisfait aux autres conditions attachées à l'intervention. A l'appui de sa décision, elle a principalement considéré que l'intervention au titre de l'article 105 CBE suppose, par définition, qu'une procédure est

EPÜ sei definitionsgemäß ein anhängiges Verfahren. Zum Zeitpunkt der Beitrittserklärung sei mangels einer Beschwerde eines der Beteiligten kein Verfahren mehr anhängig gewesen.

In der folgenden Entscheidung G 1/94 (ABI. EPA 1994, 787) hielt die Große Beschwerdekammer einen Beitritt im Lauf eines Beschwerdeverfahrens für zulässig. Sie fand weder im Wortlaut noch im Zweck des Artikel 105 EPÜ eine eindeutige Antwort auf die Frage, ob das Einspruchsverfahren im Sinne der Vorschrift auch ein nachfolgendes Beschwerdeverfahren einschlieÙe. Unter Rückgriff auf die Materialien zum EPÜ lieÙ sie schließlich den Beitritt während des Beschwerdeverfahrens zu, da dies dem Willen des Gesetzgebers entspreche (a. a. O., Gründe Nr. 8 bis 10). Ferner entschied sie, der Beitretende könne sich auf neue Einspruchsgründe berufen. Wenn sich der Beitretende nicht mit allen verfügbaren Gründen gegen den Angriff des Patentinhabers verteidigen könne, werde der Zweck des Beitritts verfehlt (a. a. O., Gründe Nr. 13). Weitere im Vorlageverfahren aufgeworfene Fragen zur Ausgestaltung des Beitrittsverfahrens beantwortete die Große Beschwerdekammer nicht, weil diese in konkreten Fällen auf der Grundlage der Argumente der Beteiligten entschieden werden sollten. Dazu gehörte insbesondere die Frage, ob der Beitretende eine Beschwerdegebühr zu entrichten habe (a. a. O., Gründe Nr. 11).

2.2 Hierzu ergingen kurz darauf zwei voneinander abweichende Entscheidungen.

Zunächst wurde in dem Verfahren, das zu dem ohne Entscheidung erledigten Vorlageverfahren G 6/93 geführt hatte, nach Beantwortung der Vorlagefrage in G 1/94 die Beschwerdegebühr erstattet, weil diese für die Wirksamkeit des Beitritts nicht erforderlich sei (T 27/92 vom 25. Juli 1994, zitiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 4. Aufl. 2001, VII.D.5.4.2). Aus Gründen der Rechtssicherheit könnten für den Beitritt keine anderen als die in Artikel 105 EPÜ vorgeschriebenen Erfordernisse verlangt werden. Es könne dahinstehen, ob der Beitretende durch Zahlung der Beschwerdegebühr seine Rechtsstellung in dem Sinne beeinflussen könne, daß er die Stellung eines unabhängigen Beschwerdeführers erhalte (Gründe Nr. 6).

the parties, the proceedings were no longer pending when the notice of intervention was filed.

Subsequently, in G 1/94 (OJ EPO 1994, 787), the Enlarged Board found intervention during appeal proceedings to be admissible. Neither in the wording nor in the purpose of Article 105 EPC could it find an unambiguous answer to the question whether the term "opposition proceedings" as used in that provision also comprised any subsequent appeal proceedings. After consulting the travaux préparatoires, it ultimately admitted intervention during appeal proceedings, as being in keeping with the intention of the legislator (loc. cit., Reasons 8 to 10). It also decided that the intervener could raise fresh grounds for opposition. If the intervener were unable to use all available grounds to defend himself against the patentee's attack, the purpose of intervention would be defeated (loc. cit., Reasons 13). The Enlarged Board did not answer other questions concerning formal aspects of intervention which arose during the referral proceedings, because they ought to be decided in individual cases on the basis of the parties' arguments. That included the matter of whether the intervener was required to pay an appeal fee (loc. cit., Reasons 11).

2.2 On this basis, two divergent decisions were taken shortly afterwards.

First, after the referred question in G 1/94 had been answered, the appeal fee in the case which had led to referral G 6/93 (settled without a decision) was refunded because it was not needed to make the intervention valid (T 27/92 of 25 July 1994, cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 4th ed. 2001, VII.D.5.4.2). For the sake of legal certainty, intervention could not be made subject to any requirements other than those laid down in Article 105 EPC. There was no need to decide whether the intervener, by paying the appeal fee, could influence his legal position to the extent of acquiring independent appellant status (Reasons 6).

en instance. Or, lorsque la déclaration d'intervention a été produite, plus aucune procédure n'était pendante, aucune des parties n'ayant formé de recours.

Dans la décision suivante G 1/94 (JO OEB 1994, 787), la Grande Chambre de recours a considéré qu'une intervention au cours d'une procédure de recours était recevable, ni le libellé ni la finalité de l'article 105 CBE ne fournissant en effet de réponse claire à la question de savoir si la procédure d'opposition englobe également, au sens de l'article précité, une procédure de recours ultérieure. S'appuyant sur les travaux préparatoires à la CBE, elle a conclu à la recevabilité de l'intervention au stade de la procédure de recours, conforme, selon elle, à l'intention du législateur (loc. cit. points 8 à 10 des motifs). La Grande Chambre de recours a déclaré en outre que l'intervenant pouvait invoquer de nouveaux motifs d'opposition. D'après elle, si l'intervenant ne peut se défendre par tous les moyens à sa disposition contre l'action du titulaire du brevet, la finalité de l'intervention n'est pas respectée (loc. cit. point 13 des motifs). La Grande Chambre de recours n'a pas répondu aux questions supplémentaires qui ont été abordées dans le cadre de la saisine à propos de certains aspects de la procédure d'intervention, considérant qu'il convient de trancher en la matière au cas par cas, à la lumière des arguments avancés par les parties. Parmi ces questions, il y avait notamment celle de savoir si l'intervenant doit acquitter une taxe de recours (loc. cit. point 11 des motifs).

2.2 Deux décisions divergentes ont été rendues en la matière peu de temps après.

En premier lieu, dans la procédure qui a conduit à la saisine G 6/93, close sans qu'une décision soit prise, la taxe de recours a été remboursée après que la Grande Chambre de recours a répondu à la question dont elle avait été saisie dans la procédure G 1/94, car la validité de l'intervention ne dépendait pas de cette taxe (décision T 27/92 en date du 25 juillet 1994, citée dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 4^e édition 2001, VII.D.5.4.2). La chambre a établi qu'en vertu du principe de sécurité juridique, seules les conditions visées à l'article 105 CBE sont exigibles en ce qui concerne l'intervention. Elle a estimé qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question de savoir si, en payant la taxe de recours, l'intervenant peut obtenir une autre qualité, à savoir celle de requérant indépendant (point 6 des motifs).

Ausdrücklich abweichend hiervon wurde in T 1011/92 vom 16. September 1994 (zitiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, a. a. O.) entschieden, der während des Beschwerdeverfahrens Beitretende habe sowohl die Einspruchswie auch die Beschwerdegebühr zu entrichten. In der vorliegenden Situation sei der Einspruch in entsprechender Anwendung von Artikel 105 (2) letzter Satz EPÜ als Beschwerde zu behandeln. Der Beitretende habe die Befugnisse eines Beschwerdeführers und müsse auch dessen Pflichten übernehmen. Er könne das Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der einzigen Beschwerde selbständig fortsetzen (Gründe Nr. 3.4 f).

2.3 In der Folge kam die Mehrzahl der Entscheidungen, abweichend von T 1011/92 (a. a. O.) zu dem Ergebnis, für die Zulässigkeit des Beitritts während des Beschwerdeverfahrens sei die Entrichtung der Beschwerdegebühr nicht erforderlich (T 195/93 vom 4. Mai 1995, zitiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, a. a. O., vgl. Sachverhalt Nr. II f; T 467/93 vom 13. Juni 1995, nicht im ABl. EPA, Gründe Nr. 2; T 684/92 vom 25. Juli 1995, nicht im ABl. EPA, Gründe Nr. 2; T 471/93 vom 5. Dezember 1995, zitiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, a. a. O., Gründe Nr. 2.5 f; T 590/94, vom 3. Mai 1996, zitiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, a. a. O., Gründe Nr. 2.5; T 144/95 vom 26. Februar 1999, zitiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, a. a. O., Gründe Nr. 2.8; T 1001/97 vom 25. Januar 2000, nicht im ABl. EPA, Gründe Nr. 6; T 989/96 vom 5. Juli 2001 und T 886/96 vom 6. Juli 2001, beide zitiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA im Jahr 2001, Sonderausgabe zum ABl. EPA 2002, S. 76).

Abweichend hiervon folgt T 517/97 (ABl. EPA 2000, 515, Sachverhalt Nr. IV, Gründe Nr. 2 und 9) der Entscheidung T 1011/92, nach der die Beschwerdegebühr zu zahlen ist.

2.4 Weniger deutlich ist die Entwicklung der Rechtsprechung, was die Möglichkeit des Beitretenden angeht, durch sozusagen freiwillige Zahlung der Beschwerdegebühr eine selbständige Stellung als Beschwerdeführer zu erlangen. Einige Entscheidungen, die diese Frage ansprechen, lassen

This view was explicitly contradicted in T 1011/92 of 16 September 1994 (cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, loc. cit.), where it was decided that an intervener in pending appeal proceedings had to pay both the opposition fee and the appeal fee. In the case in point, the opposition was to be treated as an appeal, the last sentence of Article 105(2) EPC applying mutatis mutandis. The intervener had the rights of an appellant and also had to assume his obligations. He could continue the appeal proceedings independently after withdrawal of the sole appeal (Reasons 3.4 ff).

2.3 Thereafter, unlike T 1011/92 (loc. cit.), most decisions concluded that the appeal fee did not have to be paid to make intervention during appeal proceedings admissible (T 195/93 of 4 May 1995, cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, loc. cit., see Summary of facts II ff; T 467/93 of 13 June 1995, not in OJ EPO, Reasons 2; T 684/92 of 25 July 1995, not in OJ EPO, Reasons 2; T 471/93 of 5 December 1995, cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, loc. cit., Reasons 2.5 ff; T 590/94 of 3 May 1996, cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, loc. cit., Reasons 2.5; T 144/95 of 26 February 1999, cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, loc. cit., Reasons 2.8; T 1001/97 of 25 January 2000, not in OJ EPO, Reasons 6; T 989/96 of 5 July 2001 and T 886/96 of 6 July 2001, both cited in EPO Board of Appeal Case Law in 2001, Special edition of the Official Journal 2002, p. 76).

Conversely, T 517/97 (OJ EPO 2000, 515, Summary of facts IV, Reasons 2 and 9) followed T 1011/92 in finding that the appeal fee had to be paid.

2.4 The trend is less clear in case law concerning the possibility for the intervener to acquire independent appellant status by "voluntarily" paying the appeal fee. Some decisions that have touched on this question have left it open because it was not material to the decision (T 27/92,

S'écartant explicitement de ce point de vue, la décision T 1011/92 en date du 16 septembre 1994 (citée dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, loc. cit.), dispose que l'intervenant dans une procédure de recours doit acquitter à la fois la taxe d'opposition et la taxe de recours. La chambre a affirmé dans cette affaire qu'il convenait de traiter l'opposition en tant que recours, par analogie avec l'article 105(2) CBE, dernière phrase. L'intervenant a les droits d'un requérant mais doit aussi assumer les obligations qui incombent à ce dernier. Il peut poursuivre de manière indépendante la procédure de recours si le seul et unique recours est retiré (points 3.4 et suivants des motifs).

2.3 Les décisions rendues par la suite, divergeant de la décision T 1011/92 (loc. cit.), ont abouti dans leur majorité à la conclusion selon laquelle le paiement de la taxe de recours n'est pas une condition de recevabilité de l'intervention pendant la procédure de recours (décision T 195/93 en date du 4 mai 1995, citée dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, loc. cit., cf. points II et suivants de l'exposé des faits ; T 467/93 en date du 13 juin 1995, non publiée au JO OEB, point 2 des motifs ; T 684/92 en date du 25 juillet 1995, non publiée au JO OEB, point 2 des motifs ; T 471/93 en date du 5 décembre 1995, citée dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, loc. cit., point 2.5 et suivants des motifs ; T 590/94 en date du 3 mai 1996, citée dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, loc. cit., point 2.5 des motifs ; T 144/95 en date du 26 février 1999, citée dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, loc. cit., point 2.8 des motifs ; T 1001/97 en date du 25 janvier 2000, non publiée au JO OEB, point 6 des motifs ; T 989/96 en date du 5 juillet 2001 et T 886/96 en date du 6 juillet 2001, citées toutes deux dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB en 2001, édition spéciale du JO OEB 2002, 76).

En revanche, la décision T 517/97 (JO OEB 2000, 515, point IV de l'exposé des faits, points 2 et 9 des motifs), s'appuie sur la décision T 1011/92, selon laquelle la taxe de recours doit être payée.

2.4 La jurisprudence a évolué de manière moins claire sur un autre point, à savoir la possibilité pour l'intervenant d'obtenir la qualité de requérant indépendant en acquittant la taxe de recours de sa propre initiative. Certaines décisions qui ont traité cette question l'ont laissée en sus-

sie dahingestellt, weil sie nicht entscheidungserheblich war (T 27/92, a. a. O.; T 471/93, a. a. O.; T 590/94, a. a. O.; T 1001/97, a. a. O.).

Dagegen lehnt die Entscheidung T 144/95 (a. a. O.) diese Möglichkeit ausdrücklich ab. Dies wird mit dem Fehlen der Voraussetzungen von Artikel 107 Satz 1 EPÜ in der Person des Beitretenden und mit dem Fristverfall für die Beschwerdegebühr in Artikel 108 EPÜ begründet. Dem folgen im Ergebnis die Entscheidungen T 989/96 und T 886/96 (a. a. O., unter Hinweis auf T 144/95).

3. Die Beitretende hat sich für ihren Standpunkt in erster Linie auf die Entscheidungen G 1/94 und T 1011/92 (a. a. O.) berufen. Ihrer Auffassung nach macht die Beitrittsmöglichkeit im Beschwerdeverfahren keinen Sinn, wenn der Beitretende keine vom beschwerdeführenden Einsprechenden unabhängige Rechtsstellung erlangen kann. Der Zweck des Beitritts sei gerade, daß der Verletzungsbeklagte bestehende Widerrufsgründe im zentralen europäischen Einspruchsverfahren geltend machen könne und nicht auf das nationale Nichtigkeitsverfahren verwiesen werde. Daher müsse das Einspruchsbeschwerdeverfahren als Teil des Einspruchsverfahrens im Sinne von Artikel 105 (1) EPÜ angesehen werden.

Artikel 105 (2) EPÜ lasse den Beitritt im Beschwerdeverfahren unregelt. Diese Regelungslücke sei dahin zu schließen, daß in analoger Anwendung von Artikel 105 (2) Satz 3 EPÜ der Beitritt im Einspruchsbeschwerdeverfahren als Beschwerde anzusehen sei. Die Erfüllung von Formerfordernissen der Beschwerde, die der Beitretende zum Zeitpunkt des Beitritts nicht mehr erfüllen könne, dürfe von ihm auch nicht verlangt werden. In dieser Hinsicht sei Artikel 105 (2) EPÜ in analoger Anwendung als Sondervorschrift gegenüber Artikel 107 Satz 1 EPÜ anzusehen, für dessen Tragweite ohnehin aus den Fassungen in den drei Amtssprachen unterschiedliche Folgerungen hergeleitet werden könnten. Auch der Grundsatz, daß nur der Beschwerdeführer über die Anhängigkeit der von ihm eingelegten Beschwerde verfügen könne, finde hier keine Anwendung, weil er im Widerspruch zur selbständigen Verfahrensstellung des Beitretenden stehe. Mit der Zahlung der Beschwerdegebühr und durch ihre Erklärungen in der Begründung des Beitritts habe die Beitretende auch klar zum Ausdruck gebracht, daß sie die selbständige Stellung als Beschwerdeführerin erlangen wolle.

loc. cit.; T 471/93, loc. cit.; T 590/94, loc. cit.; T 1001/97, loc. cit.).

On the other hand, T 144/95 (loc. cit.) explicitly rejected this possibility, on the grounds that the intervener did not meet the requirements of Article 107, first sentence, EPC and that the time limit for paying the appeal fee set out in Article 108 EPC had expired. The same conclusion was reached in T 989/96 and T 886/96 (loc. cit., citing T 144/95).

3. The intervener based its position primarily on G 1/94 and T 1011/92 (loc. cit.). It held that there was no point in being able to intervene in appeal proceedings if the intervener could not acquire a legal status independently of the appellant/opponent. The whole purpose of intervention was for the assumed infringer to be able to raise existing grounds for revocation in the centralised European opposition procedure and not to be referred to the national revocation procedure. Hence opposition appeal proceedings had to be considered part of opposition proceedings within the meaning of Article 105(1) EPC.

Article 105(2) EPC left intervention in appeal proceedings unregulated. This lacuna had to be filled by treating intervention in opposition appeal proceedings as an appeal, the third sentence of Article 105(2) EPC applying *mutatis mutandis*. At the time of intervention, the intervener was not in a position to meet the formal requirements for an appeal and could not be expected to do so. In that respect, Article 105(2) EPC should *mutatis mutandis* be seen as a special instance of Article 107, first sentence, EPC, for the scope of which in any case different conclusions could be drawn from the versions in the three official languages. The principle that only the appellant could decide whether his appeal should stand was not applicable here either, because it conflicted with the independent procedural status of the intervener. By paying the appeal fee and stating the grounds for its intervention, the intervener had also clearly indicated that it wished to acquire independent appellant status.

pens car elle ne présentait pas d'importance pour la décision (T 27/92, loc. cit. ; T 471/93, loc. cit. ; T 590/94, loc. cit. ; T 1001/97, loc. cit.).

A l'opposé, la décision T 144/95 (loc. cit.) rejette expressément cette possibilité, au motif que l'intervenant ne remplit pas les conditions de l'article 107 CBE, première phrase, et que le délai de paiement de la taxe de recours prévu à l'article 108 CBE a expiré. Les décisions T 989/96 et T 886/96 ont abouti à la même conclusion (loc. cit. ; avec référence à l'affaire T 144/95).

3. Pour défendre son point de vue, l'intervenant a invoqué en premier lieu les décisions G 1/94 et T 1011/92 (loc. cit.). Il estime que la possibilité d'intervenir dans la procédure de recours n'a pas de sens si l'intervenant ne peut obtenir une position juridique indépendante de l'opposant requérant. La finalité de l'intervention est précisément de permettre au contrefacteur présumé de faire valoir, pendant la procédure d'opposition européenne centralisée, des motifs de révocation existants et, partant, de ne pas devoir engager une action en nullité au plan national. C'est la raison pour laquelle il convient de considérer que la procédure de recours faisant suite à une opposition fait partie intégrante de la procédure d'opposition au sens de l'article 105(1) CBE.

L'article 105(2) CBE est muet en ce qui concerne l'intervention dans la procédure de recours. D'après l'intervenant, il convient de combler cette lacune en appliquant par analogie l'article 105(2) troisième phrase CBE, afin d'assimiler à un recours l'intervention dans la procédure de recours faisant suite à une opposition. De plus, on ne saurait exiger de l'intervenant qu'il satisfasse aux conditions de forme du recours, alors qu'il n'est plus en mesure de le faire au moment de son intervention. A cet égard, il y a lieu de considérer l'application par analogie de l'article 105(2) CBE comme une disposition particulière eu égard à l'article 107 CBE, première phrase, dont la portée peut donner lieu, du reste, à des conclusions différentes dans les trois langues officielles. Par ailleurs, le principe selon lequel seul le requérant peut décider du maintien du recours qu'il a formé ne s'applique pas en l'espèce, car il est en contradiction avec la qualité de l'intervenant pour agir de manière indépendante au regard du droit procédural. Or, en payant la taxe de recours et en exposant les motifs de son intervention, l'intervenant a indiqué expressément qu'il souhaitait obtenir la qualité de requérant indépendant.

Die entgegenstehende jüngste Entscheidung T 886/96 (a. a. O.) könne demgegenüber nicht überzeugen. Sie sei überdies auch nicht einschlägig, weil es sich dort um eine Beschwerde des Patentinhabers nach Widerruf des Patents gehandelt habe und demgemäß mit Rücknahme der Beschwerde das Verfahren zugunsten des Beitretenden beendet sei.

4. Die Beschwerdegegnerin trug vor, beim Einspruchsbeschwerdeverfahren handle es sich um ein gerichtliches Verfahren. Dies werde nach allgemeinen Grundsätzen vom Beschwerdeführer in Gang gesetzt und könne auch von diesem durch Rücknahme der Beschwerde beendet werden. Die Entscheidung G 1/94 habe zwar eine Ausnahme vom Beibringungsgrundsatz zur Folge, da dem Beitretenden erlaubt werde, sich auf neue Gründe zu berufen, die der beschwerdeführende Einsprechende ohne Zustimmung des Patentinhabers nicht mehr in das Verfahren einbringen könne. Dies bedeute aber nicht, daß auch der Verfügungsgrundsatz eingeschränkt werde, nach dem ein Verfahren derjenige beenden könne, der es eingeleitet habe. Die Bejahung einer selbständigen Verfahrensstellung für den Beitretenden hätte in diesem Zusammenhang eine Beschneidung der Rechtsposition des Beschwerdeführers zur Folge. Für diesen bedeute die Möglichkeit, das Verfahren beenden zu können, ein Mittel, das er in Verhandlungen mit dem Patentinhaber benutzen könne, um den Rechtsstreit einvernehmlich zu beenden. Eine Befugnis des Beitretenden, das Verfahren fortzusetzen, würde die Einigungsmöglichkeiten zwischen Beschwerdeführer und Beschwerdegegner und damit ggf. zwischen Patentinhaber und potentiell Patentverletzer einschränken.

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin sollte in G 1/94 (a. a. O.) der Beitretenden im Interesse der Verfahrensökonomie nur die Gelegenheit gegeben werden, ein ohnehin anhängiges Beschwerdeverfahren zu benutzen, um sich gegen das Patent zu verteidigen. Dieser Gedanke rechtfertige es aber nicht, dem Beitretenden die Möglichkeit zu eröffnen, ein wegen Rücknahme der Beschwerde nicht mehr anhängiges Verfahren gegen den Willen der Verfahrensbeteiligten weiter zu betreiben. Vielmehr mache G 1/94 deutlich, daß es ohne die Beschwerde des Beschwerdeführenden keine Beteiligung des Beitretenden geben könne.

Daher könne auch nicht von einer Regelungslücke in Artikel 105 (2) EPÜ gesprochen werden. Absatz 2 Satz 3

The recent divergent decision in T 886/96 (loc. cit.) was unconvincing in comparison. Furthermore, it was not relevant, as it concerned an appeal by the patent proprietor after revocation of his patent, and accordingly the proceedings had ended in the intervener's favour with the withdrawal of the appeal.

4. The respondent argued that opposition appeal proceedings were judicial proceedings. In accordance with general principles these were instituted by the appellant, who could also terminate them by withdrawing his appeal. The decision in G 1/94 did entail an exception to the adversary principle, as it allowed the intervener to raise new grounds that the appellant/opponent was no longer entitled to introduce into the proceedings without the approval of the patent proprietor. Yet that did not also mean a restriction of the principle of free party disposition, under which proceedings could be terminated by the party who instituted them. In that context, granting the intervener independent procedural status would be a restraint on the rights of the appellant, for whom the entitlement to terminate the proceedings was a mechanism he could use in negotiations with the patent proprietor in order to end a dispute by mutual agreement. Giving the intervener the right to continue the proceedings would restrict the scope for settlements between appellant and respondent and hence between patent proprietor and potential patent infringer.

In the respondent's view, the idea behind G 1/94 (loc. cit.) was simply to give the intervener a chance to use appeal proceedings that were already pending to defend himself against the patent, in the interests of procedural economy. Yet that was no justification for entitling the intervener to continue proceedings against the wishes of the parties when they were no longer pending owing to withdrawal of the appeal. G 1/94 in fact made it clear that without the appellant's appeal there could be no intervention.

Hence there could also be no question of a lacuna in Article 105(2) EPC, the third sentence of which in fact

L'intervenant estime que la décision la plus récente qui a abouti à un jugement contraire, à savoir l'affaire T 886/96 (loc. cit.), ne peut convaincre. Elle n'est pas, de surcroît, pertinente, étant donné qu'elle porte sur un recours que le titulaire d'un brevet a formé à la suite de la révocation de son brevet, et que la procédure s'est conclue en faveur de l'intervenant, le requérant ayant retiré son recours.

4. L'intimé a soutenu que la procédure de recours faisant suite à une opposition était une procédure relevant du contentieux administratif. En principe, c'est le requérant qui introduit une telle procédure, à laquelle il a également la possibilité de mettre fin en retirant son recours. La décision G 1/94 crée, certes, une exception au principe accusatoire, étant donné que l'intervenant se voit autorisé à invoquer de nouveaux motifs que l'opposant requérant ne peut plus introduire dans la procédure sans le consentement du titulaire du brevet. Cependant, cela n'a pas pour effet supplémentaire de limiter le principe de la libre disposition de l'instance, selon lequel c'est celui qui a introduit une procédure qui peut y mettre fin. Le fait d'admettre que l'intervenant a qualité pour agir de manière indépendante dans la procédure aurait pour conséquence, à cet égard, d'affaiblir la position juridique du requérant. Pour ce dernier, la possibilité de clore la procédure représente un moyen de régler le litige à l'amiable avec le titulaire du brevet pendant la procédure. Le fait que l'intervenant ait le droit de poursuivre la procédure réduirait les possibilités d'entente entre le requérant et l'intimé et donc entre le titulaire du brevet et un éventuel contrefacteur.

L'intimé estime que dans la décision G 1/94 (loc. cit.), l'intervenant devait se voir accorder uniquement l'occasion, dans un souci d'économie de la procédure, d'utiliser la procédure de recours déjà en instance pour se défendre contre le brevet. Néanmoins, cette idée ne justifie pas que l'on offre à l'intervenant la possibilité de continuer à mener, contre la volonté des parties concernées, une procédure qui a été close à la suite du retrait du recours. La décision G 1/94 établit d'ailleurs qu'il ne peut y avoir de participation de l'intervenant sans le recours formé par le requérant.

On ne peut donc parler de lacune dans les dispositions de l'article 105(2) CBE. Le paragraphe 2, troi-

der Bestimmung sei vielmehr eine Ausnahmenvorschrift, da sie eine Beteiligung ohne eigenen Einspruch und eigene Beschwerde ermögliche. Als Ausnahmenvorschrift sei sie aber eng auszulegen. Die vorliegende Situation müsse analog zur Rücknahme des Einspruchs gesehen werden. Erfolge diese in erster Instanz, könne das Einspruchsverfahren nach Regel 60 (2) EPU von Amts wegen weiter betrieben werden. Geschehe dasselbe im Beschwerdeverfahren, so beende die Rücknahme des Einspruchs durch den einzigen Beschwerdeführer unmittelbar das Beschwerdeverfahren (G 8/93, ABl. EPA 1994, 887). Die Auffassung der Beitretenden werfe zudem die weitere Frage auf, ob bei einer Verselbständigung der Verfahrensstellung des Beitretenden sogar ursprünglich nicht angegriffene Teile eines Patents durch den Beitritt angegriffen werden könnten.

Die Zahlung der Beschwerdegebühr sei auch kein geeigneter Anknüpfungspunkt für die Schaffung einer Stellung als selbständiger Beteiligter. Die Beschwerdegebühr sei nur ein Element einer zulässigen Beschwerde und könne nicht aus diesem Zusammenhang gelöst werden. Ihre wirksame Zahlung sei auch nur innerhalb der gesetzlich geregelten Frist vorgehen (T 144/95, a. a. O.).

5. Die Kammer kann aus der bisherigen Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer keine eindeutige Antwort auf die hier relevanten Fragen ableiten.

5.1 Keine der Parteien kann sich für ihre Auffassung auf die Entscheidung G 1/94 (a. a. O.) berufen. Dies ergibt sich schon daraus, daß diese Entscheidung ausdrücklich nur über die Frage der Zulässigkeit des Beitritts während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens und die zulässigen Beitrittsgründe entschieden hat und die weitere Ausgestaltung bewußt der zukünftigen Rechtsprechung überlassen wollte (s. o. 2.1). Die Große Beschwerdekammer hat auch den hier bestehenden Interessenkonflikt gesehen: Auf der einen Seite steht das Interesse des von einem Verletzungsverfahren Bedrohten, dem eine effektive Verteidigung schon im zentralen europäischen Einspruchsverfahren ermöglicht werden soll. In die gleiche Richtung geht das Interesse an der Vermeidung unnötiger Doppelarbeit vor den nationalen

amounted to an exemption, as it made it possible to be a party without filing an independent opposition or appeal. Being an exemption, however, it had to be interpreted narrowly. The present situation had to be seen as analogous to withdrawal of opposition. If that happened at first instance, the EPO could continue opposition proceedings of its own motion in accordance with Rule 60(2) EPC. If it happened at the appeal stage, withdrawal of opposition by the sole appellant immediately terminated the appeal proceedings (G 8/93, OJ EPO 1994, 887). The intervener's view raised the further question whether giving the intervener independent procedural status might even mean that parts of a patent not originally opposed could be attacked by the intervention.

Nor was payment of the appeal fee sufficient to confer independent party status. The appeal fee was only one element of an admissible appeal and could not be taken out of that context. To be valid it had to be paid within the statutory time limit (T 144/95, loc. cit.).

5. The board cannot find a clear answer to the questions at issue here in the existing case law of the Enlarged Board of Appeal.

5.1 None of the parties can base its view on G 1/94 (loc. cit.), not least because that decision explicitly ruled only on the admissibility of intervention in pending appeal proceedings and on the admissible grounds for intervention, deliberately leaving any other aspects to be decided on later by the boards of appeal (see 2.1 above). The Enlarged Board also saw the conflict of interests that exists here. On the one hand there is the interest of a third party threatened with infringement proceedings in being able to mount an effective defence during the central European opposition procedure, allied with the avoidance of unnecessary duplication of work before national courts and the need for a unified decision on the validity of the patent. On the other hand there is the interest of the patent proprietor in avoiding the

sième phrase, dudit article constitue plutôt une disposition dérogatoire, puisqu'il permet à un tiers de participer à une procédure sans avoir formé sa propre opposition ou son propre recours. De par son caractère dérogatoire, cette disposition doit cependant être interprétée de manière étroite. Dans la présente espèce, il convient de se placer dans la situation où l'opposition a été retirée. Si l'opposition est retirée en première instance, la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office, conformément à la règle 60(2) CBE. Si l'opposition est retirée pendant la procédure de recours, le retrait de l'opposition par l'unique requérant met fin immédiatement à la procédure de recours (G 8/93, JO OEB 1994, 887). L'opinion défendue par l'intervenant soulève en outre une question supplémentaire, celle de savoir si, lorsque l'intervenant obtient la qualité pour agir de manière indépendante dans la procédure, certaines parties d'un brevet qui n'avaient initialement pas été contestées pourraient elles aussi être attaquées à la suite de l'intervention.

De plus, le paiement de la taxe de recours n'est pas un critère approprié pour accorder à un intervenant la qualité de partie indépendante à une procédure. La taxe de recours, qui n'est qu'un élément constitutif de la recevabilité d'un recours, ne peut être isolée de son contexte. Le paiement de la taxe n'est en outre valable que s'il est effectué dans le délai réglementaire fixé (T 144/95, loc. cit.).

5. La jurisprudence existante de la Grande Chambre de recours ne permet pas à la Chambre de déduire de réponse claire aux questions qui se posent en l'espèce.

5.1 Aucune des parties ne peut invoquer, à l'appui de son point de vue, la décision G 1/94 (loc. cit.), et ce pour plusieurs raisons. D'une part, cette décision ne porte expressément que sur la question de la recevabilité de l'intervention pendant une procédure de recours en instance et sur les motifs recevables d'une intervention, la Grande Chambre de recours laissant délibérément le soin à la jurisprudence future (cf. point 2.1 loc. cit.) de statuer sur les autres aspects. D'autre part, la Grande Chambre de recours a relevé le conflit d'intérêts qui existe ici : il y a d'abord l'intérêt du tiers menacé par une action en contrefaçon, qui doit être mis en mesure de se défendre efficacement dès le stade de la procédure d'opposition européenne centralisée. Il y a aussi, dans le même ordre d'idées, l'intérêt d'éviter une répétition inutile

Gerichten und an einheitlicher Entscheidung über den Bestand des Patents. Demgegenüber steht das Interesse des Patentinhabers, der verfahrensrechtliche Komplikationen und Verzögerungen, die der Beitritt mit sich bringen kann, vermeiden will (a. a. O., Gründe Nr. 7 und 13). Diesem Interesse des Patentinhabers wollte der Gesetzgeber jedenfalls teilweise Rechnung tragen. Er hat demgemäß zwar vorgesehen, daß der Beitritt wie ein Einspruch behandelt wird, aber zugleich Ausnahmen von diesem Grundsatz zugelassen (Artikel 105 (2) letzter Halbsatz in Verbindung mit Regel 57 (4) EPÜ; vgl. Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, Bericht über die zweite Sitzung des Koordinierungsausschusses, Dok. BR/209/72 vom 6. Juni 1972, Rdn. 73). Angesichts der dargestellten Interessenlage hat die Große Beschwerdekammer keine über die Beantwortung der Vorlagefragen hinausgehenden rechtlichen Folgerungen gezogen, und selbst die zugunsten des Beitretenden in der Beantwortung der Vorlagefragen gezogenen Schlüsse sind angesichts der unklaren Gesetzeslage im wesentlichen auf den Willen des Gesetzgebers gestützt.

5.2 Im übrigen erscheint die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer in folgender Hinsicht einschlägig:

5.2.1 Die Entscheidung G 2/91 (ABl. EPA 1992, 206) statuiert den in der mündlichen Verhandlung vor dieser Kammer erörterten allgemeinen Grundsatz des Verfahrensrechts, daß allein der Beschwerdeführer über die Anhängigkeit der von ihm eingeleiteten Beschwerde verfügen und mit Rücknahme der Beschwerde das Verfahren beenden kann (bestätigt in G 8/91 und G 8/93, a. a. O.). Damit beseitigt er die Entscheidungskompetenz der Kammer und ihre Befugnis, "einen Sachverhalt zu ermitteln" (G 9/92, ABl. EPA, 1994, 875, Gründe Nr. 3). Dies galt im Fall der Entscheidung G 2/91 zu Lasten des Beschwerdegegners, der das Verfahren nach Rücknahme der einzigen Beschwerde nicht fortführen kann. Hier fragt sich, ob dies auch zu Lasten des Beitretenden gilt. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß es die Große Beschwerdekammer in G 4/91 (a. a. O) dem Verletzungsbeklagten verwehrt hat, ein Beschwerdeverfahren selbst einzuleiten, weil sie die Möglichkeit des Beitritts nur bei einem anhängigen Beschwerdeverfahren als gegeben ansah. Die Frage, ob auch im vorliegenden Zusammenhang die Befugnis, über die Beendigung des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden, allein aus der Einleitung

procedural complications and delay that intervention may entail (loc. cit., Reasons 7 and 13). The legislator intended to make at least some allowance for the latter interest. While providing that an intervention is to be treated as an opposition, he also permitted exceptions to that principle (Article 105(2), last sentence, in conjunction with Rule 57(4) EPC; see Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents, Minutes of the second meeting of the Co-ordinating Committee, BR/209/72 of 6 June 1972, point 73). Given these varying interests, the Enlarged Board drew no legal conclusions beyond answering the questions referred to it; and because the legal situation is so unclear, even the conclusions in the intervener's favour in its answers are largely based on the intention of the legislator.

5.2 Otherwise, Enlarged Board case law seems relevant in the following respects:

5.2.1 G 2/91 (OJ EPO 1992, 206) cites the general principle of procedural law, discussed at oral proceedings before the present board, that the appellant alone can decide whether the appeal he filed is to stand and can terminate the proceedings by withdrawing his appeal (upheld in G 8/91 and G 8/93, loc. cit.). He thereby takes away the board's power to decide and its authority to "examine the facts" (G 9/92, OJ EPO 1994, 875, Reasons 3). In G 2/91 this applied to the disadvantage of the respondent, who was unable to continue the proceedings after withdrawal of the sole appeal. The question now is whether the same applies to the disadvantage of the intervener. In this context it must be borne in mind that the Enlarged Board in G 4/91 (loc. cit.) did not allow the alleged infringer to institute appeal proceedings himself because it considered intervention possible only if appeal proceedings were pending. The question whether in the present context, too, only the party who instituted appeal proceedings has the authority to decide on their termination can be restated in terms of another question. Is the alleged infringer to be confined to intervening in proceedings concerning the

du travail devant les tribunaux nationaux et de rendre une décision uniforme sur la validité du brevet. A l'opposé, il y a l'intérêt du titulaire du brevet, qui veut éviter les complications et les retards que l'intervention peut causer dans la procédure (loc. cit., points 7 et 13 des motifs). Le législateur a voulu tenir compte, au moins partiellement, de l'intérêt du titulaire du brevet. Il a prévu par conséquent que l'intervention soit traitée comme une opposition, tout en admettant des exceptions à ce principe (article 105(2) dernière partie de phrase ensemble la règle 57(4) CBE ; cf. Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, rapport relatif à la deuxième session du comité de coordination, doc. BR/209/72 en date du 6 juin 1972, point 73). Devant les intérêts en jeu, la Grande Chambre de recours n'a pas tiré d'autres conclusions que celles afférentes aux questions dont elle avait été saisie, et même les réponses qu'elle a données à cet égard en faveur de l'intervenant s'appuient pour l'essentiel sur la volonté du législateur, étant donné le manque de clarté de la Convention.

5.2 Au demeurant, la jurisprudence de la Grande Chambre de recours semble pertinente du point de vue suivant :

5.2.1 La décision G 2/91 (JO OEB 1992, 206) statue sur le principe général de droit procédural, examiné pendant la procédure orale devant la présente Chambre, selon lequel seul le requérant peut décider du maintien du recours qu'il a formé et clore la procédure en retirant le recours (principe confirmé dans les décisions G 8/91 et G 8/93, loc. cit.). Ainsi, la chambre n'a plus compétence pour statuer et "pour examiner les faits" (G 9/92, JO OEB, 1994, 875, point 3 des motifs). Dans la décision G 2/91, ce principe s'est appliqué aux dépens de l'intimé, qui ne peut poursuivre la procédure après le retrait de l'unique recours. La question se pose à cet égard de savoir s'il faut procéder de la même façon pour l'intervenant. A ce propos, il est bon de rappeler que dans la décision G 4/91 (loc. cit.), la Grande Chambre de recours a interdit au contrefacteur présumé d'introduire lui-même un recours, car elle a considéré qu'une intervention n'était possible que si une procédure de recours était en instance. La question de savoir si, en l'espèce également, le droit de décider de mettre fin à la procédure de recours découle uniquement de ce que la procédure a été engagée, soulève une autre interrogation : veut-on que le rôle du contre-

des Verfahrens folgt, läuft auf eine andere Frage hinaus: Will man den Verletzungsbeklagten darauf beschränken, sich an einem ohnehin anhängigen Verfahren über den Rechtsbestand des Patents zu beteiligen, oder sieht man die Tatsache, daß ein solches Verfahren anhängig geworden ist, als ausreichend an, um dieses Verfahren im Interesse des Verletzungsbeklagten zu dessen eigenem Verfahren zu machen?

5.2.2 Bei dieser Abwägung kann nicht außer Acht gelassen werden, daß die Große Beschwerdekammer in G 1/94 (a. a. O.) schon die Einbringung neuer Einspruchsgründe durch den Beitretenden in Konflikt mit dem in ihrer früheren Rechtsprechung entwickelten Grundverständnis des Einspruchsbeschwerdeverfahrens sah. In G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420, Gründe Nr. 18) wurde der Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens darin gesehen, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zur Überprüfung der Entscheidung der Einspruchsabteilung zu geben. Die Prüfung neuer Einspruchsgründe entspricht nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer nicht dieser Zweckbestimmung. Sie hat aber diesen Widerspruch für den Fall des Beitritts im Beschwerdeverfahren in Kauf genommen, damit der Zweck des Beitritts nicht verfehlt wird (G 1/94, a. a. O., Gründe Nr. 13). Es fragt sich, ob eine solche Ausweitung der Zwecke des Beschwerdeverfahrens nur im Zusammenhang mit dem zu berücksichtigenden Sachverhalt und damit dem Beibringungsgrundsatz oder darüber hinaus auch im Rahmen der Entscheidungskompetenz der Beschwerdekammer und damit des Verfügungsgrundsatzes möglich erscheint.

5.2.3 Was schließlich die von den Parteien kontrovers beurteilte Möglichkeit angeht, die Begründung einer selbständigen Verfahrensbeteiligung an die Zahlung der Beschwerdegebühr anzuknüpfen, ist das in der Entscheidung G 1/97 (ABI. 2000, 322) erörterte Spannungsverhältnis zwischen Rechtsprechung und Gesetzgebung zu beachten. Danach kann in einem kodifizierten System nicht der Richter nach Bedarf an die Stelle des Gesetzgebers treten. Zwar kann er sich veranlaßt sehen, Lücken auszufüllen, wenn sich zeigt, daß der Gesetzgeber es versäumt hat, bestimmte Fälle zu regeln (a. a. O., Gründe Nr. 3b). In dieser Hinsicht hat die Beitretende im Anschluß an T 1011/92 (a. a. O.) eine Analogie zu Artikel 105 (2) Satz 3 EPÜ vorgeschlagen. Dem ist die Beschwerdegegnerin mit dem Argument entgegen-

patent's validity which are already pending, or should the fact that such proceedings have become pending be seen as sufficient to make them the alleged infringer's own proceedings in his own right?

5.2.2 In considering this we must not forget that the Enlarged Board in G 1/94 (loc. cit.) regarded the very raising of new grounds for opposition by the intervener as conflicting with the basic concept of the opposition appeal procedure developed in its case law. In G 10/91 (OJ EPO 1993, 420, Reasons 18) the purpose of the inter partes appeal procedure was seen as being mainly to give the losing party the possibility of challenging the opposition division's decision. The Enlarged Board does not think that considering new grounds for opposition is in conformity with this purpose; but it accepted this contradiction in the case of intervention in appeal proceedings so as not to run contrary to the purpose of intervention (G 1/94, loc. cit., Reasons 13). The question is whether such an extension of the purposes of the appeal procedure seems possible only in connection with the facts under consideration and hence with the adversary principle, or also in the context of an appeal board's power to decide and hence of the principle of free party disposition.

5.2.3 Finally, as regards the possibility, in dispute between the parties, of linking independent party status to the payment of the appeal fee, the conflict between adjudication and legislation discussed in G 1/97 (OJ EPO 2000, 322) must be borne in mind. In a codified legal system, the judge cannot substitute himself for the legislator as the need arises. He may certainly find occasion to fill lacunae where situations arise for which the legislator has omitted to provide (loc. cit., Reasons 3(b)). In that respect the intervener, following T 1011/92 (loc. cit.), suggested an analogy with Article 105(2), third sentence, EPC. The respondent countered with the argument that the appeal fee could not be taken out of the context of the other criteria for an admissible appeal, including compliance with the time limit. G 1/97

facteur présumé se limite à une participation à une procédure déjà en instance sur la validité du brevet, ou considère-t-on le fait qu'une telle procédure devienne pendante comme suffisant pour en faire la procédure du contrefacteur présumé, dans l'intérêt de ce dernier ?

5.2.2. Force est de noter dans ce contexte que dans la décision G 1/94 (loc. cit.), la Grande Chambre de recours a déjà relevé le conflit qui existe entre l'introduction de nouveaux motifs d'opposition par l'intervenant et la conception de base développée dans sa jurisprudence antérieure concernant la procédure de recours faisant suite à une opposition. L'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420, point 18 des motifs) a défini la finalité principale de la procédure de recours inter partes comme le fait de donner à la partie déboutée une possibilité de réexamen de la décision rendue par la division d'opposition. L'examen de nouveaux motifs d'opposition ne correspond pas, selon la Grande Chambre de recours, à cette finalité. Elle a cependant accepté cette contradiction dans le cas de l'intervention pendant la procédure de recours, afin de préserver la finalité de l'intervention (décision G 1/94, loc. cit., point 13 des motifs). On peut, dès lors, se demander si une telle extension des finalités de la procédure de recours n'est possible que par rapport aux faits à considérer et, partant, au principe accusatoire, ou si elle peut s'inscrire, plus largement, dans le cadre de la compétence de la chambre de recours en matière de décision et, par conséquent, du principe de la libre disposition de l'instance.

5.2.3 Pour ce qui est enfin de la différence d'approche entre les parties en ce qui concerne la possibilité de faire dépendre du paiement de la taxe de recours l'existence en propre de la qualité de partie, il convient de rappeler les rôles respectifs de la jurisprudence et de la loi, exposés dans la décision G 1/97 (JO OEB 2000, 322). Selon cette décision, dans un système de codification, le juge ne peut se substituer, au fur et à mesure des besoins, au législateur. Certes, il peut être amené à combler des lacunes quand il s'avère que le législateur a omis de régler certaines situations (loc. cit. point 3b des motifs). Se fondant sur la décision T 1011/92 (loc. cit.), l'intervenant a proposé à cet égard l'application, par analogie, de l'article 105(2) CBE, troisième phrase. L'intimé s'y est opposé, alléguant que la taxe de recours ne saurait être iso-

getreten, die Beschwerdegebühr dürfe nicht aus dem Zusammenhang der sonstigen Voraussetzungen einer zulässigen Beschwerde gelöst werden, zu denen auch das Fristerfordernis gehört. Dazu weist die Entscheidung G 1/97 auf die formelle Natur des Verfahrensrechts hin, das es den Rechtssuchenden ermöglichen müsse, sich umfassend über die Modalitäten des einzuhaltenden Verfahrens zu unterrichten. Dieses Ziel sei auf legislativem Weg zweifellos besser zu erreichen als durch Richterrecht.

6. Zu den seit der Entscheidung G 1/94 offenen und seit den Entscheidungen T 27/92 und T 1011/92 verschieden beantworteten Fragen zur Stellung des während des Beschwerdeverfahrens Beitretenden hat sich, wie dargestellt, seither keine einheitliche Rechtsprechung entwickelt. Die Voraussetzungen der Einleitung, Durchführung und Beendigung eines Verfahrens bedürfen im Interesse der Rechtssicherheit einer eindeutigen Regelung, damit für die Rechtssuchenden klar ist, welche Folgen ihre Verfahrenshandlungen nach sich ziehen können. Die Kammer hält daher eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zur Klärung der Rechtslage für angezeigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Kann nach Rücknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden?

2. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:

Ist Voraussetzung für die Möglichkeit, das Verfahren fortzusetzen, daß der Beitretende formelle Erfordernisse erfüllt hat, die über die in Artikel 105 EPÜ ausdrücklich geregelten Zulässigkeitsanforderungen des Beitritts hinausgehen, insbesondere, ist die Entrichtung der Beschwerdegebühr notwendig?

referred to the formal nature of procedural law, which had to allow parties seeking redress to be fully informed about the conditions for taking action, a purpose for which the legislative route was clearly more appropriate than the purely judicial.

6. As already indicated, on the issues concerning the status of a third party who intervenes during pending appeal proceedings, left open by G 1/94 and answered differently in T 27/92 and T 1011/92, no consistent case law has yet appeared. In the interests of legal certainty, the conditions for instituting, conducting and terminating proceedings need to be clearly regulated, so that it is plain to parties seeking redress what consequences their actions may have. The board therefore considers that a decision by the Enlarged Board of Appeal is needed to clarify the legal situation.

Order

For these reasons it is decided that:

Under Article 112(1)(a) EPC the following points of law are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

1. After withdrawal of the sole appeal, may the proceedings be continued for a third party who intervened during the appeal proceedings?

2. If the answer to question 1 is yes:

Is entitlement to continue the proceedings conditional on the intervenor's compliance with formal requirements extending beyond the explicit criteria for an admissible intervention laid down in Article 105 EPC; in particular, does the appeal fee have to be paid?

lée des autres conditions de recevabilité d'un recours, parmi lesquelles les délais à respecter. La décision G 1/97 rappelle le caractère formel du droit procédural, qui doit permettre aux justiciables de bien s'informer quant aux modalités de la procédure. Pour atteindre ce but, la voie législative est sans aucun doute mieux appropriée que la voie prétorienne.

6. Sur les questions relatives à la qualité de l'intervenant pendant la procédure de recours, qui étaient en suspens depuis la décision G 1/94 et ont fait l'objet, depuis les décisions T 27/92 et T 1011/92, de réponses différentes, aucune jurisprudence uniforme ne s'est développée à ce jour. Les conditions d'introduction, de conduite et de clôture d'une procédure doivent être régies par des dispositions claires, dans l'intérêt de la sécurité juridique, afin que les justiciables sachent quelles conséquences entraîneront leurs actes pendant la procédure. La Chambre estime par conséquent qu'il est nécessaire que la Grande Chambre de recours se prononce afin de clarifier la situation juridique.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la Chambre soumet pour décision les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours :

1. Lorsque l'unique recours a été retiré, la procédure peut-elle se poursuivre avec une partie qui est intervenue pendant la procédure de recours ?

2. Dans l'affirmative,

l'intervenant doit-il avoir rempli, outre les critères de recevabilité de l'intervention énoncés expressément à l'article 105 CBE, certaines conditions de forme, et doit-il notamment avoir acquitté la taxe de recours, afin de pouvoir poursuivre la procédure ?