

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
10. Dezember 1999**
G 1/97
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli
Mitglieder: J.-C. De Preter
J. Brinkhof
G. Davies
B. Jestaedt
P. Lançon
P. van den Berg

**Verfahrensbeteiligte kraft Gesetzes:
ETA S.A. Fabriques d'Ebauches**
Beitretende:
Piranha Marketing GmbH
Junghans Uhren GmbH

Stichwort:
Antrag auf Überprüfung/ETA

**Artikel: 21, 23 (1) und (3), 24, 106 (1),
110 (1), 111 (1), 113, 114, 116, 121,
122, 125, 127 EPÜ**
**Regel: 10 (2), 11, 65 (1), 66 (2), 67, 89,
90, 92 (1) und (2) EPÜ**
Artikel: 10 VOBK
Artikel: 11a, 11b VOGBK
Artikel: 23 VDV
Artikel: 31, 32, 62 (5) TRIPS
**Artikel: 31 (3) Wiener Übereinkom-
men über das Recht der Verträge**

**Schlagwort: "Verwaltungsmäßige
oder gerichtliche Behandlung von
Anträgen, die sich auf die angebliche
Verletzung eines wesentlichen Ver-
fahrensgrundsatzes stützen und
auf die Überprüfung einer rechts-
kräftigen Entscheidung einer
Beschwerdekammer abzielen" –
"Eintragung in das europäische
Patentregister"**

Leitsätze

*I. Im Rahmen des Europäischen
Patentübereinkommens ist es einem
gerichtlichen Verfahren vorbehalten,
Anträge, die sich auf die angebliche
Verletzung eines wesentlichen Ver-
fahrensgrundsatzes stützen und auf
die Überprüfung einer rechtskräftigen
Entscheidung einer Beschwerdekam-
mer des EPA abzielen, als unzulässig
zu verwerfen.*

*II. Die Entscheidung über die Unzu-
lässigkeit obliegt der Beschwerde-
kammer, die die Entscheidung
erlassen hat, deren Überprüfung be-*

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
10 December 1999**
G 1/97
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Messerli
Members: J.-C. De Preter
J. Brinkhof
G. Davies
B. Jestaedt
P. Lançon
P. van den Berg

**Party as of right: ETA SA Fabriques
d'Ebauches**
Intervening parties:
Piranha Marketing GmbH
Junghans Uhren GmbH

**Headword: Request with a view to
revision/ETA**

**Article: 21, 23(1) and (3), 24, 106(1),
110(1), 111(1), 113, 114, 116, 121, 122,
125, 127 EPC**
**Rule: 10(2), 11, 65(1), 66(2), 67, 89, 90,
92(1) and (2) EPC**
Article: 10 RPBA
Article: 11a, 11b RPEBA
Article: 23 RDR
Article: 31, 32, 62(5) TRIPs
**Article: 31(3) Vienna Convention on
the Law of Treaties**

**Keyword: "Administrative or juris-
dictional measures to be taken in
response to requests based on the
alleged violation of a fundamental
procedural principle and aimed at the
revision of a final decision taken by a
board of appeal having the force of
res judicata" – "Entry in the Register
of European Patents"**

Headnote

*I. In the context of the European
Patent Convention, the jurisdictional
measure to be taken in response to
requests based on the alleged viola-
tion of a fundamental procedural
principle and aimed at the revision of
a final decision of a board of appeal
having the force of res judicata
should be the refusal of the requests
as inadmissible.*

*II. The decision on inadmissibility is
to be issued by the board of appeal
which took the decision forming the
subject of the request for revision.*

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande
Chambre de recours, en date
du 10 décembre 1999**
G 1/97
(Langue de la procédure)

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli
Membres : J.-C. De Preter
J. Brinkhof
G. Davies
B. Jestaedt
P. Lançon
P. van den Berg

**Partie de droit : ETA S.A. Fabriques
d'Ebauches**
Parties intervenantes :
Piranha Marketing GmbH
Junghans Uhren GmbH

**Référence : Requête en vue d'une
révision/ETA**

**Article : 21, 23(1)(3), 24, 106(1),
110(1), 111(1), 113, 114, 116, 121, 122,
125, 127 CBE**
**Règle : 10(2), 11, 65(1), 66(2), 67, 89,
90, 92(1)(2) CBE**
Article : 10 RPCR
Article : 11bis, 11ter RPGCR
Article : 23 RDM A
Article : 31, 32, 62(5) ADPIC (TRIPs)
**Article : 31(3) Conv. Vienne sur le
droit des traités**

**Mot-clé : "Suites administratives ou
juridictionnelles à réserver aux
requêtes fondées sur la violation
alléguée d'un principe fondamental
de procédure et qui tendent à la
révision d'une décision passée en
force de chose jugée prise par une
chambre de recours" – "Inscription
au Registre européen des brevets"**

Sommaire

*I. Dans le cadre de la Convention sur
le brevet européen, il convient de
réserver une suite juridictionnelle
d'irrecevabilité aux requêtes fondées
sur la violation alléguée d'un principe
fondamental de procédure et qui ten-
dent à la révision d'une décision pas-
sée en force de chose jugée prise par
une chambre de recours de l'OEB.*

*II. La décision d'irrecevabilité appar-
tient à la chambre de recours qui a
pris la décision dont la révision est
demandée. Elle pourra être rendue*

antragt wird. Sie kann unverzüglich und ohne prozessuale Formalitäten ergehen.

III. Diese gerichtliche Behandlung ist denjenigen gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Anträgen vorbehalten, die nach dem Tag des Erlasses der vorliegenden Entscheidung gestellt werden.

IV. Hat die Rechtsabteilung des EPA über die Eintragung eines gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Antrags in das europäische Patentregister zu entscheiden, so darf sie diese Eintragung nicht veranlassen, wenn sich herausstellt, daß sich dieser Antrag ungeachtet seiner Form auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützt und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielt.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die Beschwerde der Einsprechenden hin widerrief die Beschwerdekammer 3.5.2 mit Entscheidung vom 25. November 1991 das europäische Patent Nr. 0 098 239 der Firma ETA S.A. Fabriques d'Ebauches (Entscheidung T 456/90).

II. Am 16. Januar 1992 reichte diese Firma (nachstehend "ETA") bei der Beschwerdekammer mehrere Anträge ein, insbesondere einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, eine Beschwertschrift, einen Antrag auf der Grundlage der Regel 89 EPÜ, der ähnliches Vorbringen enthielt wie der Wiedereinsetzungsantrag, und einen Antrag auf Weiterbehandlung.

III. Zum Wiedereinsetzungsantrag brachte ETA vor, sie habe trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt nicht rechtzeitig geänderte Ansprüche eingereicht. Da die Kammer 3.5.2 weder im Beschwerdeverfahren noch in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen habe, daß sie das europäische Patent zu widerrufen gedenke, habe der ETA-Vertreter nämlich nicht erkennen können, daß es erforderlich gewesen wäre, geänderte Ansprüche einzureichen. Außerdem habe ETA einen Tag nach der mündlichen Verhandlung, an deren Ende verkündet worden sei, daß die Entscheidung schriftlich ergehen werde, sogar schriftlich ihre Bereitschaft erklärt, die Ansprüche zu ändern, wenn die Kammer es für erforderlich halte.

Außerdem machte ETA geltend, daß das Recht der Verteidigung und der Grundsatz des Vertrauensschutzes

The decision may be issued immediately and without further procedural formalities.

III. This jurisdictional measure applies only to requests directed against a decision of a board of appeal bearing a date after that of the present decision.

IV. If the Legal Division of the EPO is asked to decide on the entry in the Register of European Patents of a request directed against a decision of a board of appeal, it must refrain from ordering that the entry be made if the request, in whatever form, is based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal.

Summary of facts and submissions

I. Following an appeal lodged by the opponents, Board of Appeal 3.5.2 issued a decision dated 25 November 1991 revoking European patent No. 0 098 239 granted to ETA SA Fabriques d'Ebauches (T 456/90).

II. On 16 January 1992, ETA filed a number of requests before the boards of appeal, in particular an application for re-establishment of rights, a notice of appeal, a request based on Rule 89 EPC containing arguments similar to those put forward in the application for re-establishment of rights, and a request for further processing of the proceedings.

III. With regard to the application for re-establishment of rights, ETA argued that it had not filed amended claims in due time, despite having shown all due care required by the circumstances. In particular, since Board 3.5.2 had not made it clear, either during the appeal procedure or during the oral proceedings, that it was considering revoking the European patent, ETA's representative had remained unaware of the need to file amended claims. Moreover, on the day after the oral proceedings, which had ended with an announcement that the decision would be issued in writing, ETA had even stated in a letter that it was willing to amend the claims if the board considered this necessary.

Secondly, ETA argued that the right to a defence and the principle of good faith had been violated, since

immédiatement et sans autre formalité processuelle.

III. Cette suite juridictionnelle ne vaut que pour lesdites requêtes dirigées contre une décision d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision.

IV. Lorsque la division juridique de l'OEB est appelée à statuer quant à l'inscription au Registre européen des brevets d'une requête dirigée contre une décision d'une chambre de recours, elle doit s'abstenir de prescrire cette inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, cette requête est fondée sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et tend à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours.

Exposé des faits et conclusions

I. Suite au recours des opposants, la chambre de recours 3.5.2 a, par décision du 25 novembre 1991, prononcé la révocation du brevet européen n° 0 098 239 de la société ETA S.A. Fabriques d'Ebauches (affaire T 456/90).

II. Le 16 janvier 1992 cette société (ci-après ETA) a déposé plusieurs requêtes devant les chambres de recours, notamment une requête en restitutio in integrum, un acte de recours, une requête sur la base de la règle 89 CBE contenant des moyens analogues à ceux développés dans la requête en restitutio et une requête en poursuite de la procédure.

III. En ce qui concerne la requête en restitutio in integrum, ETA a invoqué qu'elle n'avait pas déposé de revendications modifiées dans les délais bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. En particulier, la chambre 3.5.2 n'ayant pas fait état pendant la procédure de recours ni lors de la procédure orale de ce qu'elle envisageait de révoquer le brevet européen, le mandataire d'ETA n'avait pu se rendre compte de ce que le dépôt de revendications modifiées eût été nécessaire. De plus, un jour après la procédure orale, à l'issue de laquelle il fut annoncé que la décision serait rendue par écrit, ETA avait même écrit qu'elle était prête à modifier les revendications si la chambre l'estimait nécessaire.

D'autre part, ETA a fait valoir que les droits de la défense et les principes de bonne foi avaient été violés puis-

verletzt worden seien, weil sich die Kammer 3.5.2 in ihrer Entscheidung, das Patent zu widerrufen, auf ein neues Beweismittel und – ohne Vorankündigung – auf ein Dokument gestützt habe, das die Einspruchsabteilung unberücksichtigt gelassen habe.

IV. In ihrer Beschwerdeschrift brachte ETA vor, daß die Widerrufsentscheidung von einer Kammer erlassen worden sei, die nach Artikel 111 (1) EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung tätig geworden sei, und daß deren Entscheidung folglich mit der Beschwerde angefochten werden könne.

V. Am 31. Juli 1992 setzte der Vorsitzende der Kammer 3.5.2 in ebendieser Eigenschaft und als für die Leitung dieser Kammer Verantwortlicher ETA schriftlich davon in Kenntnis, daß ihre Anträge im EPÜ keine Rechtsgrundlage fänden und ihnen deshalb nicht stattgegeben werde. Mit Schreiben vom 28. September 1992 teilte der Vizepräsident GD 3 ETA mit, daß es kein Verfahren gebe, in dem eine Überprüfung der endgültigen Entscheidung der Kammer 3.5.2 erfolgen könne. Deshalb komme eine Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens im Wege eines Wiedereinsetzungsantrags oder die Einleitung einer neuen Beschwerde nicht in Betracht. Die Beschwerde- und die Wiedereinsetzungsgebühr wurden im Oktober 1992 zurückgezahlt.

VI. Am 11. November 1992 stellte ETA bei der Rechtsabteilung zwei Anträge, nämlich:

– einen Antrag auf Eintragung des Eingangstags ihres Wiedereinsetzungsantrags vom 16. Januar 1992 in das europäische Patentregister,

– einen Antrag auf Berichtigung dieses Registers durch den Hinweis, daß am 16. Januar 1992 eine Beschwerde mit aufschiebender Wirkung eingelegt worden sei.

VII. Nachdem die Juristische Beschwerdekammer am 7. Februar 1994 eine Entscheidung über einen Vorgang erlassen hatte, der auf die Einreichung dieser Anträge folgte (J 2/93, ABl. EPA 1995, 675), entschied die Rechtsabteilung am 5. August 1994 über diese Anträge; sie erklärte sich für nicht zuständig mit dem Hinweis, daß sie nur für Anträge auf Eintragungen in das europäische Patentregister zuständig sei, die im Rahmen eines im EPÜ vorgesehenen Verfahrens gestellt würden. Die Entscheidung T 456/90 sei aber letztinstanzlich ergangen und

Board 3.5.2 had relied in its decision on fresh grounds for revoking the patent and, without prior warning, on a document which the opposition division had disregarded.

IV. In its statement of appeal, ETA argued that the decision to revoke had been taken by a board exercising the powers of the opposition division under Article 111(1) EPC and that its decision was therefore open to appeal.

V. On 31 July 1992, the chairman of Board 3.5.2, acting in that capacity and also as the person responsible for the board's administration, informed ETA in writing that its requests lacked any legal basis under the EPC and would therefore be refused. On 28 September 1992, the Vice-President DG 3 informed ETA in writing that no department could reconsider the final decision of Board 3.5.2, so there could be no question of reopening the appeal proceedings on the basis of a request for re-establishment of rights or of introducing a new appeal. The appeal fee and the fee for re-establishment of rights were reimbursed in October 1992.

VI. On 11 November 1992, ETA filed two requests with the Legal Division:

– one that the filing date of its application for re-establishment of rights, filed on 16 January 1992, be entered in the Register of European Patents;

– the other that the said Register be corrected by an entry showing that an appeal having suspensive effect had been filed on 16 January 1992.

VII. On 5 August 1994, following the decision of 7 February 1994 of the Legal Board of Appeal (hereinafter "Legal Board") concerning events which had occurred after the filing of the above-mentioned requests (J 2/93, OJ EPO 1995, 675), the Legal Division decided on the requests, stating that it had no powers to deal with them, since it could only deal with requests concerning entries in the Register of European Patents if such requests related to proceedings provided for under the EPC. The decision in T 456/90 was a decision of a final instance and had the force of res

que la chambre 3.5.2 s'était basée dans sa décision sur un nouveau moyen pour révoquer le brevet et, sans préavis, sur un document qui avait été écarté par la division d'opposition.

IV. Dans son acte de recours, ETA a invoqué que la décision de révocation avait été prise par une chambre exerçant les compétences de la division d'opposition conformément à l'article 111(1) CBE et que, dès lors, sa décision était susceptible de recours.

V. Le 31 juillet 1992, le Président de la chambre 3.5.2, agissant en ladite qualité et en tant que responsable de l'administration de cette chambre, a écrit à ETA que ses requêtes ne reposaient sur aucune base juridique dans le cadre de la CBE et que dès lors il n'y serait pas donné suite. Le 28 septembre 1992, le Vice-Président de la DG3 a écrit à ETA qu'aucune instance ne pouvait reconsidérer la décision définitive de la chambre 3.5.2. Il ne pouvait donc être question de réouverture de la procédure de recours par le biais d'une requête en restitutio in integrum ou d'ouverture d'un nouveau recours. Les taxes de recours et de restitutio in integrum furent remboursées en octobre 1992.

VI. Le 11 novembre 1992 ETA a déposé deux requêtes auprès de la division juridique :

– l'une tendant à l'inscription dans le Registre européen des brevets de la date de dépôt de sa requête en restitutio in integrum déposée le 16 janvier 1992 ;

– l'autre tendant à la correction dudit Registre par la mention qu'un recours ayant un effet suspensif avait été déposé le 16 janvier 1992.

VII. Suite à la décision du 7 février 1994 de la chambre de recours juridique (ci-après "chambre juridique"), relative à un incident survenu après le dépôt desdites requêtes (J 2/93, JO OEB 1995, 675), la division juridique a statué en date du 5 août 1994 sur ces requêtes ; elle s'est déclarée incompétente en exposant qu'elle n'était compétente quant aux requêtes relatives aux mentions à apporter au Registre européen des brevets que lorsque lesdites requêtes s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure prescrite par la CBE. Or, la décision T 456/90 avait été rendue en dernier

rechtskräftig, womit alle im EPÜ vorgesehenen Verfahren in bezug auf das Streitpatent abgeschlossen gewesen seien.

VIII. Im Rahmen der Beschwerde von ETA gegen diese Entscheidung stellte die Juristische Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung vom 28. Februar 1997 (J 3/95, ABI. EPA 1997, 493) folgendes fest:

“Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Fragen zu einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorgelegt:

1. Welche verwaltungsmäßige oder gerichtliche Behandlung sollen im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens Anträge erfahren, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen?

2. Ist gegebenenfalls deren Eintragung in das europäische Patentregister anzuordnen?”

In Nummer 3 der Entscheidungsgründe hielt die Juristische Beschwerdekammer fest, daß alle Anträge, die ETA nach Erlaß der Entscheidung T 456/90 gestellt habe, unabhängig von ihrer jeweiligen Natur darauf abzielten, eine Überprüfung dieser Entscheidung herbeizuführen und bis dahin ihre Wirkung aufzuschieben. Daraus folgerte sie, daß die zu treffende Entscheidung zum einen von der Beantwortung der Frage abhängen, wie solche Anträge zu behandeln seien, und zum anderen davon, ob dann auch entsprechende Eintragungen im europäischen Patentregister vorzunehmen seien.

Daraufhin zog sie drei mögliche Arten der Behandlung in Betracht, die Gegenstand der Nummern 4 bis 7, 8 und 9 der Entscheidungsgründe sind.

Zur ersten Art der Behandlung, d. h. Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens oder Einleitung einer neuen Beschwerde, legte die Kammer mit Bezug auf die Artikel 21 (1) und 106 (1) EPÜ dar, daß die Entscheidungen der Beschwerdekammern, mit denen abschließend über eine Beschwerde entschieden werde, endgültig und rechtskräftig seien. Somit könne das Gericht, dessen Entscheidung rechtskräftig geworden sei, nichts mehr an dieser Entscheidung ändern. Im allgemeinen bestehe dann nur noch die Möglichkeit, offenbare Unrichtigkeiten rein

judicata and therefore led to the termination of all the proceedings provided for under the EPC for the patent in question.

VIII. In its decision of 28 February 1997 concerning ETA's appeal against the above ruling (J 3/95, OJ EPO 1997, 493), the Legal Board decided as follows:

“The following questions concerning an important point of law are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. In the context of the European Patent Convention, what administrative or jurisdictional measures should be taken in response to requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a decision taken by a board of appeal with the force of res judicata?

2. If necessary, should it be required that these be entered in the Register of European Patents?”

In point 3 of the reasons for its decision, the Legal Board stated that the purpose of all the requests submitted by ETA following decision T 456/90, irrespective of how they had been defined, was to obtain a review of the decision and the suspension of its effects pending that review. From this, the Board concluded that the decision to be taken depended, firstly, on the reply to the question as to the action to be taken in response to such requests, and, secondly, on whether or not such actions were to form the subject of entries in the Register of European Patents.

Three possible courses of action were then considered, which are described in points 4 to 7, 8 and 9 respectively of the reasons for the decision.

Concerning the first consequence, ie reopening the appeal proceedings or entering a new appeal, the Board, referring to Articles 21(1) and 106(1) EPC, held that board of appeal decisions, concluding an appeal, were final and had the force of res judicata. Therefore, the court, whose decision had become final, could not review its decision again. All that generally remained was the possibility of correcting obvious mistakes of a purely material nature (see Rule 89 EPC). The legal effects of such a decision could no longer be suspended by an appeal, and it could not be

ressort et avait force de chose jugée, entraînant ainsi la clôture de toutes les procédures prescrites par la CBE pour le brevet en cause.

VIII. Dans le cadre du recours de ETA contre cette décision, la chambre juridique a statué dans sa décision du 28 février 1997 (J 3/95, JO OEB 1997, 493) ainsi qu'il suit :

“Les questions suivantes concernant un point de droit fondamental sont soumises à la Grande Chambre de recours :

1. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, quelles suites administratives ou juridictionnelles convient-il de réserver aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours ?

2. Convient-il, le cas échéant, d'en prescrire l'inscription sur le Registre européen des brevets ?”

Au point 3 des motifs de la décision, la chambre juridique a constaté que toutes les requêtes présentées par ETA suite à la décision T 456/90, quelle que soit la qualification qui leur ait été attribuée, tendaient à obtenir la révision de cette décision et, dans cette attente, à ce que ses effets soient suspendus. Elle en a déduit que la décision qu'il convenait de prendre dépendait, d'une part, de la réponse à la question de savoir quelles suites devaient être réservées à de telles requêtes et, d'autre part, si de telles suites devaient ou non faire l'objet de mentions dans le Registre européen des brevets.

Trois types de suites ont alors été envisagés, qui font l'objet des points 4 à 7, 8 et 9 des motifs de la décision.

En ce qui concerne la première suite, c'est-à-dire la réouverture de la procédure de recours ou l'ouverture d'un nouveau recours, la chambre, se référant aux articles 21(1) et 106(1) CBE, a exposé que les décisions des chambres de recours, qui mettent un terme au recours, sont définitives et prennent force de chose jugée. Ainsi, la juridiction dont la décision est passée en force de chose jugée ne peut plus revenir sur sa décision. Seule reste, en règle générale, la possibilité de corriger les erreurs manifestes de caractère purement matériel (cf. R. 89 CBE). Ces décisions ne sont plus

sachlicher Art zu berichtigen (vgl. R. 89 EPÜ). Die Vollstreckung solcher Entscheidungen könne mit keinem weiteren Rechtsmittel mehr gehemmt werden; die Entscheidungen selbst seien nur noch mit etwaigen außerordentlichen Rechtsmitteln anfechtbar, die der Gesetzgeber hierfür vorgesehen habe. Die Kammer warnte außerdem vor den Nachteilen, die eine Wiederaufnahme des Verfahrens oder die Einleitung einer neuen Beschwerde mit sich bringen könnte, insbesondere vor der unbeachteten Inkaufnahme einer Verlängerung des Erteilungsverfahrens.

Zur zweiten Behandlungsweise, nämlich der rein verwaltungsmäßigen Abweisung der Anträge, mit der der Vorsitzende der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 und der für die Beschwerdekammern zuständige Vizepräsident reagiert haben, führte die Juristische Beschwerdekammer lediglich aus, daß sie seit Bestehen der Beschwerdekammern praktiziert und von ETA vehement beanstandet werde.

Zur dritten Behandlungsweise, der besonderen gerichtlichen Behandlung, führte die Juristische Beschwerdekammer aus, daß ein solches Rechtsmittel in etlichen Vertragsstaaten und beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften gesetzlich vorgesehen sei; es sei häufig mit dem Attribut "außerordentlich" belegt, stehe gegen rechtskräftige Entscheidungen zur Verfügung und habe im allgemeinen keine aufschiebende Wirkung. In diesem Zusammenhang wies die Kammer auch darauf hin, daß durch die Rechtstexte des EPÜ keine vergleichbaren Verfahren geschaffen worden seien.

In Nummer 10 der Entscheidungsgründe stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, daß die Frage, auf welchem verwaltungsmäßigen oder gerichtlichen Weg die Beschwerdekammern Anträge wie die im vorliegenden Fall gestellten zu behandeln hätten, eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung aufwerfe, da weder das EPÜ noch die Rechtsprechung oder die Verfahrens- oder Verwaltungspraxis der Beschwerdekammern eine klare Antwort hierauf gäben.

Daran, so die Juristische Beschwerdekammer, knüpfte sich auch noch die Frage an, ob das künftig anzuwendende Verfahren einen Eintrag in das europäische Patentregister erforderlich mache.

challenged except by any special remedies which might be provided for this purpose in the law. The Board also emphasised the disadvantages which could arise from reopening a case or entering a new appeal: in particular, the risk of prolonging, out of all proportion, the procedure up to grant.

As for the second action taken by the Chairman of Technical Board 3.5.2 and by the Vice-President with responsibility for the boards of appeal, which constituted a purely administrative objection to admissibility, the Legal Board merely observed that this practice had been followed by the boards of appeal since they were first created and that it was strongly objected to by ETA.

Regarding the third issue, the special course of action through the courts, the Legal Board noted that the law provided such remedies in a number of contracting states and before the Court of Justice of the European Communities. The remedies, frequently referred to as special, were available against final decisions and generally did not have suspensive effect. Here, the Board pointed out that the EPC texts did not provide for similar procedures.

In point 10 of the reasons for the decision, the Legal Board stated that the question as to the administrative or jurisdictional procedure to be adopted by the boards of appeal in response to requests such as those submitted in the case in point raised an important point of law, since neither the EPC nor the case law or procedural or administrative practices of the boards of appeal provided a clear answer.

Similarly, in the view of the Legal Board, the question arose as to whether or not the procedure to be adopted would have to be entered in the Register of European Patents.

susceptibles d'un recours suspensif d'exécution et ne peuvent être remises en cause que par d'éventuelles voies de recours extraordinaires, légalement ouvertes à cet effet. En outre, la chambre a souligné les inconvénients qui pourraient résulter de la réouverture d'un dossier ou de l'ouverture d'un nouveau recours, et en particulier les risques d'allonger inconsidérément la procédure de délivrance.

Quant à la deuxième suite telle qu'elle a été réservée par le Président de la chambre technique 3.5.2 et par le Vice-Président en charge des chambres de recours et qui constitue une fin de non-recevoir de nature purement administrative, la chambre juridique se limite à constater que cette suite est celle retenue depuis la création des chambres de recours et qu'elle est fortement contestée par ETA.

Pour ce qui concerne la troisième suite, la suite juridictionnelle spécifique, la chambre juridique a relevé que dans nombre d'Etats contractants, ainsi que devant la Cour de justice des Communautés européennes, la loi institue une telle voie, souvent qualifiée d'extraordinaire, ouverte contre des décisions passées en force de chose jugée et n'ayant généralement pas d'effet suspensif. A cet égard, la chambre a relevé aussi que les textes de la CBE n'instituent pas de procédures semblables.

Au point 10 des motifs de la décision, la chambre juridique a exposé que la question de savoir par quel moyen administratif ou juridictionnel les chambres de recours doivent répondre à des requêtes telles que celles présentées en l'espèce soulevait une question de droit d'importance fondamentale, ni la CBE ni la jurisprudence ou les pratiques procédurales ou administratives des chambres de recours ne fournissant de réponse claire.

D'autre part, selon la chambre juridique se posait en corollaire la question de savoir si la procédure qui serait retenue devait ou non faire l'objet d'une mention sur le Registre européen des brevets.

IX. In ihrer ersten Stellungnahme vom 21. Januar 1998 machte ETA im wesentlichen folgendes geltend:

a) Jeder von ihr benutzte Rechtsbehelf entspreche einem im EPÜ vorgesehenen Verfahren. Somit habe die Technische Beschwerdekammer gemäß den Vorschriften betreffend den Wiedereinsetzungsantrag und die Anträge nach Regel 89 und gemäß Artikel 114 EPÜ festzustellen, daß in der Entscheidung vom 25. November 1991 ein wesentlicher Verfahrensgrundsatz verletzt worden sei, und dann die Entscheidung aufzuheben, um den vorherigen Verfahrensstand wiederherzustellen. Genau so funktioniere die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, was von der Rechtsprechung bestätigt worden sei (vgl. Entscheidung W 3/93, Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe).

In ihrer Beschwerde nach Artikel 106 EPÜ habe sie die Technische Beschwerdekammer aufgefordert, zunächst einmal über deren Zulässigkeit und über die Begründetheit ihres Vorwurfs, daß in der Entscheidung vom 25. November 1991 ein wesentlicher Verfahrensgrundsatz verletzt worden sei, zu befinden. Wenn die Kammer beides bejahe, müsse die Entscheidung aufgehoben und – wie bei einer Wiedereinsetzung – das Verfahren in der Sache wiederaufgenommen werden. Wenn die Kammer die Zulässigkeit des Rechtsmittels zwar verneine, weil es gegen eine Entscheidung der Beschwerdekammer gerichtet sei, wohl aber die Entscheidung wegen Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes für nichtig erkläre, müsse das Verfahren ebenfalls wiederaufgenommen werden.

b) Die Juristische Beschwerdekammer habe festgehalten, daß die Anträge von ETA alle darauf abzielten, die Wirkungen der Entscheidung vom 25. November 1991 bis zu ihrer Überprüfung aufzuschieben. Ein Wiedereinsetzungsantrag habe nach dem EPÜ aber keine aufschiebende Wirkung. Eine solche Wirkung werde daher von ETA auch nicht eingefordert.

Die Beschwerde habe dagegen aufschiebende Wirkung (Artikel 106 (1) EPÜ), und zwar so lange, bis die damit befaßte Kammer darüber entscheide, ob sie zulässig und, sofern dies bejaht werde, ob sie begründet sei (Regel 65 und Artikel 110 (1) EPÜ). Die aufschiebende Wirkung habe zur Folge, daß die Widerrufentscheidung vom 25. November 1991 nicht in Kraft getreten sei. ETA habe folgerichtig beantragt, daß dieser Rechtsstand im europäischen Patentregister korrekt wiedergegeben werde, was

IX. In its initial observations, dated 21 January 1998, ETA set out the following main arguments:

(a) Each route it had used corresponded to a procedure provided for by the EPC. Thus, under the rules governing applications for re-establishment of rights and requests under Rule 89 and Article 114 EPC, the technical board of appeal would be obliged to consider that the decision of 25 November 1991 was affected by a violation of a fundamental procedural principle, and accordingly to find this decision invalid and thereby restore the previous procedural situation. This was the same mechanism as re-establishment of rights, as confirmed by case law (see decision W 3/93, Reasons point 2.4).

In its appeal under Article 106 EPC, ETA asked the technical board of appeal to decide, firstly, on the admissibility and validity of its objection that the decision of 25 November 1991 was marred by a violation of a fundamental procedural principle. If the technical board considered the objection both admissible and valid, the decision would be set aside and the proceedings reopened for the consideration of substantive issues, as in the case of re-establishment of rights. The proceedings would also have to be reopened if the board considered the appeal inadmissible because it was directed against a decision of a board of appeal but nevertheless found that decision invalid because of the violation of a fundamental procedural principle.

(b) The Legal Board noted that ETA's requests were all aimed at obtaining the suspension of the effects of the decision of 25 November 1991 pending its review. Under the EPC system, however, an application for re-establishment of rights has no suspensive effect. This being the case, such an effect is not sought by ETA.

The appeal itself does have a legal suspensive effect (Article 106(1) EPC). The effect persists until the board handling the case has decided whether the appeal is admissible, and, if so, whether it is well-founded (Rule 65 and Article 110(1) EPC). The consequence of the suspensive effect would be that the decision to revoke of 25 November 1991 never entered into force. ETA therefore requested that this legal position be correctly reflected in the Register of European Patents, which would mean deleting

IX. Dans ses premières observations du 21 janvier 1998 ETA a exposé essentiellement ce qui suit :

a) Chaque voie qu'elle a utilisée correspond à une procédure prévue par la CBE. Ainsi, selon les règles qui gouvernent la requête en restitutio in integrum, et les requêtes selon la règle 89 et l'article 114 CBE, il appartient à la chambre de recours technique de constater la violation d'un principe fondamental de procédure affectant la décision du 25 novembre 1991, puis de constater la nullité de cette décision afin de rétablir la situation procédurale antérieure. Il s'agit du mécanisme même de la restitutio in integrum, que la jurisprudence a confirmé (cf. décision W 3/93, point 2.4 des motifs).

Dans la voie de recours selon l'article 106 CBE, elle a demandé à la Chambre de recours technique de statuer tout d'abord sur la recevabilité et le bien-fondé du grief de violation d'un principe fondamental de procédure entachant la décision du 25 novembre 1991. Si la Chambre de recours technique admet l'un et l'autre, la décision sera annulée et la procédure au fond réouverte, comme dans le cas de rétablissement dans un droit. Si la Chambre, tout en n'admettant pas la recevabilité de la voie de droit en tant qu'elle est dirigée contre une décision de la Chambre de recours, constate néanmoins la nullité de cette décision en raison de la violation d'un principe fondamental de procédure, la procédure devra être également réouverte.

b) La Chambre juridique a noté que les requêtes de ETA tendent toutes à suspendre les effets de la décision du 25 novembre 1991 en attendant sa révision. Toutefois la requête en restitutio in integrum n'a pas d'effet suspensif dans le système de la CBE. Dès lors, un tel effet n'est pas sollicité par ETA.

Le recours a, quant à lui, un effet suspensif de droit (article 106(1) CBE). Il le conserve aussi longtemps que la chambre saisie ne statue pas sur la recevabilité et, si celle-ci est admise, le bien-fondé du recours (règle 65 et article 110(1) CBE). L'effet suspensif a pour conséquence que la décision de révocation du 25 novembre 1991 n'est pas entrée en vigueur. ETA a donc demandé que le Registre européen des brevets reflète correctement cette situation juridique, ce qui implique que soit supprimée la

bedeute, daß der Hinweis auf die Widerrufsentscheidung zu löschen sei (wobei zur Verdeutlichung gegebenenfalls hinzugefügt werden könnte, daß diese Entscheidung mit der Beschwerde angefochten worden sei). So treffe es zwar zu, daß die von ETA eingeleiteten Verfahren auf die Feststellung der Nichtigkeit bzw. die Aufhebung der Widerrufsentscheidung vom 25. November 1991 und die Wiederaufnahme des Verfahrens abzielten, nicht minder zutreffend sei aber, daß diese Verfahren im Rahmen des EPÜ stattfänden. Auch wenn die Juristische Beschwerdekammer in ihrer Begründung nicht explizit auf diese Frage eingegangen sei, sei nach Auffassung von ETA die Aufhebung – oder die Feststellung der Nichtigkeit – einer Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA aufgrund eines wesentlichen Verfahrensmangels schon de lege lata möglich. Die Verpflichtung der Beschwerdekammern zur Anwendung allgemeiner Rechtsgrundsätze bilde nämlich die Rechtsgrundlage für das Überprüfungsverfahren.

c) Die Juristische Beschwerdekammer stelle zu Recht fest, daß Artikel 106 (1) EPÜ keine Beschwerde gegen Entscheidungen der Beschwerdekammer vorsehe, behaupte dann aber, daß die Beschwerdekammern nicht für die Überprüfung ihrer eigenen Entscheidungen zuständig seien. Artikel 21 (1) EPÜ, auf den sich die Juristische Beschwerdekammer stütze, schließe es aber nicht aus, daß eine Beschwerdekammer ihre eigene Entscheidung überprüfe. Keine Bestimmung des EPÜ schließe dies aus.

Im Falle eines Wiedereinsetzungsantrags erstreckte sich nach Artikel 122 (4) EPÜ die Zuständigkeit der Beschwerdekammern vielmehr zwangsläufig auch darauf, die Nichtigkeit ihrer eigenen Entscheidung festzustellen (vgl. die oben genannte Entscheidung W 3/93). Außerdem schreibe Regel 65 EPÜ vor, daß es stets Sache der Beschwerdekammer sei, über die Zulässigkeit einer Beschwerde nach Artikel 106 EPÜ zu entscheiden. Über die Zulässigkeit einer Beschwerde müsse folglich auch dann entschieden werden, wenn sie sich gegen eine Beschwerdekammerentscheidung richte. Dies habe durchaus seine Berechtigung, wenn – wie in der vorliegenden Sache – ETA sich darauf berufe, daß die angefochtene Entscheidung einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz verletze. Ferner mache ETA geltend, daß die Entscheidung in materieller Hinsicht eine Entscheidung der ersten Instanz sei, da die Kammer im Rahmen der

the mention of the revocation decision (and possibly adding, for the sake of clarity, the mention of the appeal filed against that decision). Therefore, while it is correct to point out that the purpose of the proceedings instituted by ETA was to have the revocation decision of 25 November 1991 declared invalid or to overturn the decision and ensure that the case was reopened, it is no less true that these proceedings are possible within the framework of the EPC. Although the Legal Board did not explicitly raise this issue in the reasons for its decision, ETA is of the opinion that setting aside a decision of an EPO board of appeal in view of a serious procedural error, or declaring the decision null and void for the same reason, is already possible de lege lata. The duty of the boards of appeal to apply general principles of law provides the legal basis for the review procedure.

(c) The Legal Board is correct in pointing out that Article 106(1) EPC does not specify that an appeal shall lie from decisions of the boards of appeal, but it then goes on to assert that the boards of appeal do not have the power to review their own decisions. However, Article 21(1) EPC, to which the Legal Board refers, does not exclude the possibility of a board of appeal reviewing one of its own decisions. This is not ruled out by any EPC provision.

On the contrary, in the case of an application for re-establishment of rights, Article 122(4) EPC necessarily includes the power for boards of appeal to declare their own decisions invalid (see decision W 3/93 quoted above). Furthermore, Rule 65 EPC prescribes that any decision on the admissibility of an appeal under Article 106 EPC is within the competence of the board of appeal. Consequently, even an appeal against a decision of a board of appeal must be subject to such examination as to admissibility. The rationale for such examination still remains in a case such as the present one, where ETA maintains that the contested decision violates a fundamental procedural principle. In addition, ETA claims that the decision is, in essence, a decision of the first instance, since the board exercised the powers of the opposition division. Therefore, the decision is subject to appeal.

mention de la décision de révocation (en ajoutant éventuellement, pour la clarté de l'inscription, la mention du recours déposé contre cette décision). Ainsi, s'il est exact de relever que les procédures intentées par ETA tendent à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation de la décision de révocation du 25 novembre 1991 et à la réouverture de la procédure, il n'en est pas moins vrai que ces procédures s'inscrivent dans le cadre de la CBE. Si la chambre de recours juridique n'a pas explicitement abordé cette question dans sa motivation, ETA est quant à elle d'avis que l'annulation – ou la constatation de la nullité absolue – d'une décision d'une chambre de recours de l'OEB pour vice fondamental de procédure est déjà possible de lege lata. En effet, le devoir des chambres de recours d'appliquer les principes généraux du droit fournit la base légale à la procédure de révision.

c) La chambre de recours juridique relève à juste titre que l'article 106(1) CBE n'institue aucun recours contre les décisions des chambres de recours mais elle poursuit en affirmant que les chambres de recours ne sont pas compétentes pour réexaminer leurs propres décisions. Toutefois, l'article 21(1) CBE, sur lequel la chambre juridique se fonde, n'exclut pas qu'une chambre de recours réexamine sa propre décision. Aucune disposition de la CBE ne l'exclut.

Au contraire, en cas de requête en restitutio in integrum, l'article 122(4) CBE comporte nécessairement la compétence pour les chambres de recours de constater la nullité de leur propre décision (cf. décision W 3/93 précitée). En outre, la règle 65 CBE prescrit que toute décision sur la recevabilité d'un recours selon l'article 106 CBE est de la compétence de la chambre de recours. En conséquence, même un recours dirigé contre une décision d'une chambre de recours doit faire l'objet de cet examen de recevabilité. Celui-ci n'est nullement dépourvu de raison d'être lorsque, comme en l'espèce, ETA invoque que la décision attaquée viole un principe fondamental de procédure. En outre, ETA fait valoir que la décision est, matériellement, une décision de première instance, la chambre ayant exercé les pouvoirs de la division d'opposition. Dès lors, sa décision est susceptible de recours.

Befugnisse der Einspruchsabteilung tätig geworden sei. Mithin sei ihre Entscheidung beschwerdefähig.

d) Zwar bestehe ein allgemeines Interesse daran, jeden Rechtsstreit einmal abzuschließen, doch hätten die Rechtsuchenden ein ebenso ernstzunehmendes und legitimes Interesse an einer geordneten Rechtspflege und der Einhaltung wesentlicher Verfahrensgrundsätze, wie sie heute in jeder Rechtsordnung, die etwas auf sich halte, anerkannt seien. Einer dieser wesentlichen Grundsätze sei der Anspruch auf rechtliches Gehör, auf dessen Verletzung ETA sich im vorliegenden Fall berufe. Diesem explizit im EPÜ verankerten Grundsatz zufolge dürften Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten (Art. 113 (1) EPÜ), was sich auch in einer umfangreichen ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zeige. Der Anspruch auf rechtliches Gehör bestehe vor allen Instanzen des EPA, auch vor den Gerichten der zweiten Instanz, um die es sich ja bei den Beschwerdekammern handle, und die in dieser Hinsicht keine Ausnahme bildeten.

Nach Auffassung von ETA sei vielmehr davon auszugehen, daß im System des EPÜ ein mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftetes Verfahren trotz der Entscheidung der zweiten Instanz eigentlich noch nicht abgeschlossen sei. Die Zuständigkeit des Richters sei in diesem Fall noch nicht oder nicht wirksam beendet; das Verfahren müsse wiederaufgenommen werden. Deshalb obliege es dem EPA – genauer gesagt, dem in Regel 10 (2) EPÜ genannten Präsidium im Rahmen seiner Zuständigkeit gemäß Regel 11 EPÜ –, die Verfahrensregeln so zu gestalten, daß eine angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes festgestellt und, wenn dies geschehen sei, das Verfahren wiederaufgenommen werden könne, um der Verletzung abzuwehren.

Zu den von der Juristischen Beschwerdekammer angeführten Entscheidungen betreffend den Grundsatz der *res judicata* sei anzumerken, daß in T 79/89 und T 843/91 sehr wohl angebliche Verfahrensmängel bei einer in derselben Sache ergangenen früheren Beschwerdekammerentscheidung geprüft worden seien.

Im übrigen sei der Entscheidung T 167/93 an einer Stelle unter Nummer 2.7 der Entscheidungsgründe zu entnehmen, daß das EPÜ einer Beschwerdekammer – in der betreffenden Sache aufgrund eines Ein-

(d) While it is in the general interest that there should be an end to litigation, litigants also have an equally important and legitimate interest in the proper administration of justice and in upholding the fundamental procedural principles which apply today in any self-respecting legal system. One of these key principles is the right to be heard, which ETA considers to have been violated in the present case. According to this principle, expressly anchored in the EPC, the decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments (Article 113(1) EPC), as confirmed by the consistent body of case law from the boards of appeal. The right to be heard applies to all departments of the EPO, including the boards of appeal as a second level of jurisdiction which does not enjoy any form of immunity in this respect.

According to ETA, it should rather be considered whether, under the EPC system, a case involving a substantial procedural violation is truly concluded, even if the decision is of the second instance. In this case the judge has not yet or not validly discharged his responsibility for hearing it, and the proceedings must be reopened. Therefore it is the duty of the EPO – or, to be more precise, of the authority referred to in paragraph 2 of Rule 10 EPC (ie the Presidium), exercising its powers under Rule 11 EPC – to define the rules of procedure which make it possible to determine whether an alleged violation of a fundamental procedural principle has occurred, and, if this is found to be the case, to reopen the proceedings in order to remedy the violation.

Looking at the decisions on the *res judicata* maxim cited by the Legal Board, it should be pointed out that in decisions T 79/89 and T 843/91, alleged procedural violations in connection with a previous decision issued by a board of appeal in the same case had in effect been examined.

Moreover, in T 167/93, it follows from a passage in point 2.7 of the Reasons that nothing in the EPC prevents a matter being considered a second time by a board of appeal, in this case as the result of an opposition

d) S'il existe un intérêt général à donner une fin à tout litige, les justiciables ont un intérêt tout aussi important et légitime à une saine administration de la justice et au respect des principes fondamentaux de la procédure tels qu'ils sont admis aujourd'hui dans tout ordre juridique qui se respecte. L'un de ces principes majeurs est le droit d'être entendu, dont ETA invoque en l'espèce la violation. Selon ce principe, expressément ancré dans la CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position (article 113(1) CBE), ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante et fournie des chambres de recours. L'exigence du droit d'être entendu s'applique à toutes les instances de l'OEB, y compris les juridictions du deuxième degré que sont les chambres de recours, qui ne sauraient bénéficier d'une sorte d'immunité à cet égard.

Selon ETA, il convient plutôt de considérer que, dans le système de la CBE, une procédure affectée d'un vice substantiel de procédure n'est pas véritablement terminée, malgré la décision de l'instance du second degré. Le juge n'a, dans ce cas, pas encore, ou pas valablement, purgé sa saisine et la procédure doit être réouverte. Dès lors il appartient à l'OEB – plus précisément à l'instance visée au paragraphe 2 de la règle 10 CBE (Praesidium), dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues à la règle 11 CBE – de définir les règles de procédure permettant de constater l'existence d'une violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et, si cette violation est constatée, de rouvrir la procédure pour remédier à cette violation.

Parmi les décisions citées par la chambre juridique concernant la maxime "*res iudicata*" il y a lieu de relever que dans les décisions T 79/89 et T 843/91, des vices de procédure allégués concernant une décision antérieure d'une chambre de recours rendue dans la même affaire ont effectivement été examinés.

De plus, dans l'affaire T 167/93, il résulte d'un passage au point 2.7 des motifs que rien dans la CBE ne s'oppose à l'examen d'une même cause à deux reprises par une chambre de recours, en l'occurrence par

spruchs nach dem Patentprüfungsverfahren – keineswegs verbiete, ein und dieselbe Sache ein zweites Mal zu prüfen.

e) Da die Beschwerdekammern die zweite und letzte gerichtliche Instanz des EPA und somit die obersten Hüter des EPÜ seien, spreche ein weiterer Grund dafür, daß die Beschwerdekammern des EPA befugt sein müßten, auf Antrag einer Partei, die die Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes geltend mache, ihre eigenen Entscheidungen zu überprüfen. Die Lücke im europäischen Patentsystem, nämlich das Fehlen eines Revisionsgerichts, müsse auf diese Weise geschlossen werden.

f) Die Juristische Beschwerdekammer verweise auf die Möglichkeit, eine rechtskräftige Entscheidung mit etwaigen außerordentlichen Rechtsmitteln anzufechten. Aus einer detaillierten Studie des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung, das ETA im Hinblick auf eine mögliche Anwendung des Artikels 125 EPÜ kontaktiert habe, und aus der Gegenüberstellung der von diesem Institut ermittelten wichtigsten Verfahrensgrundsätze gehe hervor, daß es in allen in die Studie einbezogenen Vertragsstaaten, insbesondere in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien und im Vereinigten Königreich, ein Verfahren zur Überprüfung rechtskräftiger und vollstreckbarer, aber mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behafteter Gerichtsurteile gebe, sei es wegen der Verletzung von Grundregeln der Gerichtsorganisation oder des Verfahrensrechts – etwa wenn das Gericht regelwidrig zusammengesetzt gewesen sei oder ein nicht zuständiger Richter oder nicht berechtigter Dritter an der Entscheidung mitgewirkt habe oder aber über bestimmte Anträge der Beteiligten nicht entschieden worden sei usw. –, sei es, daß die Grundlagen einer Entscheidung weggefallen seien, insbesondere, wenn nach Verkündung des Urteils entscheidungserhebliche Beweisstücke entdeckt würden oder wenn gefälschte Beweisstücke oder Falschaussagen die Entscheidung beeinflusst hätten.

Außerdem gebe es in allen untersuchten Vertragsstaaten in zivil- und (außer in Italien) verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten ein Verfahren zur Kassation zweitinstanzlicher Gerichtsurteile wegen der Verletzung wesentlicher Verfahrensgrundsätze. Einige Vertragsstaaten böten darüber hinaus einen besonderen Schutz in Form einer Verfassungsbeschwerde gegen letztinstanzliche Entscheidungen.

filed after the patent examination procedure.

(e) Since the boards of appeal are the second and final judicial instance of the EPO, and are therefore the supreme guardians of the EPC, this situation constitutes a further argument in support of the power of EPO boards of appeal to re-examine their own decisions at the request of a party alleging the violation of a fundamental procedural principle. This is necessary to fill the gap created by the omission of a final appeal court (Cour de Cassation) from the European patent system.

(f) The Legal Board points to the possibility of special remedies for challenging final decisions. From a detailed study by the Swiss Institute of Comparative Law in Lausanne, consulted by ETA on the possible application of Article 125 EPC, and from the comparative table showing the main characteristics of the procedures identified by the Institute, it emerges that all the contracting states in the study – in particular, Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain, Switzerland and the United Kingdom – have some procedure for reviewing final and enforceable judicial decisions which are marred by serious procedural deficiencies. These can be violations of fundamental rules of judicial organisation or procedure, such as irregular composition of the tribunal, participation by unqualified judge or an unauthorised third party in the decision, failure to consider submissions made by the parties, etc. Alternatively, they can be flaws resulting from the disappearance of the basis for a decision: in particular, from the discovery of crucial evidence after the decision has been issued, or from the fact that the decision has been swayed by false evidence or testimony.

Furthermore, all the contracting states in the study have a procedure for the annulment of decisions of second-instance in civil or (except for Italy) administrative cases where a violation of fundamental procedural principles has occurred. Some contracting states (Germany, Spain and Switzerland) also offer special protection, in the form of a constitutional-type appeal, against decisions of final

l'effet d'une opposition formée après la procédure d'examen de brevet.

e) Les chambres de recours étant la seconde et dernière instance judiciaire de l'OEB et, à ce titre, le gardien suprême de la CBE, cette situation constitue un autre motif qui milite en faveur du pouvoir des chambres de recours de l'OEB de réexaminer leurs propres décisions sur requête d'une partie alléguant la violation d'un principe fondamental de procédure. Le vide créé par la suppression d'une Cour de Cassation dans le système de brevets européens doit être comblé de cette manière.

f) La chambre de recours juridique relève la possibilité de remettre en cause une décision ayant acquis force de chose jugée par d'éventuelles voies de recours extraordinaires. Il résulte d'une étude détaillée de l'Institut suisse de droit comparé à Lausanne, auquel ETA s'est adressée dans le cadre d'une éventuelle application de l'article 125 CBE, et du tableau comparatif résumant les principales caractéristiques des procédures identifiées par ledit Institut, que tous les Etats contractants examinés, notamment l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse connaissent une procédure de révision de décisions judiciaires définitives et exécutoires entachées d'un grave vice de procédure, soit pour violation de règles fondamentales de l'organisation judiciaire ou de la procédure, telles que la composition irrégulière du Tribunal, la participation à la décision d'un juge non habilité ou d'un tiers non autorisé, ou encore l'omission de statuer sur certaines conclusions des parties, etc., soit suite à la disparition des bases d'une décision, notamment la découverte de pièces décisives après le prononcé du jugement ou l'existence de fausses pièces ou de faux témoignages ayant pesé dans la décision.

D'autre part, tous les Etats contractants examinés connaissent une procédure de cassation de décisions judiciaires de deuxième instance pour violation de principes fondamentaux de la procédure, en matière civile et (sauf pour l'Italie) administrative. De plus, certains Etats contractants offrent une protection spécifique sous la forme d'un recours du type constitutionnel contre des déci-

gen wegen der Verletzung von Grundrechten, zu denen auch der Anspruch auf rechtliches Gehör zähle (Deutschland, Schweiz, Spanien).

g) Die wesentlichen Verfahrensgrundsätze, um die es hier gehe, seien nicht nur die im EPÜ genannten. Die Auslegung des EPÜ durch die Beschwerdekammern oder die Große Beschwerdekammer habe mehrfach zur Ergänzung bzw. Präzisierung seiner Rechtsvorschriften geführt. Im übrigen müßten die Instanzen des EPA, wenn die Auslegung des EPÜ keine Lösung biete, die in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts berücksichtigen (Artikel 125 EPÜ).

Aus der Vergleichsanalyse der Rechtsvorschriften von acht Vertragsstaaten sei ersichtlich, daß die Fälle, in denen eine Überprüfung nach dem kontinentalen Modell eingeleitet werden könne, im allgemeinen erschöpfend aufgezählt seien; die für die Revision oder die Verfassungsbeschwerde geltende Lösung sei aber flexibel und erstrecke sich auch auf die Verletzung aller wesentlichen Verfahrensregeln. Was die Revision angehe, so seien mit der Änderung des schweizerischen Gesetzes im Jahre 1991 die Revisionsmöglichkeiten potentiell sogar auf jegliche Verletzung der Regeln für ein faires Verfahren im Sinne des Artikels 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ausgedehnt worden, während im Vereinigten Königreich jeder Verfahrensfehler mit der Revision angefochten werden könne.

h) Auch das EPÜ kenne einen Begriff, der der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes entspreche, nämlich den wesentlichen Verfahrensmangel nach Regel 67 EPÜ. Nach Auffassung von ETA garantierten die im EPÜ verankerten wesentlichen Verfahrensgrundsätze auch die Prüfung in zwei Instanzen, und zwar sowohl im Stadium der Prüfung einer Patentanmeldung als auch im Einspruchsverfahren. Es gebe hierzu eine umfangreiche Rechtsprechung der Beschwerdekammern, die zeige, daß bei einer Beschwerde, der stattgegeben werde, die Sache grundsätzlich an die erste Instanz zurückverwiesen werde, damit den Beteiligten das Recht auf Beschwerde erhalten bleibe. Nur in Ausnahmefällen, insbesondere, wenn ein Instanzenverlust nicht unbillig sei oder der Beschwerdeführer auf sein Recht auf zwei Instanzen ausdrücklich verzichte, entscheide die Beschwerdekammer gemäß Artikel 111 (1) EPÜ selbst ("Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 1996, S. 386, Nr. 8).

instance marred by violation of a basic right such as the right to be heard.

(g) The fundamental procedural principles at issue go beyond those enshrined in the EPC. The interpretation of the EPC by the boards of appeal or the Enlarged Board has repeatedly led to the amendment or clarification of its provisions. Furthermore, if the interpretation of the EPC does not yield a solution, the departments of the EPO must take into account the procedural principles generally recognised in the contracting states (Article 125 EPC).

The comparative analysis of the legislation of eight contracting states shows that, although the possibility of a review according to the continental model is generally limited to certain clearly defined cases, the formula for the power of annulment or the constitutional right of appeal is flexible and covers the violation of any fundamental procedural principle. Regarding the review of decisions, the amended Swiss law of 1991 even extends the scope for obtaining a review to any violation of the rules governing the right to a fair trial within the meaning of Article 6 of the European Convention on Human Rights (ECHR), while the review system in the United Kingdom makes it possible to challenge any procedural irregularity.

(h) The EPC also contains a formula analogous to "violation of a fundamental procedural principle", i.e. the concept of substantial procedural violation in Rule 67. According to ETA, the fundamental procedural principles established in the EPC also include a guarantee of two levels of jurisdiction, both at the stage of examining the patent application and in the opposition procedure. On this point, there is an extensive body of board of appeal case law showing that the admission of an appeal has the consequence in principle of remittal to the department of first instance, so as to ensure that the parties' right of appeal is maintained. It is only in exceptional cases, particularly where the loss of an opportunity for review is not at odds with the principle of equity or where the appellant has expressly waived the right to have the issue considered at two instances, that the board of appeal has exercised its option under Article 111(1) EPC to decide on the appeal itself ("Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", 1996, ch. 8, p. 342).

sions de dernière instance pour violation de leur droits fondamentaux, dont le droit d'être entendu (Allemagne, Espagne, Suisse).

g) Les principes fondamentaux de procédure en question ne sont pas seulement ceux de la CBE. L'interprétation de la CBE par les chambres de recours ou la Grande Chambre de recours a permis à de nombreuses reprises d'en compléter ou d'en préciser les dispositions. En outre, si l'interprétation de la CBE ne fournit pas de solution, les instances de l'OEB doivent prendre en considération les principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants (article 125 CBE).

L'analyse comparative de la législation de huit Etats contractants permet de constater que si les cas d'ouverture à révision selon le modèle continental sont généralement limitativement énumérés, la formule retenue pour le pourvoi en cassation ou le recours de type constitutionnel est souple et embrasse la violation de toutes les règles fondamentales de procédure. En matière de révision, la modification de la loi suisse en 1991 étend même potentiellement les possibilités de révision à toutes les violations des règles d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) tandis qu'au Royaume-Uni la révision permet d'attaquer toute irrégularité de procédure.

h) La CBE connaît aussi une notion analogue à la violation d'un principe fondamental de procédure, à savoir le vice substantiel de procédure, énoncé à la règle 67 CBE. Selon ETA les principes fondamentaux de procédure inscrits dans la CBE comprennent également la garantie du double degré de juridiction, aussi bien au stade de l'examen d'une demande de brevet que lors de la procédure d'opposition. Sur ce point, il existe une jurisprudence abondante des chambres de recours qui démontre que l'admission d'un recours a pour conséquence, en principe, le renvoi de l'affaire devant la division du premier degré, afin que les parties conservent leur droit de faire un recours. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la perte d'une instance ne va pas à l'encontre de l'équité ou que le requérant a expressément renoncé au droit qui lui revient de faire appel à deux instances, que la chambre de recours statue elle-même conformément à l'article 111(1) CBE ("La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB", 1996, p. 386 ch. 8).

i) Die bisherige Praxis, Anträge verwaltungsmäßig abzuweisen, habe im EPÜ keine Rechtsgrundlage und stelle im Hinblick auf die Tätigkeit des EPA eine schwerwiegende Regelwidrigkeit dar. Die Beschwerdekammern müßten in der Ausübung ihrer Befugnisse frei sein; es sei untragbar, daß EPA-Bedienstete die Kammern durch administrative Maßnahmen daran hinderten, Entscheidungen zu treffen.

X. Am 13. Juli 1998 wurde eine Anordnung erlassen und beschlossen, die Einsprechenden in der Sache T 456/90 als Beitretende am Verfahren G 1/97 zu beteiligen. Sie wurden aufgefordert, innerhalb einer Frist von zwei Monaten etwaige Stellungnahmen abzugeben.

Während die Einsprechende Piranha Marketing GmbH nicht Stellung nahm, reichte die Einsprechende Junghans Uhren GmbH ihre Stellungnahme mit Schreiben vom 2. September 1998 ein. Diese Beitretende stellte sich zwar auf den Standpunkt, daß rechtskräftige Entscheidungen der Beschwerdekammern grundsätzlich nicht anfechtbar sein sollten, fand aber den Gedanken einer Berichtungsmöglichkeit für solche Entscheidungen, die mit einem wesentlichen Verfahrensfehler behaftet seien, durchaus erwägenswert, vorausgesetzt, ein solches Verfahren habe keine aufschiebende Wirkung.

XI. Am 26. August 1998 nahm der Präsident des Europäischen Patentamts gemäß Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer Stellung.

Seine Stellungnahme läßt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Eine Überprüfung von Beschwerdekammerentscheidungen sei im EPÜ nicht vorgesehen (Artikel 106 (1) EPÜ); daher entfalteten sie nach ihrer Verkündung Bindungswirkung. Es könne allenfalls die Regel 89 EPÜ angewandt werden, die nur die Korrektur von sprachlichen Fehlern, Schreibfehlern und offenbaren Unrichtigkeiten erlaube, nicht aber die Korrektur eines Rechtsfehlers.

b) Die Anwendung des Artikels 125 EPÜ sei ausgeschlossen. Nach den Gesetzesmaterialien und insbesondere den Bemerkungen von K. Haertel vom 15. November 1961 (Bemerkungen zum ersten Arbeitsentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht, Artikel 155 bis 170, S. 48 ff.) wie auch nach dem

(i) As for the administrative practice to date of a finding of inadmissibility, there is no legal basis for this in the EPC, and it constitutes a serious anomaly in the functioning of the EPO. The boards of appeal must be independent in the exercise of their powers, and it is unacceptable for EPO staff to implement measures of an administrative nature which would prevent the boards from deciding on cases.

X. An order dated 13 July 1998 was issued, with a decision to allow the opponents in T 456/90 to participate as intervening parties in G 1/97. They were invited to present any comments within a period of two months.

The opponent Piranha Marketing GmbH has not stated its position, but the opponent Junghans Uhren GmbH filed comments in a letter dated 2 September 1998. While considering that final decisions of the boards of appeal should not in principle be open to challenge, the latter intervening party did not rule out the idea of being able to correct such decisions if they were affected by a serious procedural violation, as long as such a procedure did not have a suspensive effect.

XI. On 26 August 1998, the President of the EPO presented his comments in accordance with Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

His position can be summarised as follows:

(a) The EPC does not provide for any procedure for reviewing decisions of the boards of appeal (Article 106(1) EPC), which therefore become final as soon as they are issued. Only Rule 89 EPC can be applied, allowing the correction of linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes in decisions, but not the correction of legal errors.

(b) Secondly, the application of Article 125 EPC is ruled out. According to the "travaux préparatoires" and in particular the comments of K. Haertel dated 15 November 1961 ("Bemerkungen zu dem ersten Arbeitsentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht, Artikel 155 bis 170", p. 48 ff), and

i) Quant à la pratique des fins de non-recevoir administratives telles qu'elles ont été appliquées jusqu'ici, celle-ci ne trouve aucune base légale dans la CBE et constitue une grave anomalie dans le fonctionnement de l'OEB. Les chambres de recours doivent être souveraines dans l'exercice de leurs compétences et il n'est pas admissible que les agents de l'OEB prennent des mesures à caractère administratif qui les empêcheraient de statuer.

X. En date du 13 juillet 1998 une ordonnance a été rendue par laquelle il a été décidé de faire participer les opposants dans l'affaire T 456/90 comme parties intervenantes à la procédure G 1/97. Elles ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles dans un délai de deux mois.

L'opposant Piranha Marketing GmbH n'a pas pris position, tandis que l'opposant Junghans Uhren GmbH a fait parvenir ses observations par lettre du 2 septembre 1998. Tout en estimant que les décisions des chambres de recours passées en force de chose jugée ne devraient en principe pas pouvoir être remises en cause, ladite partie intervenante n'a pas exclu l'idée de pouvoir corriger de telles décisions, affectées d'une grave violation de procédure, pour autant qu'une telle procédure n'ait pas d'effet suspensif.

XI. En date du 26 août 1998 le Président de l'OEB a pris position conformément à l'article 11bis du Règlement de Procédure de la Grande Chambre de recours.

Cette prise de position peut être résumée ainsi qu'il suit :

a) La CBE ne prévoit pas de procédure de révision des décisions des chambres de recours (article 106(1) CBE) qui, dès leur prononcé, acquièrent donc force de chose jugée. Seule la règle 89 CBE peut être appliquée qui n'autorise que la correction de fautes d'expression, de transcription et des erreurs manifestes dans les décisions, et non la correction d'erreurs de droit.

b) D'autre part, l'application de l'article 125 CBE est exclue. D'après les travaux préparatoires et en particulier les remarques du 15 novembre 1961 de K. Haertel (Bemerkungen zu dem ersten Arbeitsentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht, Artikel 155 bis 170, pages 48 et s.) ainsi que le libellé de

Wortlaut des Artikels 125 EPÜ diene diese Bestimmung ausschließlich dazu, Lücken in den durch das EPÜ geschaffenen Verfahren auszufüllen, d. h. in den Verfahren, die im EPÜ bereits vorgesehen seien. Es habe nämlich nicht im gesetzgeberischen Willen gelegen, dem EPA die Befugnis zu geben, ergänzendes Verfahrensrecht selbst zu schaffen. Im übrigen gehe die Ermächtigung des Präsidiums nach Artikel 23 (4) EPÜ nicht so weit, die Schaffung eines völlig neuen Rechtsbehelfs zu ermöglichen.

c) Deshalb seien Anträge, die auf eine Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung abzielten, rein administrativ zu behandeln, was eine Angelegenheit der für die Beschwerdekammern zuständigen Generaldirektion sei.

d) Was die zweite der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage angehe, so bestehe für eine Eintragung im europäischen Patentregister kein Bedürfnis, da eine Überprüfungsmöglichkeit für Beschwerdekammerentscheidungen nicht gegeben sei und die Entscheidungen mithin nicht mehr aufgehoben werden könnten. Eintragungsfähig seien nur die Angaben, die in Regel 92 (1) EPÜ und in den gemäß Regel 92 (2) EPÜ ergangenen Mitteilungen des Präsidenten des EPA genannt seien.

XII. Die Beitretende Junghans Uhren GmbH ließ wissen, daß sie die Auffassung des Präsidenten des EPA teile.

XIII. In ihren ergänzenden Bemerkungen zur Stellungnahme des Präsidenten des EPA legte ETA mit Datum vom 18. November 1998 folgendes dar:

a) Was die Regel 89 EPÜ angehe, so schließe ihr Wortlaut keineswegs aus, daß unter der "offenbaren Unrichtigkeit" auch eine Verletzung der Verfahrensvorschriften zu verstehen sei. Der Begriff "Fehler" werde in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern recht weit ausgelegt. In der Entscheidung J 12/85 (Nr. 3 der Entscheidungsgründe) sei eingeräumt worden, daß Widersprüche im Erteilungsbeschuß unter Umständen einen Antrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ rechtfertigten (s. auch Entscheidung T 105/89 vom 30. Oktober 1990, in der es heiße, daß im Rahmen der Berichtigung nach Regel 89 EPÜ auch ein schwerer Formfehler berichtigt werden könne (Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe)). In der Entscheidung T 770/95 vom 15. September 1997 habe die Beschwerdekam-

having regard also to the wording of Article 125 EPC, this provision is designed solely to fill the lacunae in the procedures established by the EPC, ie the procedures for which the EPC already provides. The legislator did not in fact want to authorise the EPO to devise its own complementary procedural law. Moreover, the powers of the Presidium under Article 23(4) EPC do not extend to permitting the creation of an entirely new judicial remedy.

(c) Requests for the review of a final decision should therefore be dealt with via administrative measures undertaken by the Directorate-General responsible for the boards of appeal.

(d) As for the second question referred to the Enlarged Board, since decisions of the boards of appeal are not open to review and can therefore no longer be set aside it is not necessary to order that an entry be made in the Register of European Patents. Consequently, the only entries which may be made in the Register are those specified in Rule 92(1) EPC and in the Notice of the President of the EPO under Rule 92(2) EPC.

XII. The intervening party Junghans Uhren GmbH stated that it shared the President's view.

XIII. In its further observations, filed on 18 November 1998 in response to the President's comments, ETA set out the following arguments:

(a) The wording of Rule 89 EPC in no way prohibits the inclusion of a violation of the rules of procedure in the category of "obvious mistakes". In the case law of the boards of appeal, the term "mistake" has been interpreted with considerable latitude. In J 12/85 (Reasons point 3), it was admitted that inconsistencies in a decision to grant a patent could be a ground for filing a request for correction on the basis of Rule 89 EPC (see also T 105/89, dated 30 October 1990, where it was conceded that Rule 89 EPC also allowed scope for correcting a serious formal deficiency (Reasons point 1.2). In T 770/95 of 15 September 1997, the board of appeal found that "Rule 89 EPC draws no distinction as to the source of mistakes or errors" (Reasons point 2.1). According to the latter

l'article 125 CBE, cette disposition vise exclusivement à combler des lacunes dans les procédures instituées par la CBE, c'est-à-dire les procédures déjà prévues dans la CBE. Le législateur n'a en effet pas voulu habiliter l'OEB à créer lui-même un droit procédural complémentaire. D'autre part, la compétence conférée au Praesidium par l'article 23(4) CBE ne va pas jusqu'à l'habiliter à créer une voie de recours entièrement nouvelle.

c) Il convient donc de donner des suites administratives aux requêtes en révision d'une décision passée en force de chose jugée, ce qui relève de la compétence de la Direction générale responsable des chambres de recours.

d) Quant à la deuxième question soumise à la Grande Chambre, les décisions des chambres de recours n'étant pas susceptibles de révision et ne pouvant donc plus être annulées, il n'est pas nécessaire de prévoir une inscription au Registre européen des brevets. En conséquence, seules peuvent être inscrites audit Registre les mentions visées à la règle 92(1) CBE et celles citées dans les communiqués du Président de l'OEB conformément à la règle 92(2) CBE.

XII. La partie intervenante Junghans Uhren GmbH a fait savoir qu'elle partageait l'avis du Président de l'OEB.

XIII. Dans ses observations complémentaires du 18 novembre 1998 en réponse à l'avis du Président de l'OEB, ETA a exposé encore ce qui suit :

a) En ce qui concerne la règle 89 CBE, son texte n'interdit nullement d'inclure dans la notion d'erreur manifeste une violation des règles de procédure. La jurisprudence des chambres de recours a interprété de manière assez large la notion d'erreur. Dans la décision J 12/85 (point 3 des motifs), il a été admis que des incohérences relevées dans une décision de délivrance d'un brevet peuvent justifier le dépôt d'une requête en rectification en application de la règle 89 CBE (cf. également la décision T 105/89 du 30 octobre 1990, où il a été admis que la rectification selon la règle 89 CBE permettait également de corriger un grave vice de forme (point 1.2 des motifs). Dans la décision T 770/95 du 15 septembre 1997, la chambre de recours a considéré que "la règle 89 CBE ne fait

mer die Auffassung vertreten, daß in Regel 89 EPÜ nicht danach unterschieden werde, woher Fehler oder Unrichtigkeiten rührten (Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe). Weiter heiße es in dieser Entscheidung, daß bei einer offenkundigen Unrichtigkeit jede Berichtigung zulässig sei, die ihr abhelfe, sofern die Bestimmungen des Übereinkommens eingehalten würden (Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Im übrigen habe die Kammer betont, daß durch eine Fehlerberichtigung die Dinge so zurechtgerückt würden, wie sie schon immer hätten sein sollen (Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

b) Was Artikel 125 EPÜ angehe, so stelle sich gar nicht die Frage, ob ein neues, im EPÜ nicht vorgesehenes Verfahren geschaffen werden könne, weil ETA die Technische Beschwerdekammer mit Anträgen befaßt habe, die im Rahmen des EPÜ vorgesehen seien: Beschwerde (Art. 106 und R. 65 EPÜ), Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Art. 122 EPÜ), Antrag auf Berichtigung von Fehlern (R. 89 EPÜ) und Wiederaufnahme des Verfahrens (von ETA auf Art. 114 EPÜ gestützt). In diesem ganz konkreten Kontext könnten sich die Instanzen des EPA auf die Grundsätze stützen, auf die Artikel 125 EPÜ verweise.

Es sei daher falsch zu behaupten, daß die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage darauf abziele, über Artikel 125 EPÜ Rechtsmittel zu schaffen, die es im EPÜ nicht gebe.

c) Was die Verwaltungsorgane betreffe, so seien sie nicht befugt, über Streitigkeiten zwischen den Beteiligten zu entscheiden, die vor ein Gericht gehörten. Über diese Streitigkeiten müßten die in Artikel 15 EPÜ genannten Organe im Verfahren entscheiden (ausgenommen die Recherchenabteilungen). Wenn die Beschwerdekammern mit Anträgen im Rahmen der im EPÜ vorgesehenen Verfahren befaßt würden, seien sie verpflichtet, darüber zu entscheiden, wobei nicht auszuschließen sei, daß sie auf Unzulässigkeit eines Antrags entschieden. Die bisherige Verwaltungspraxis verletze auch den Grundsatz des Vertrauensschutzes (vgl. G 5/88, ABI. EPA 1991, 137, 153) sowie das in Artikel 6 (1) EMRK verbrieftete Recht auf ein faires Verfahren.

d) Was die Eintragung in das europäische Patentregister betreffe, so gehe aus der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 22. Januar 1986 (ABI. EPA 1986, 61) hervor, daß der Eingangstag eines Wiedereinsetzungsantrags in dieses Register ein-

decision, where a mistake is held to be obvious, any correction to remedy it is acceptable as long as the correction adheres to the provisions of the Convention (Reasons point 4). The board of appeal also emphasised that "a correction of a mistake restores matters to what was always their rightful state" (Reasons point 5).

(b) Regarding Article 125 EPC, the issue of creating a new procedure not provided for under the EPC does not arise, since the requests filed by ETA for consideration by the Technical Board of Appeal fall within the scope of procedures provided for under the EPC: ie an appeal (Article 106 and Rule 65 EPC), an application for re-establishment of rights (Article 122 EPC) requests for correction of mistakes (Rule 89 EPC) and reopening of the proceedings (based by ETA on Article 114 EPC). In this clearly defined context, EPO departments can rely on the principles referred to in Article 125 EPC.

It is therefore incorrect to claim that the question referred to the Enlarged Board is aimed at the creation, via Article 125 EPC, of remedies which do not exist in the EPC.

(c) Administrative bodies have no power to settle disputes of a jurisdictional nature between parties. Such disputes must be settled by the departments responsible for the procedures specified in Article 15 EPC (with the exception of the search divisions). Where the boards of appeal consider requests that fall within the scope of the procedures provided for under the EPC, they are obliged to render a decision, which does not exclude deciding that a request is inadmissible. The previous administrative practice also violates the principle of legitimate expectations (see G 5/88, OJ EPO 1991, pp. 137, 153) and the right to a fair trial enshrined in Article 6(1) ECHR.

(d) Regarding the issue of entries in the Register of European Patents, the Notice of the President of the EPO dated 22 January 1986 (OJ EPO 1986, p. 61) states that the date of receipt of an application for re-establishment of rights must be entered in the

pas de distinction selon l'origine des fautes ou erreurs" (point 2.1 des motifs). Selon la même décision, dès lors qu'une erreur est reconnue comme manifeste, toute rectification qui y porte remède est acceptable si elle respecte les stipulations de la convention (point 4 des motifs). La chambre de recours a encore souligné qu'"une rectification d'erreur rétablit les choses en l'état qui aurait toujours dû être le leur" (point 5 des motifs).

b) En ce qui concerne l'article 125 CBE, la question de savoir si une nouvelle procédure, non prévue par la CBE, peut être créée, ne se pose pas, puisqu'ETA a saisi la chambre de recours technique de requêtes qui s'inscrivent dans le cadre de procédures prévues par la CBE : recours (article 106 et règle 65 CBE), demande de restitutio in integrum (article 122 CBE), requête en rectification d'erreurs (règle 89 CBE) et reprise de procédure (basée par ETA sur l'article 114 CBE). C'est dans ce contexte bien défini que les instances de l'OEB peuvent s'appuyer sur les principes auxquels renvoie l'article 125 CBE.

Il est donc erroné de prétendre que la question posée à la Grande Chambre tend à la création, par le truchement de l'article 125 CBE, de voies de recours qui n'existent pas dans la CBE.

c) Quant aux organes administratifs, ils n'ont aucun pouvoir pour trancher les différends de nature juridictionnelle entre les parties. Ces différends doivent être tranchés par les instances chargées des procédures qui sont visées à l'article 15 CBE (sauf les divisions de recherche). Lorsque les chambres de recours sont saisies de requêtes qui s'inscrivent dans le cadre de procédures prévues par la CBE, elles ont l'obligation de statuer, ce qui n'exclut pas une décision constatant l'irrecevabilité d'une requête. La pratique administrative suivie jusqu'à présent viole aussi le principe de la confiance légitime (cf. G 5/88, JO OEB 1991, p. 137, 153) de même que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6, 1 CEDH.

d) En ce qui concerne l'inscription au Registre européen des brevets, il résulte du communiqué du Président de l'OEB du 22 janvier 1986 (JO OEB 1986, p. 61) que la date de réception d'une requête de restitutio in integrum doit être inscrite dans

getragen werden müsse. Genau dies verlange ETA mit ihrem Antrag vom 11. November 1992.

e) ETA berufe sich auch auf den in Artikel 32 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15. April 1994 (TRIPS) verankerten Grundsatz, wonach bei Widerruf des Patents das Recht auf zwei Instanzen garantiert werde, und füge ihrem Schriftsatz den Artikel "Is the EPO Practice compatible with Provisions of the TRIPS Agreement?" von B. Cronin (EPI Information 3/1994) bei. Sie stelle daher in Frage – wie dies auch in dem Artikel der Fall sei und wie sie in einem späteren Schriftsatz weiter ausführen werde – daß die Praxis des EPA mit Artikel 32 TRIPS vereinbar sei.

XIV. Auf die Mitteilung der Großen Beschwerdekammer vom 22. Februar 1999 hin, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung am 11. Mai 1999 beigelegt war, reichte ETA mit Datum vom 12. April 1999 eine weitere Stellungnahme ein, deren Inhalt sich, soweit er neue Elemente aufweist, wie folgt zusammenfassen läßt:

a) Falls die Große Beschwerdekammer im Hinblick auf die Beantwortung der ihr vorgelegten Frage hinsichtlich der Überprüfung der Auffassung sei, daß ein neues, im EPÜ nicht vorgesehenes Verfahren festgelegt werden müsse, so böte Artikel 125 EPÜ auch eine ausreichende Rechtsgrundlage, da mit dieser Bestimmung verfahrensrechtliche Lücken im EPÜ geschlossen werden sollten.

b) Zu den Rechtsmitteln in den EPÜ-Vertragsstaaten sei noch festzustellen, daß es in der Praxis der Vertragsstaaten mehrere Beispiele dafür gebe, daß durch Richterrecht Verfahren geschaffen wurden, mit denen einem wesentlichen Verfahrensmangel abgeholfen werden könne (Belgien, Italien, Schweiz, Vereinigtes Königreich). Was den Begriff der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes angehe, so müßten die im EPÜ (z. B. in den Art. 23 (3), 110 (2), 113 (1) und (2) und in R. 66 (2) EPÜ) ausdrücklich verankerten, die durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern aufgestellten und die in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätze im Sinne des Artikels 125 EPÜ berücksichtigt werden.

c) Was das TRIPS-Übereinkommen angehe, so könne der Umstand, daß Artikel 32 aufgrund von Übergangsregelungen möglicherweise nicht auf

Register. This is precisely what ETA requested in its communication of 11 November 1992.

(e) ETA also invokes the principle, enshrined in Article 32 of the Agreement of 15 April 1994 on trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS), that two levels of jurisdiction must be available in revocation cases, and appends to its communication an article by B. Cronin entitled "Is the EPO Practice Compatible with Provisions of the TRIPS Agreement?" (EPI Information 3/1994). The company, like the article, disputes the compatibility of EPO practice with Article 32 TRIPS. This argument is also presented in a further communication from ETA.

XIV. In reply to the communication of the Enlarged Board of Appeal dated 22 February 1999 accompanying the invitation to oral proceedings on 11 May 1999, ETA filed a further set of comments, dated 12 April 1999, which, in so far as they contain new aspects, can be summarised as follows:

(a) If the Enlarged Board, in answer to the referral question on the revision of decisions, were of the opinion that a new procedure not provided for by the EPC should be established, then Article 125 EPC would also provide a sufficient legal basis for so doing, since this provision is designed to fill the procedural gaps in the EPC.

(b) Regarding the remedies available in the EPC contracting states, it should also be noted that the practice of the contracting states offers several examples of the creation, by purely judicial means, of procedures for remedying a serious procedural deficiency (Belgium, Italy, Switzerland, the United Kingdom). Regarding the concept of violation of a fundamental procedural principle, it is necessary to bear in mind the principles expressly prescribed by the EPC (eg in Articles 23(3), 110(2), 113(1) and (2) and 116, and in Rule 66(2) EPC), the principles set out in the case law of the boards of appeal and the principles generally recognised in the contracting states within the meaning of Article 125 EPC.

(c) The fact that, for reasons concerned with the Agreement's transitional status, Article 32 of TRIPS may not apply to the present case would

ledit Registre. C'est précisément ce que ETA sollicite par sa requête du 11 novembre 1992.

e) ETA invoque aussi le principe de la garantie du double degré de juridiction en matière de révocation de brevet, consacré par l'article 32 de l'Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC ; en anglais TRIPS) en ajoutant à son mémoire un article de B. Cronin "Is the EPO Practice Compatible with Provisions of the TRIPS Agreement?" EPI Information 3/1994. Ainsi elle conteste, comme le fait l'article et comme elle l'élabore dans un mémoire ultérieur, la compatibilité de la pratique de l'OEB avec l'article 32 ADPIC.

XIV. En réponse à la communication de la Grande Chambre de recours du 22 février 1999, jointe à la convocation à la procédure orale du 11 mai 1999, ETA a encore envoyé des observations en date du 12 avril 1999 dont le contenu, dans la mesure où il contient de nouveaux éléments, peut être résumé ainsi qu'il suit :

a) Si la Grande Chambre était d'avis que, pour répondre à la question qui lui est posée sur la révision, une nouvelle procédure non prévue dans la CBE devait être définie, l'article 125 CBE fournirait également une base légale suffisante puisque cette disposition est conçue pour combler les lacunes de la CBE en matière de procédure.

b) Quant aux voies de droit existant dans les Etats contractants de la CBE, il y a lieu d'observer également que la pratique des Etats contractants offre plusieurs exemples de création, par voie prétorienne, de procédures permettant de remédier à un vice substantiel de procédure (Belgique, Italie, Royaume-Uni, Suisse). En ce qui concerne la notion de violation d'un principe fondamental de procédure, il convient de tenir compte des principes expressément prescrits par la CBE (par ex. aux articles 23(3), 110(2), 113(1)(2), 116 et à la règle 66(2) CBE), des principes énoncés par la jurisprudence des chambres de recours et des principes généralement admis dans les Etats contractants au sens de l'article 125 CBE.

c) Quant à l'ADPIC, l'éventuelle inapplicabilité de son article 32 au cas d'espèce pour des motifs de droit transitoire, ne saurait en aucun cas

den vorliegenden Fall anwendbar sei, eine Überprüfung der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 25. November 1991 keinesfalls verhindern, da sich die ETA-Anträge nicht auf diesen Artikel, sondern auf die Bestimmungen des EPÜ, seine Ausführungsordnung und die in den EPÜ-Vertragsstaaten allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze stützten.

Der zwingende Charakter des Artikels 32 TRIPS, in dem ein ganz wesentliches patentrechtliches Erfordernis formuliert sei, spreche jedoch dafür, diese Bestimmung auf alle laufenden Verfahren anzuwenden und nicht nur auf die, die nach dem 1. Januar 1995, dem Tag des Inkrafttretens des TRIPS-Übereinkommens, eingeleitet worden seien.

Die Frage, ob die Bestimmungen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) und heute des TRIPS-Übereinkommens unmittelbare Wirkung hätten, sei wohl nicht eindeutig zu beantworten, doch hätten die Organe und Instanzen des EPA nie behauptet, daß man Artikel 32 TRIPS ignorieren dürfe. Vielmehr habe bis heute die Auffassung vorgeherrscht, daß die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des EPÜ dem Artikel 32 TRIPS gerecht würden und dieser Artikel keine Änderung der Regeln oder der Praxis des EPA im Bereich des Widerrufs von Patenten erfordere. Der Regelung des Artikels 32 TRIPS sei aber nicht Genüge getan, wenn ein europäisches Patent erstmals durch Entscheidung einer Beschwerdekammer widerrufen werde, die im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung tätig geworden sei, und diese Entscheidung zudem noch mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet sei.

Auch wenn davon auszugehen wäre, daß Artikel 62 (5) TRIPS auf Verfahren vor dem EPA anwendbar sei, stünde er nicht im Widerspruch zu Artikel 32 TRIPS. Der klare Wortlaut des Artikels 62 (5) TRIPS handle nämlich von verwaltungsrechtlichen Entscheidungen und betreffe im übrigen Verfahren in bezug auf alle Rechte des gewerblichen Eigentums. Artikel 32 TRIPS betreffe dagegen speziell Patente; die darin zum Ausdruck gebrachte Regel gelte nicht nur für verwaltungsrechtliche Entscheidungen.

d) Was die zweite der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage betreffe, so müßten nach Regel 92 (1) r) EPÜ Entscheidungen über den Einspruch eingetragen werden. Werde eine Widerrufsentscheidung einer Beschwerdekammer mit der Beschwerde angefochten, so müsse der Hinweis auf die Widerrufsent-

in no way prevent the review of the decision of the Technical Board of Appeal dated 25 November 1991, since ETA's requests are not based on that Article; instead, they are all based on the provisions of the EPC, its Implementing Regulations and the principles of law generally recognised in the EPC contracting states.

Nevertheless, the imperative character of Article 32 TRIPS, which establishes a fundamental requirement of patent law, is an argument in favour of applying this provision to all pending proceedings, not just to those initiated after 1 January 1995, the date upon which TRIPS entered into force.

While opinion is certainly divided on the issue of the direct impact of the provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), and now also of the TRIPS Agreement, no EPO body or department has ever claimed that Article 32 TRIPS could be ignored. On the contrary, the prevailing view up to now has been that the procedural provisions of the EPC are fully in keeping with Article 32 TRIPS, and that the latter does not require any amendment of EPO rules or practice concerning revocation. However, the rule laid down in Article 32 TRIPS is not observed in cases where a European patent is revoked for the first time by decision of a board of appeal exercising the powers of the opposition division and where this decision is also affected by a serious procedural deficiency.

On the other hand, assuming that Article 62(5) TRIPS applies to proceedings before the EPO, there would be no conflict with Article 32 TRIPS. Article 62(5) TRIPS clearly refers to decisions of administrative departments and moreover concerns procedures relating to all types of industrial property rights. By contrast, Article 32 TRIPS specifically concerns patents; the rule which it formulates is not only applicable to administrative decisions.

(d) Regarding the second question referred to the Enlarged Board of Appeal, the entry in the Register of decisions on opposition is provided for in Rule 92(1)(r) EPC. If an appeal is filed against a decision by a board of appeal to revoke a patent, there is occasion to delete the mention of the decision to revoke or to include a

empêcher la révision de la décision de la Chambre de recours technique du 25 novembre 1991, puisque toutes les requêtes de ETA ne sont pas fondées sur cet article mais sur les règles de la CBE, sur ses dispositions d'application et sur les principes de droit généralement admis dans les Etats contractants de la CBE.

Toutefois, le caractère impératif de l'article 32 ADPIC, qui énonce une exigence fondamentale du droit des brevets plaide en faveur d'une application de cette disposition à toutes les procédures en cours et non pas aux seules procédures engagées après le 1^{er} janvier 1995, date d'entrée en vigueur de l'ADPIC.

Sans doute la question de l'effet direct des dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et aujourd'hui de l'accord ADPIC n'a-t-elle pas de réponse univoque mais les organes et instances de l'OEB n'ont jamais affirmé que l'article 32 ADPIC pouvait être ignoré. Au contraire, l'opinion qui a prévalu jusqu'à ce jour est que les dispositions de procédure de la CBE respectent l'article 32 ADPIC et que cette mesure n'appelle pas de modifications des règles ou de la pratique de l'OEB en matière de révocation des brevets. Toutefois, la règle énoncée à l'article 32 ADPIC n'est pas respectée lorsque la révocation d'un brevet européen survient pour la première fois par décision d'une chambre de recours exerçant les compétences de la division d'opposition et que cette décision est de surcroît affectée d'un vice substantiel de procédure.

D'autre part, à supposer que l'article 62(5) ADPIC s'applique aux procédures devant l'OEB, il n'entrerait pas en conflit avec l'article 32 ADPIC. En effet, le texte clair dudit article 62(5) ADPIC désigne les décisions d'instances administratives et concerne par ailleurs les procédures relatives à tous les droits de la propriété industrielle. En revanche, l'article 32 ADPIC concerne spécifiquement les brevets; la règle qu'il énonce ne s'applique pas seulement aux décisions administratives.

d) Pour ce qui concerne la deuxième question posée à la Grande Chambre de recours, l'inscription des décisions relatives à l'opposition est prévue à la règle 92 (1)(r) CBE. En cas de recours contre une décision de révocation prononcée par une chambre de recours, il y a lieu de supprimer la mention de la décision

scheidung gelöscht oder – bis über die Zulässigkeit dieser Beschwerde entschieden ist – zusätzlich darauf hingewiesen werden, daß Beschwerde eingelegt worden sei.

Da die Öffentlichkeit möglichst rasch über den Rechtsstand unterrichtet werden müsse, habe der Hinweis im europäischen Patentregister zu erfolgen, sobald ein Antrag auf Überprüfung einer Beschwerdekammerentscheidung gestellt werde.

e) Die gerichtliche Behandlung der ETA-Anträge müsse auch für alle vergleichbaren Anträge gelten, die gegebenenfalls anhängig seien. Es bestehe nämlich allgemeines Einverständnis darüber, daß eine Änderung der Verfahrensregeln – zumindest, wenn sie sich zugunsten des Rechtssuchenden auswirke – auch auf anhängige Verfahren anzuwenden sei (vgl. G 4/97). Auf endgültig abgeschlossene Verfahren sei eine geänderte Rechtsprechung dagegen grundsätzlich nicht rückwirkend anwendbar.

XV. Im Rahmen des Artikels 11b der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer wurden mehrere Stellungnahmen Dritter eingereicht.

XVI. In der mündlichen Verhandlung, an der die Beitretenden nicht teilnahmen, brachte ETA im wesentlichen ihre bereits schriftlich dargelegten Argumente vor.

Darüber hinaus führte sie die Entscheidung T 460/95, das Urteil des Oberhauses des Vereinigten Königreichs vom 17. Dezember 1998 in der Sache Pinochet und eine Entscheidung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 18. März 1987 (BGE 113 Ia 146) an. Zu der von ihr im Rahmen der ersten Frage beantragten Behandlung führte sie aus, daß die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zumindest eine Ex-tunc-Wirkung ab dem Tag haben müßte, an dem Überprüfungsanträge gestellt worden seien, die – wie die ihrigen – aktiv betrieben worden seien.

Am Ende der mündlichen Verhandlung gab der Vorsitzende der Großen Beschwerdekammer bekannt, daß die Entscheidung schriftlich ergehen werde.

Entscheidungsgründe

1. Die Juristische Beschwerdekammer stellt in ihrer Entscheidung vom 28. Februar 1997 fest, daß alle Anträge, die ETA nach Erlaß der Entscheidung T 456/90 der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 gestellt

mention of the filing of the appeal, pending a decision on the latter's admissibility.

Since the public has to be informed as quickly as possible of the legal position, the entry in the Register of European Patents must be made as soon as any request for review of a board of appeal decision is filed.

(e) The jurisdictional measures to be taken in response to ETA's requests should apply to any other similar request which may be pending. Indeed, it is generally accepted that any amendment of rules of procedure – at least if it operates in the plaintiff's favour – also applies to pending proceedings (see G 4/97). For proceedings which are definitely terminated, there is no need in principle to give retroactive effect to a change in case law.

XV. Several statements by third parties were filed under the terms of Article 11b of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

XVI. At the oral proceedings, which the intervening parties did not attend, ETA mainly developed the arguments it had already submitted in writing.

It also referred to decision T 460/95, the decision issued on 17 December 1998 by the House of Lords in the Pinochet case, and a decision of the Swiss Federal Court (ATF 113 Ia 146) dated 18 March 1987. Regarding the requests made in connection with the first question, it argued that the decision of the Enlarged Board of Appeal should have at least an ab initio effect from the date of those requests for review which, like its own, were being actively prosecuted.

At the end of the oral proceedings, the Chairman of the Enlarged Board of Appeal announced that the decision would be issued in writing.

Reasons for the decision

1. In its decision of 28 February 1997, the Legal Board considered that, irrespective of how ETA had defined them, all its requests following decision T 456/90 of Technical Board of Appeal 3.5.2 were aimed at obtaining

de révocation ou d'accompagner celle-ci de la mention du dépôt de recours jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur la recevabilité dudit recours.

Comme le public doit être informé le plus rapidement possible de la situation juridique, la mention au Registre européen des brevets doit être effectuée dès le dépôt d'une requête tendant à la révision d'une décision d'une chambre de recours.

e) Les suites juridictionnelles à donner aux requêtes de ETA devraient prévaloir pour toute autre requête analogue éventuellement pendante. En effet, il est généralement admis qu'une modification des règles de procédure – du moins lorsqu'elle se produit en faveur du justiciable – porte également sur les procédures en cours (cf. G 4/97). En ce qui concerne les procédures définitivement closes, il n'y a en principe pas lieu de donner un effet rétroactif à un changement de jurisprudence.

XV. Dans le cadre de l'article 11ter du Règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, plusieurs observations de tiers ont été déposées.

XVI. Lors de la procédure orale, à laquelle les parties intervenantes n'ont pas participé, ETA a essentiellement développé les arguments qu'elle avait exposés par écrit.

Elle a cité également la décision T 460/95, la décision du 17 décembre 1998 de la Chambre des lords du Royaume-Uni dans l'affaire Pinochet et une décision du 18 mars 1987 du Tribunal fédéral suisse (ATF 113 Ia 146). Quant aux suites requises par elle dans le cadre de la première question, elle a exposé que la décision de la Grande Chambre de recours devrait au moins avoir un effet ex tunc à partir de la date des requêtes en révision qui, comme les siennes, ont été poursuivies activement.

A la fin de la procédure orale, le Président de la Grande Chambre de recours a annoncé que la décision serait prise par écrit.

Motifs de la décision

1. Dans sa décision du 28 février 1997, la Chambre juridique constate que toutes les requêtes présentées par ETA à la suite de la décision T 456/90 de la chambre de recours technique 3.5.2 tendent à obtenir la

habe, darauf abzielen, eine Überprüfung dieser rechtskräftigen Entscheidung herbeizuführen, unabhängig von der jeweiligen Natur der Anträge. Die Juristische Beschwerdekammer umschreibt sie in ihrer ersten Frage als Anträge, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen.

Unter Zugrundelegung dieser Charakterisierung fragt die Juristische Beschwerdekammer, welche Behandlung solche Anträge erfahren sollen. Zur Beantwortung dieser Frage muß nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer zunächst untersucht werden, ob Anträge, die auf die Überprüfung rechtskräftiger Entscheidungen der Beschwerdekammern abzielen und sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen, im Rahmen des EPÜ überhaupt wirksam gestellt werden können, denn die Behandlung hängt selbstverständlich davon ab, ob diese Frage bejaht oder verneint wird.

2. Zunächst ist daher zu prüfen, ob solche Anträge im Rahmen der im EPÜ vorgesehenen und von ETA eingelegten Rechtsmittel überhaupt gestellt werden können.

a) Nach Artikel 106 (1) EPÜ hat die Beschwerde aufschiebende Wirkung. Dieser Suspensiveffekt hemmt den Eintritt der (formellen) Rechtskraft und kann somit nur von ordentlichen Rechtsmitteln ausgehen, also von solchen, die gegen noch nicht rechtskräftige Entscheidungen gerichtet sind (*Rosenberg/Schwab/Gottwald*, Zivilprozeßrecht, 15. Auflage, S. 800 – 801; *Habscheid*, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. Auflage, Nr. 702; *Droit pratique de la procédure civile*, Dalloz Action, 1998, Rdn. 5063). Da, wie die Juristische Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung zutreffend ausführte, die Entscheidungen der Beschwerdekammern rechtskräftig werden, sobald sie ergangen sind, ist eine Beschwerde nach Artikel 106 (1) EPÜ dagegen ausgeschlossen. Bestätigt wird dies im übrigen durch die Artikel 21 und 106 EPÜ, die in ihrer als erschöpfend zu betrachtenden Aufzählung die Beschwerdekammern nicht zu den Instanzen zählen, deren Entscheidungen mit der Beschwerde anfechtbar sind.

Gestützt auf Artikel 111 EPÜ macht ETA geltend, daß eine Beschwerdekammer, die ein Patent erstmals widerrufe, als erste Instanz, nämlich als Einspruchsabteilung, tätig werde, weswegen ihre Entscheidung mit der Beschwerde anfechtbar sei. In die-

a review of the latter decision after it had become final. In its first referral question, the Legal Board described the requests as based on the alleged violation of a fundamental procedural principle.

On the basis of this description, the Legal Board posed the question of the action to be taken in response to such requests. To answer this question, the Enlarged Board of Appeal finds it necessary first to examine whether, in the context of the EPC, such requests, aimed at the revision of final decisions taken by the boards of appeal and based on the alleged violation of a fundamental procedural principle, may be validly submitted, since the action to be taken evidently differs according to whether the answer is yes or no.

2. First of all, it is necessary to consider whether such requests fall within the scope of the remedies provided for in the EPC and invoked by ETA.

(a) Regarding the appeal, Article 106(1) EPC gives it a suspensive effect. This effect prevents a decision from becoming final and is therefore limited to ordinary appeals, i.e. those against decisions which are not yet final (*Rosenberg/Schwab/Gottwald*, Zivilprozessrecht, 15th ed., pp. 800–801; *Habscheid*, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2nd ed., No. 702; *Droit pratique de la procédure civile*, Dalloz Action, 1998, paragraph 5063). Since, as the Legal Board has correctly stated in its decision, decisions of the boards of appeal become final as soon as they are issued, there can be no possibility of appeal under Article 106 EPC against these decisions. This is confirmed, moreover, by Articles 21 and 106 EPC, which do not include the boards of appeal in the list – which must be regarded as exhaustive – of departments whose decisions are open to appeal.

On the basis of Article 111 EPC, ETA claims that a board of appeal revoking a patent for the first time is acting as a department of first instance, i.e. as an opposition division, which renders its decision appealable. However, this Article deals on the one

révision de cette décision passée en force de chose jugée, indépendamment de la qualification qui leur a été attribuée par ETA. Dans le libellé de sa première question, la chambre juridique les qualifie de requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure.

Se basant sur cette qualification, la chambre juridique pose la question des suites qu'il convient de réserver à de telles requêtes. Pour pouvoir répondre à cette question, la Grande chambre de recours estime d'abord nécessaire d'examiner si dans le cadre de la CBE ces requêtes, qui tendent à obtenir la révision de décisions des chambres de recours passées en force de chose jugée et qui se fondent sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure, peuvent être valablement présentées, les suites étant évidemment différentes selon que la réponse est affirmative ou négative.

2. Tout d'abord il convient donc d'examiner si les moyens, tels que prévus dans le texte de la CBE et utilisés par ETA, se prêtent à de telles requêtes.

a) En ce qui concerne le recours, l'article 106(1) CBE lui confère un effet suspensif. Cet effet empêche qu'une décision acquière force de chose jugée (formelle) et ne peut donc être rattaché qu'à des moyens de recours ordinaires, c'est-à-dire dirigés contre des décisions qui ne sont pas encore passées en force de chose jugée (*Rosenberg/Schwab/Gottwald*, Zivilprozessrecht, 15ème édition, pages 800–801 ; *Habscheid*, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2ème édition, n° 702 ; *Droit pratique de la procédure civile*, Dalloz Action, 1998, par. 5063). Puisque, comme la chambre juridique l'a correctement exposé dans sa décision, les décisions des chambres de recours acquièrent force de chose jugée dès qu'elles sont rendues, un recours selon l'article 106 CBE contre ces décisions est exclu. Ceci est d'ailleurs confirmé par les articles 21 et 106 CBE, qui ne mentionnent pas les chambres de recours parmi les instances qui rendent des décisions susceptibles de recours, l'énumération dans ces articles devant donc être considérée comme exhaustive.

En se basant sur l'article 111 CBE, ETA fait valoir qu'en révoquant un brevet pour la première fois, une chambre de recours agit comme première instance, c'est-à-dire comme division d'opposition, ce qui ouvre la voie du recours contre sa

sem Artikel geht es aber zum einen um die reformatorische und zum anderen um die von einigen Autoren so genannte kassatorische Wirkung eines Rechtsmittels (vgl. *Habscheid*, *Droit judiciaire privé suisse*, 2. Auflage, S. 473). Reformatorisch entscheidet eine Beschwerdekammer, wenn sie selbst in der Sache entscheidet, kassatorisch entscheidet sie, wenn sie die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverweist. Artikel 111 EPÜ räumt den Beschwerdekammern beide Möglichkeiten ein, wie dies im übrigen auch bei vielen Rechtsmitteln in den EPÜ-Vertragsstaaten der Fall ist (z. B. in der Schweiz Art. 64 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege für die Berufung beim Bundesgericht, im Vereinigten Königreich Regel 7 (5) R.S.C. Ord. 55). Diese Wirkungen betreffen ausschließlich die Wahlmöglichkeit, über die eine Kammer bei einer Beschwerde verfügt. Im Falle der reformatorischen Wirkung kann ihre Entscheidung nicht mit einer erstinstanzlichen Entscheidung gleichgesetzt werden. In diesem Zusammenhang behauptete ETA zu Unrecht, daß laut umfangreicher Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine Angelegenheit grundsätzlich an die erste Instanz zurückverwiesen werde, wenn der Beschwerde stattgegeben werde, damit den Beteiligten das Recht auf Beschwerde erhalten bleibe. Gemäß Artikel 111 (1) EPÜ ist es den Beschwerdekammern anheimgestellt, eine Sache nach Maßgabe des Einzelfalls zurückzuverweisen; dies ist auch der in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts" (3. Aufl. 1998, S. 551 – 552) zitierten Rechtsprechung zu entnehmen. Nach Artikel 10 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern können die Kammern, selbst wenn das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mängel aufweist, beschließen, die Angelegenheit nicht an die erste Instanz zurückzuverweisen, sofern besondere Gründe gegen die Zurückverweisung sprechen. Dieses freie Ermessen im Hinblick auf eine etwaige Zurückverweisung besteht auch dann, wenn eine Kammer beabsichtigt, ein Patent auf die Beschwerde eines Einsprechenden hin zu widerrufen (vgl. T 557/94, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe, Absatz 2, Satz 3).

b) ETA beantragte ferner die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ. Laut ihrer Darstellung enthält dieser Artikel zumindest den Mechanismus eines Antrags auf Überprüfung wegen Verletzung eines

hand with the "correction" effect and on the other with what some authors call the "cassation" (setting aside) effect of an appeal (see *Habscheid*, *Droit judiciaire privé suisse*, 2nd ed. p. 473). In the first case, a board of appeal rules on the substance itself, but in the second, the board remits the case to the department of first instance for further prosecution. Article 111 EPC makes both possibilities available to the boards of appeal, as incidentally do the appeal provisions in several EPO contracting states (for example, in Switzerland, Article 64 of the Federal Law of Judicial Organisation, with the option of application for review to the Federal Court, and in the United Kingdom, Rule 7(5) R.S.C. Ord. 55). These effects concern only the options available to a board in the event of an appeal. In the case of the "correction" effect, the board's decision cannot be treated in the same way as a ruling of the first instance. In this context, ETA is mistaken in arguing that, according to a very substantial body of board of appeal case law, the admission of an appeal leads in principle to the remittal of the case to the first level of jurisdiction so as to maintain the parties' right of appeal. Under Article 111(1) EPC, it is up to the boards of appeal to decide on remittal, assessing each case on its merits, as follows from the examples quoted in "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office" (3rd ed. 1998, pp. 491–493). Under Article 10 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, even where fundamental deficiencies are apparent in the proceedings at first instance, the boards of appeal may decide not to remit the case to the department of first instance if special reasons present themselves for so deciding. This power of discretion regarding remittal also applies where a board considers revoking a patent in response to an appeal by an opponent (see T 557/94, not published in OJ EPO, Reasons point 1.3, second paragraph, third sentence).

(b) ETA also filed an application for re-establishment of rights under Article 122 EPC. In ETA's view, this Article contains at least the basic mechanism for a request for review on the ground of violation of a

décision. Cependant, cet article traite d'une part de l'effet de "réformation" et d'autre part de l'effet que certains auteurs appellent l'effet de "cassation" d'un moyen de recours (cf. *Habscheid*, *Droit judiciaire privé suisse*, deuxième édition, p. 473). Suite au premier effet, une chambre de recours statue elle-même quant au fond, tandis que sous l'empire du second effet cette instance renvoie l'affaire à la première instance pour suite à donner. L'article 111 CBE ouvre aux chambres de recours les deux possibilités, comme le font d'ailleurs nombre de moyens de recours dans les Etats contractants de l'OEB (p.ex. en Suisse l'article 64 de la loi fédérale d'organisation judiciaire pour le recours en réforme au Tribunal fédéral, au Royaume-Uni la règle 7(5) R.S.C. Ord. 55). Ces effets concernent uniquement le choix dont dispose une chambre en cas de recours. Dans le cas de l'effet de "réformation", sa décision ne peut être assimilée à une décision de première instance. Dans ce contexte, c'est à tort que ETA a exposé que, selon une jurisprudence abondante des chambres de recours, l'admission d'un recours donnait lieu, en principe, au renvoi de l'affaire devant la juridiction du premier degré afin que les parties conservent leur droit au recours. Conformément à l'article 111(1) CBE, il appartient aux chambres de recours de procéder ou de ne pas procéder à un renvoi selon les circonstances propres à chaque affaire, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence citée dans "La Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets" (3ème éd. 1998, pages 549–551). Selon l'article 10 du Règlement de procédure des chambres de recours, même lorsque la procédure de première instance est entachée de vices majeurs, les chambres de recours peuvent décider de ne pas renvoyer l'affaire à cette instance au cas où des raisons particulières s'y opposent. Ce pouvoir de libre appréciation quant à un renvoi éventuel vaut également lorsqu'une chambre envisage de révoquer un brevet suite au recours d'un opposant (cf. T 557/94, non publiée au JO OEB, point 1.3. des motifs, deuxième paragraphe, troisième phrase).

b) ETA a également déposé une requête en restitutio in integrum selon l'article 122 CBE. Selon elle, cet article contient au moins le mécanisme d'une requête en révision pour violation d'un principe fondamental

wesentlichen Verfahrensgrundsatzes, weil seine Anwendung der Entscheidung W 3/93 (ABI. EPA 1994, 931) zufolge die angefochtene Entscheidung hinfällig machen könne.

Auf Artikel 122 EPÜ läßt sich ein Antrag, der auf eine Überprüfung abzielt, wie sich die Juristische Beschwerdekammer ausdrückte, aber nicht stützen, denn eine der wesentlichen Voraussetzungen in diesem Artikel lautet, daß gegenüber dem EPA eine – entweder vom EPA bestimmte oder im Übereinkommen oder seiner Ausführungsordnung vorgesehene – Frist nicht eingehalten werden konnte. Eine "virtuelle" Frist, wie sie ETA in ihrem Wiedereinsetzungsantrag vom 16. Januar 1992 angezogen hat, ist nicht ausreichend. Selbst wenn ein Verfahrensfehler eine Verhinderung zur Folge gehabt hätte, wie sie in Artikel 122 EPÜ vorgesehen ist, hätten immer noch alle anderen Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung erfüllt sein müssen, insbesondere die Nichteinhaltung einer echten Frist. Folglich ist ein solcher Antrag nicht das geeignete Mittel, um eine Beschwerdekammerentscheidung wegen der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes mit einer Beschwerde anzufechten.

Dasselbe gilt für die Anträge auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ.

c) Da ETA ferner behauptet, daß eine Überprüfung nach Regel 89 EPÜ möglich wäre, weil ein wesentlicher Verfahrensfehler eine offenkundige Unrichtigkeit darstelle, ist festzuhalten, daß ein Rechtsirrtum – ob in der Sache oder in bezug auf das Verfahren – nicht im Sinne dieser Regel berichtigt werden kann. Die von ETA hierzu angeführten Entscheidungen sind nicht relevant (vgl. T 105/89 vom 30. Oktober 1990 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) betreffend einen Fall, in dem die Entscheidungsformel im Widerspruch zur Begründung steht; T 770/95 vom 15. September 1997 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) betreffend die Berichtigung der Fassung eines Patents, das durch eine frühere Entscheidung erteilt wurde, wobei diese Fassung als Bestandteil der Entscheidung angesehen wurde und es darum ging, fehlerhafte Fachausdrücke zu ersetzen, die im konkreten Kontext für den Fachmann keine Bedeutung hatten). Beide Beispiele zeigen, was unter den "Widersprüchen" zu verstehen ist, die nach Regel 89 EPÜ berichtigt werden können; entsprechend wurde auch in der weiteren von ETA angeführten Sache J 12/85 (ABI. EPA 1986, 155) entschieden.

fundamental procedural principle, since its application can result in a decision being set aside after it has been taken, as was decided in W 3/93 (OJ EPO 1994, 931).

However, Article 122 EPC offers no scope for the idea of a request for review as described by the Legal Board, since one of the essential conditions of that Article is having been unable to observe a time limit vis-à-vis the EPO, ie a time limit laid down by the EPO or provided for in the Convention or its Implementing Regulations. A "virtual" time limit, as invoked by ETA in its application of 16 January 1992 for re-establishment of rights, is not sufficient. Even if a procedural deficiency had led to non-observance, as provided in Article 122 EPC, it would remain the case that all the requirements for an application for re-establishment of rights – in particular, failure to observe an actual time limit – have to be met. Therefore, an application of this kind cannot be a basis for filing an appeal against a decision of the boards of appeal on the ground of violation of a fundamental procedural principle.

The same applies to requests for further processing under Article 121 EPC.

(c) ETA has also claimed that a request for review was possible under Rule 89 EPC, on the basis that a violation of fundamental procedural principles constitutes an obvious mistake. Here, it should be noted that a legal error, no matter whether it concerns substantive or procedural aspects, cannot be corrected under the Rule cited. The decisions cited by ETA in this connection are not relevant (see T 105/89 dated 30 October 1990 (not published in OJ EPO) concerning a case where the order of the decision contradicted the reasons; T 770/95 dated 15 September 1997 (not published in OJ EPO) concerning the correction – by replacing erroneous technical terms which to the skilled person had no meaning in the specific context – of the text of a patent granted by a previous decision, of which the text was held to form a part). These two examples illustrate what must be taken as the meaning of the "inconsistencies" which may be corrected under Rule 89 EPC, as decided in J 12/85 (OJ EPO 1986, 155), also cited by ETA.

de procédure puisque son application peut rendre caduque une décision entreprise, ainsi qu'il a été décidé dans l'affaire W 3/93 (JO OEB 1994, 931).

Cependant, l'article 122 CBE est étranger à la notion de requête en révision telle que l'a qualifiée la chambre juridique puisqu'une des conditions essentielles de cet article est de n'avoir pu observer un délai à l'égard de l'OEB, c'est à dire un délai imparti par l'OEB ou prévu par la Convention ou son Règlement d'exécution. Un délai "virtuel" tel que celui sur lequel ETA s'est fondée dans sa requête en restitutio in integrum du 16 janvier 1992 ne suffit pas. Même si une erreur de procédure avait entraîné un empêchement, tel qu'il est prévu à l'article 122 CBE, encore faudrait-il que toutes les conditions de la requête en restitutio in integrum, et notamment la non-observation d'un véritable délai, soient remplies. Une telle requête ne se prête donc pas à un recours contre une décision des chambres de recours pour violation d'un principe fondamental de procédure.

Il en va de même pour les requêtes en poursuite de la procédure selon l'article 121 CBE.

c) Dans la mesure où ETA a également prétendu qu'une action en révision était possible conformément à la règle 89 CBE, une violation fondamentale de procédure constituant une erreur manifeste, il y a lieu d'observer qu'une erreur de droit, qu'elle ait trait au fond ou à la procédure, ne peut être corrigée dans le sens de ladite règle. Les décisions que ETA a citées à cet égard manquent de pertinence (cf. T 105/89 du 30 octobre 1990 (non publiée au JO OEB) concernant un cas où le dispositif contredit la motivation ; T 770/95 du 15 septembre 1997 (non publiée au JO OEB) concernant la correction du texte d'un brevet accordé par une décision antérieure, ce texte étant considéré comme faisant partie de ladite décision, et ce en vue du remplacement d'expressions techniques erronées n'ayant aucune signification pour l'homme du métier dans le contexte spécifique). Ces deux exemples illustrent ce qui doit être entendu par des "incohérences" qui peuvent être corrigées selon la règle 89 CBE, ainsi qu'il a été décidé dans l'affaire J 12/85 (JO OEB 1986, 155) citée également par ETA.

d) Was den von ETA ebenfalls am 16. Januar 1992 eingereichten und auf Artikel 114 (1) EPÜ gestützten Antrag auf "Weiterbehandlung" betrifft, so liegt auf der Hand, daß dieser Artikel, in dem lediglich vom Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen die Rede ist, nicht als Grundlage für die Art von Anträgen in Betracht kommt, auf die die Juristische Beschwerdekammer in ihrer ersten Frage abhebt.

e) Zur Bekräftigung ihrer These, wonach die Überprüfungsanträge zwingend im Rahmen der im EPÜ verankerten Institutionen behandelt werden müßten, behauptet ETA, daß der Gesetzgeber ursprünglich ein Europäisches Patentgericht vorgesehen habe, dessen Aufgabe insbesondere darin bestehen sollte, die Verletzung wesentlicher Verfahrensgrundsätze zu untersuchen. Die Große Beschwerdekammer teilt diese Auffassung nicht. Weder das EPÜ selbst noch die Materialien dazu lassen darauf schließen, daß Anträge auf Überprüfung wegen Verletzung wesentlicher Verfahrensregeln nun im Rahmen der vorhandenen Institutionen behandelt werden müßten, weil die Idee eines Europäischen Patentgerichts fallengelassen wurde. Ganz im Gegenteil: Eben weil der Gesetzgeber die Idee eines europäischen Gerichts fallengelassen und letzten Endes beschlossen hat, die Große Beschwerdekammer zu schaffen, die als Regulierungsinstanz ausreichen sollte, leuchtet nicht ein, daß er beabsichtigt haben soll, dies wettzumachen, indem er die Beschwerdekammern mit Befugnissen ausstattet, die diese höhere Instanz hätte haben sollen.

Ebenfalls zu Unrecht behauptet ETA, daß die Zuständigkeit einer Beschwerdekammer nach Erlass einer Endentscheidung noch nicht beendet sei, wenn in dieser Entscheidung ein wesentlicher Verfahrensgrundsatz verletzt werde. Tatsache ist, daß die Zuständigkeit einer Kammer in der ihr vorgelegten Sache mit der Entscheidung über den Rechtsstreit endet.

In der Sache T 460/95 (ABI. EPA 1998, 587, Nr. 2 der Entscheidungsgründe), auf die sich ETA in diesem Zusammenhang berief, ging es nur um eine Zwischenentscheidung, in der eine einzige Frage, nämlich die der Zulässigkeit, untersucht worden war.

ETA machte außerdem geltend, daß Beschwerdekammern durchaus bereits Argumente in bezug auf Verfahrensmängel in einer früheren Zurückverweisungsentscheidung geprüft hätten.

(d) Regarding ETA's request, also filed on 16 January 1992, for "resumption of the proceedings" on the basis of Article 114(1) EPC, it is clear that this Article, which merely sets out the principle of examination by the EPO of its own motion, cannot be considered as a possible basis for requests such as those described by the Legal Board in its first question.

(e) In support of its argument that requests for review fall within the scope of the existing arrangements under the EPC, ETA claims that the legislator initially intended to set up a European Patents Court with responsibility, in particular, for considering cases of violation of fundamental procedural rules. The Enlarged Board of Appeal does not share this view. Neither from the EPC nor from the "travaux préparatoires" is it possible to infer that, following the abandonment of the idea of a European patents court, requests for review based on the alleged violation of fundamental procedural rules fall within the scope of the existing arrangements. On the contrary: since the legislator, having abandoned the idea of a European court, finally decided to set up the Enlarged Board of Appeal intending it to suffice as a regulatory body, it is inconceivable that he should have intended to mitigate the situation by giving the boards of appeal the same power as that which would have been exercised by that higher instance.

ETA is also mistaken in claiming that a board of appeal, having issued a final decision, has not yet discharged its responsibility for hearing the case if the decision in question is affected by a violation of a fundamental procedural principle. In fact, by settling a dispute, the board is relieved of jurisdiction for the case brought before it.

T 460/95 (OJ EPO 1998, 587, Reasons point 2), cited by ETA in this connection, concerns a decision which was merely interlocutory and in which only a single question of admissibility had been considered.

ETA has also pointed out that some arguments regarding procedural deficiencies, contesting a previous remittal decision, had indeed been considered by some boards of appeal.

d) En ce qui concerne la requête en "poursuite de la procédure" sur la base de l'article 114(1) CBE, déposée par ETA également le 16 janvier 1992, il est évident que cet article, qui ne fait qu'énoncer le principe de l'examen d'office, ne peut pas entrer en ligne de compte comme fondement de requêtes telles que qualifiées par la chambre juridique dans sa première question.

e) Au soutien de sa thèse selon laquelle les requêtes en révision doivent nécessairement être traitées dans le cadre des institutions existantes dans la CBE, ETA invoque que le législateur avait initialement prévu une Cour européenne des brevets qui aurait eu notamment pour tâche d'examiner les cas de violation de règles fondamentales de procédure. La Grande Chambre de recours ne partage pas cette opinion. Ni la CBE ni les travaux préparatoires ne permettent de conclure que, suite à l'abandon de l'idée d'une Cour européenne des brevets, les requêtes en révision pour violation de règles fondamentales de procédure soient à traiter dans le cadre des institutions existantes. Bien au contraire: le législateur ayant finalement décidé, après avoir abandonné l'idée de la Cour européenne, de créer la Grande Chambre de recours qui devait suffire comme instance régulatrice, il est inconcevable qu'il ait eu l'intention de pallier cette situation en conférant aux chambres de recours une compétence dont aurait disposé ladite instance supérieure.

C'est également à tort qu'ETA prétend qu'une chambre de recours, ayant rendu une décision finale, n'aurait pas purgé sa saisine lorsque cette décision est affectée d'une violation d'un principe fondamental de procédure. En effet, en tranchant un litige, elle est dessaisie de l'affaire qui lui avait été soumise.

Quant à l'affaire T 460/95 (JO OEB 1998, 587, point 2 des motifs) à laquelle ETA s'est référée à cet égard, elle ne concerne qu'une décision intermédiaire, dans laquelle une seule question de recevabilité avait été examinée.

En outre, ETA a relevé que des arguments ayant trait à des vices de procédure à l'encontre d'une décision de renvoi antérieure ont bien été examinés par des chambres de recours.

Was die Entscheidung T 79/89 (ABI. EPA 1992, 283) und die zwei Entscheidungen T 843/91 (ABI. EPA 1994, 818 und 832) betrifft, die ETA hierzu anführte, ist jedoch von vornherein festzustellen, daß diese Argumente im Rahmen einer neuen, zulässigen Beschwerde vorgebracht worden waren.

Im Ex-parte-Verfahren T 79/89 hat die Kammer die Vorwürfe des Beschwerdeführers hinsichtlich der Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör im früheren Beschwerdeverfahren offensichtlich mehr als eingehend geprüft, und zwar nicht nur, weil sie diese Vorwürfe eindeutig für unbegründet hielt (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe), sondern auch um zu erläutern, daß sie selbst dann zurückgewiesen worden wären, wenn sie rechtzeitig, d. h. vor Erlass der früheren Entscheidung durch die Kammer, vorgebracht worden wären (Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe).

Im Inter-partes-Verfahren T 843/91 wurden die drei Mitglieder der Beschwerdekammer, die an der früheren Zurückweisungsentscheidung beteiligt waren, abgelehnt; die Kammer erließ dann in anderer Zusammensetzung eine Zwischenentscheidung, in der sie die Ablehnungsgründe, darunter die angebliche Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör im früheren Beschwerdeverfahren, selbstverständlich prüfen mußte. Da der Ablehnungsantrag zurückgewiesen wurde, griff die Kammer in der endgültigen Entscheidung zu Recht auf die Begründung der Zwischenentscheidung zurück. Im übrigen verweist die Kammer in der ersten Entscheidung T 843/91 (Nr. 6 der Entscheidungsgründe) darauf, daß eine Entscheidung der Beschwerdekammern nur dann angefochten werden kann, wenn dies ausdrücklich gesetzlich vorgesehen ist; das Europäische Patentübereinkommen sieht aber nirgendwo ein Rechtsmittel gegen solche Entscheidungen vor. Auch in der zweiten Entscheidung T 843/91 wurde in diesem Sinne entschieden (Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

In der Sache T 167/93 (ABI. EPA 1997, 229), die ETA ebenfalls anführte, wurde lediglich entschieden, daß die zuständige Instanz in einem Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht an die Entscheidung gebunden ist, die eine Beschwerdekammer über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung erlassen hat.

Regarding T 79/89 (OJ EPO 1992, 283) and the two decisions in T 843/91 (OJ EPO 1994, 818 and 832) quoted by ETA in this connection, it should first be noted, however, that these arguments had been raised in the context of a new admissible appeal.

Moreover, although in the ex parte case T 79/89 the board of appeal examined the appellant's objections regarding the violation of his right to be heard during the previous appeal proceedings, the examination would appear to have been superfluous, not only because the board saw the objections as clearly unfounded (Reasons point 2.3), but also in view of its explanation that they would have been rejected even if they had been filed in due time, i.e. before the board issued its previous decision (Reasons point 4.2).

As for the inter partes case T 843/91, following an objection to the three members of the board of appeal who had participated in the previous remittal decision, the board in a different composition issued an interlocutory decision in which it was clearly bound to consider the reasons for the objection, including that arising from the violation of the right to be heard in the previous appeal proceedings. The request raising the objection having been rejected, the board quite rightly incorporated the reasoning from the interlocutory decision in its final decision. Moreover, in the first decision in T 843/91 (Reasons point 6), the board pointed out that a decision of a board of appeal can only be contested where this is expressly provided for under statute, and that there are no provisions in the European Patent Convention allowing an appeal to be filed against such a decision. The second decision in T 843/91 followed the same line (Reasons point 4).

In T 167/93 (OJ EPO 1997, 229), which ETA also cites, it was merely decided that in opposition or opposition appeal proceedings, the relevant department is not bound by a decision of a board of appeal on appeal from an examining division.

En ce qui concerne la décision T 79/89 (JO OEB 1992, 283) et les deux décisions T 843/91 (JO OEB 1994, 818 et 832), citées par ETA à cet égard, il y a cependant tout d'abord lieu d'observer que ces arguments avaient été soulevés dans le cadre d'un nouveau recours recevable.

De plus, si dans l'affaire ex parte T 79/89, la chambre de recours a examiné les griefs du requérant concernant la violation de son droit d'être entendu lors de la procédure de recours antérieure, elle semble l'avoir fait surabondamment, non seulement parce que ces griefs lui paraissaient clairement non fondés (point 2.3. des motifs) mais aussi pour expliquer que, même si ces griefs avaient été formulés en temps voulu, c'est-à-dire avant que la chambre ne rende sa décision antérieure, elle les aurait rejetés (point 4.2. des motifs).

Quant à l'affaire inter partes T 843/91, suite à la récusation des trois membres de la chambre de recours qui avaient pris part à la décision de renvoi antérieure, la chambre autrement composée a rendu une décision intermédiaire dans laquelle elle a bien évidemment dû examiner les motifs de récusation, parmi lesquels figurait celui tiré de la violation du droit d'être entendu lors de la procédure de recours antérieure. La requête en récusation ayant été rejetée, c'est à bon droit que, dans la décision définitive, la chambre a repris la motivation de la décision intermédiaire. Par ailleurs, dans la première décision T 843/91 (point 6 des motifs), la chambre rappelle qu'une décision des chambres de recours ne peut être contestée que lorsque les règles statutaires le prévoient expressément et que rien, dans la Convention sur le brevet européen, ne permet de se pourvoir contre une telle décision. La deuxième décision T 843/91 a statué dans le même sens (point 4 des motifs).

Quant à l'affaire T 167/93 (JO OEB 1997, 229), que ETA a également invoquée, il y a été uniquement décidé que, dans une procédure d'opposition ou lors d'une procédure de recours engagée sur cette opposition, l'instance compétente n'est pas liée par une décision rendue par une chambre de recours à la suite d'un recours formé contre une décision de la division d'examen.

Diese unter besonderen Umständen ergangenen Entscheidungen lassen also nicht den Schluß zu, daß die Rechtsprechung die Möglichkeit eingeräumt hätte, Beschwerde-kammerentscheidungen wegen der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes anzufechten.

f) Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß mit den von ETA gebrauchten Rechtsmitteln Anträge der von der Juristischen Beschwerdekammer umschriebenen Art, d. h. Anträge, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen, nicht wirksam gestellt werden können. Die Große Beschwerdekammer kennt auch keine anderen im EPÜ ausdrücklich vorgesehenen Rechtsmittel, auf die solche Anträge gestützt werden könnten. In einer Einwendung eines Dritten wird Regel 90 EPÜ für den Fall angeführt, daß eine Beschwerdekammer eine Entscheidung in Unkenntnis eines Grunds für die Unterbrechung des Verfahrens erlassen hätte. Dabei handelt es sich jedoch um einen ganz speziellen Fall, über den ETA zu Recht bemerkt, daß es nicht um die Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes gehe, sondern um einen durch einen verfahrensfremden Umstand bedingten Fehler, der nichts mit dem Gegenstand der ersten Frage der Juristischen Beschwerdekammer zu tun habe.

Somit ist festzustellen, daß das EPÜ Anträge der von der Juristischen Beschwerdekammer umschriebenen Art nicht vorsieht.

3. Die Juristische Beschwerdekammer zählt in ihrer Entscheidung vom 28. Februar 1997 unter Nummer 9 der Entscheidungsgründe besondere Rechtsmittel auf, die in etlichen Vertragsstaaten gesetzlich vorgesehen sind und es ermöglichen, rechtskräftige Urteile als fehlerhaft anzufechten, etwa wegen Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes. Diese Rechtsmittel führt auch ETA in ihren Schriftsätzen an. Dazu reichte sie eine vom Schweizerischen Institut für Rechtsvergleichung durchgeführte und auf acht EPÜ-Vertragsstaaten bezogene Gegenüberstellung der Rechtsmittel ein, mit denen eine Gerichtsentscheidung wegen Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes angefochten werden kann. Daraus geht hervor, daß alle diese Staaten solche besonderen Rechtsmittel kennen; höchstwahrscheinlich gibt es sie auch in den meisten übrigen Vertragsstaaten. Da nun das EPÜ solche Rechtsmittel nicht vorsieht, stellt sich die Frage,

These decisions, issued in specific circumstances, do not therefore allow the conclusion to be drawn that case law has admitted the possibility of challenging decisions of the boards of appeal on the ground of violation of a fundamental procedural principle.

(f) From the above, it follows that the remedies cited by ETA do not offer a sufficient basis for the valid filing of requests as described by the Legal Board, ie requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the review of a final decision. Nor does the Enlarged Board of Appeal see any remedy expressly provided for in the EPC which could serve as a basis for such requests. A comment by a third party refers to Rule 90 EPC, regarding a case where a decision would have been issued by a board of appeal although there was a reason for suspending the proceedings. However, this is a very specific case, which, as ETA correctly observes, did not involve a violation of a fundamental procedural principle but rather an irregularity arising from a circumstance extraneous to the proceedings and with no bearing on the subject of the first question raised by the Legal Board.

The conclusion is therefore inescapable that the texts of the EPC do not provide for requests of the kind described by the Legal Board.

3. In point 9 of the Reasons for its decision of 28 February 1997, the Legal Board mentions special remedies, available under the law of a number of countries, which make it possible to challenge final judgments on grounds of irregularity, eg violation of a fundamental procedural principle. ETA also refers to these special means of appeal in its submissions. In this connection it has submitted a study by the Swiss Institute of Comparative Law, surveying the situation in eight EPC contracting states, on the legal means available to challenge judicial decisions on grounds of serious procedural deficiencies. The study shows that the eight states in question all have some special arrangement of this kind, which is probably also the case in most of the other contracting states. In view of this, since the EPC does not contain any such remedies, the question arises whether they could not be introduced on the basis of Article 125 EPC. This possibility

Ces décisions, rendues dans des circonstances particulières, ne permettent donc pas de conclure que la jurisprudence ait admis la possibilité d'entreprendre les décisions des chambres de recours pour violation d'un principe fondamental de procédure.

f) Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par ETA ne justifient pas le dépôt valable de requêtes telles qu'elles ont été qualifiées par la chambre juridique, c'est-à-dire de requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée. La Grande Chambre de recours ne voit pas non plus d'autres moyens expressément prévus dans la CBE qui pourraient servir de base à de telles requêtes. Une observation d'un tiers cite la règle 90 CBE dans le cas où une décision aurait été rendue par une chambre de recours à l'insu d'un motif d'interruption de procédure. Cependant, il s'agit là d'un cas très spécifique, au sujet duquel ETA a fait remarquer à juste titre qu'il ne s'agissait pas d'une violation d'un principe fondamental de procédure mais plutôt d'une irrégularité due à un fait extérieur à la procédure, étrangère à l'objet de la première question posée par la chambre juridique.

Force est donc de constater que les textes de la CBE ne prévoient pas de requêtes telles que qualifiées par la chambre juridique.

3. Au point 9 des motifs de sa décision du 28 février 1997, la chambre juridique mentionne des voies de recours spécifiques, qui sont instituées par la législation de nombreux pays et qui permettent d'entreprendre des jugements passés en force de chose jugée pour irrégularité, par exemple pour violation d'un principe fondamental de procédure. ETA fait également état de ces voies dans ses écrits. A cet égard elle a versé au dossier une étude comparative de l'Institut suisse de droit comparé sur les voies de droit permettant d'entreprendre une décision judiciaire pour violation d'un vice grave de procédure, dans laquelle est examinée la situation dans huit Etats contractants de la CBE. Il en résulte que tous ces Etats connaissent de telles voies spécifiques et il est fort probable qu'il en soit de même dans la plupart des autres Etats contractants. Dès lors, comme la CBE ne contient pas de telles voies, la question se pose de savoir si elles ne pourraient pas être

ob sie nicht auf der Grundlage des Artikels 125 EPÜ eingeführt werden könnten. Auf diese Möglichkeit hob die Juristische Beschwerdekammer mit der Formulierung "im Rahmen des EPÜ" offenbar ab, denn dieser Artikel ist ja Bestandteil des EPÜ.

a) Artikel 125 EPÜ lautet unter der Überschrift "Heranziehung allgemeiner Grundsätze" wie folgt: "Soweit dieses Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält, berücksichtigt das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts." Während ETA in erster Linie anstrebt, daß Artikel 125 EPÜ auf die bestehenden Verfahren oder sogar auf die von ihr herangezogenen Rechtsmittel angewandt wird, behauptet sie zugleich, daß dieser Artikel eine ausreichende Basis für die Schaffung eines besonderen Rechtsmittels abgebe, weil diese Bestimmung zur Schließung von Lücken im EPU konzipiert worden sei.

Was die Auslegung dieses Artikels betrifft, so ist vorzuschicken, daß er sich nicht auf das Fehlen von Verfahren, sondern nur auf das Fehlen von Vorschriften über das Verfahren bezieht. Außerdem heißt es nicht, daß Verfahren, sondern daß "Grundsätze" des Verfahrensrechts berücksichtigt werden sollen, die in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannt sind.

Die Schaffung eines besonderen Rechtsmittels, wie es in den Vertragsstaaten existiert, impliziert aber weit mehr als nur die Möglichkeit, dem Fehlen einer einfachen Verfahrensvorschrift durch die Einführung eines Verfahrensgrundsatzes, z. B. des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Beteiligten, abzuwehren. Damit würde nämlich nicht etwa ein Grundsatz eingeführt, sondern ein neues Verfahrensinstitut, d. h. ein neues Rechtsmittel im weiteren Sinne. Mit der Feststellung, daß Beschwerde-kammerentscheidungen wegen verfahrensrechtlicher Mängel angefochten werden können, wäre es also nicht getan. Darüber hinaus müßten die hierfür in Betracht kommenden Mängel sowie die übrigen, mit einem Rechtsmittel im weiteren Sinne verbundenen Modalitäten festgelegt werden, z. B. die entscheidungsbefugte Instanz, die einschlägigen Fristen, die Mittel zur Wahrung der Rechte Dritter, die Gebühren usw.

Den Gesetzesmaterialien zum EPÜ, auf die der Präsident des EPA Bezug genommen hat (vgl. Nr. XI b), ist zu entnehmen, daß dem Gesetzgeber vor allem die zwangsläufige Unvollständigkeit der Ausführungsordnung

would seem to have been raised by the Legal Board with the words "In the context of the EPC", since the Article in question is clearly part of the EPC.

(a) Article 125 EPC, headed "Reference to general principles", provides as follows: "In the absence of procedural provisions in this Convention, the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States." Although ETA's principal objective is to ensure the application of Article 125 EPC to currently pending proceedings, and indeed to its own requests, it also maintains that this Article provides a sufficient basis for creating a special means of appeal, since this provision was designed to fill the gaps in the EPC.

Regarding the interpretation of this Article, it should first be noted that it does not refer to the absence of a procedure but only to that of a procedural provision. Secondly, there is no question of taking procedures into account, but only the procedural "principles" generally recognised in the contracting states.

The creation of a special means of appeal, similar to the arrangements which exist in the contracting states, extends far beyond the application of a general procedural principle – eg the principle of equal rights for the parties – in order to remedy the absence of a specific procedural provision. Instead of introducing a principle, this would in fact establish a new procedural institution, ie a new remedy in the broad sense of the term. In view of this, it would not suffice to say that board of appeal decisions can be challenged on the basis of procedural irregularities. It would also be necessary to define which irregularities should be taken into account and to specify the practical arrangements for a remedy in the wider sense, regarding matters such as the instance to which jurisdiction is assigned, the time limits to be observed, the protection of third-party rights, the payment of fees, etc.

The "travaux préparatoires" referred to by the President of the EPO (see point XI(b) supra), show that the legislator's principal concern was with the necessarily incomplete character of the Implementing

introduites sur la base de l'article 125 CBE. Cette possibilité a bien été visée par la chambre juridique par les mots "Dans le cadre de la CBE", cet article faisant bien évidemment partie de la CBE.

a) Sous le titre "Référence aux principes généraux", l'article 125 CBE dispose : "En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants." Bien qu'ETA veuille voir appliquer à titre principal l'article 125 CBE aux procédures existantes, voire aux moyens utilisés par elle, elle soutient aussi que cet article fournit une base suffisante pour créer une voie spécifique, cette disposition étant conçue pour combler les lacunes de la CBE.

En ce qui concerne l'interprétation de cet article, il y a tout d'abord lieu d'observer qu'il ne fait pas référence à l'absence d'une procédure mais uniquement à celle d'une disposition de procédure. D'autre part, il n'y est pas question de prise en considération de procédures, mais de "principes" de procédure généralement admis dans les Etats contractants.

Or, la création d'une voie spécifique, telle qu'elle existe dans les Etats contractants, dépasse amplement la faculté de remédier à l'absence d'une simple disposition procédurale par un principe de procédure, tel que p.ex. le principe de l'égalité des droits des parties. En effet, ce qui serait introduit ne serait pas un principe, mais une nouvelle institution de procédure, c'est-à-dire un nouveau moyen de recours au sens large du terme. Dès lors, il ne suffirait pas de dire que les décisions des chambres de recours peuvent être entreprises pour des irrégularités procédurales. Il faudrait aussi définir quelles irrégularités entrent en ligne de compte ainsi que les autres modalités liées à un moyen de recours au sens large, comme p.ex. l'instance compétente pour statuer, les délais à respecter, les moyens pour sauvegarder les droits des tiers, les taxes, etc.

Les travaux préparatoires auxquels le Président de l'OEB s'est référé (cf. supra sous XI, b) illustrent que le législateur a été surtout préoccupé du caractère nécessairement incomplet du Règlement d'exécution

Sorge bereitet hat (Seite 48). Zwar ist dort auch von Lücken im Übereinkommen selbst die Rede (Seite 50 unten, Seite 51 Zeile 6), die Formulierung "ergänzendes Verfahrensrecht" in den Zeilen 17 und 23 auf Seite 50 und die Bezugnahme auf allgemeine Verfahrensgrundsätze im ersten Absatz auf Seite 51 heben jedoch den rein ergänzenden Charakter des betreffenden Verfahrensrechts hervor.

Somit ist davon auszugehen, daß Artikel 125 EPÜ nur ein Instrument zur Ergänzung der bestehenden Verfahren bietet, falls eine Vorschrift im EPÜ fehlt. Dies ergibt sich auch aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, unter anderem – um nur einige Entscheidungen zu nennen, die sich explizit auf Artikel 125 EPÜ beziehen – aus der Entscheidung T 905/90 (ABI. EPA 1994, 306, Nr. 5 der Entscheidungsgründe) betreffend den Grundsatz des Vertrauensschutzes, aus der Entscheidung T 669/90 (ABI. EPA 1992, 739, Nrn. 2.3 und 2.4 der Entscheidungsgründe) betreffend den Anspruch auf rechtliches Gehör und aus der Entscheidung T 73/88 (ABI. EPA 1992, 557, Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe) betreffend den Grundsatz der Gleichbehandlung der Beteiligten.

Was die Sache G 1/86 (ABI. EPA 1987, 447) betrifft, der zufolge ein Beschwerdeführer, der auch Einsprechender ist, nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden kann, wenn er die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung versäumt hat, so ist ETA zu Unrecht der Auffassung, daß hier ein neues Verfahren eingeführt wurde. Diese Entscheidung geht nämlich nicht über den Rahmen des Artikels 122 EPÜ hinaus und fußt im wesentlichen auf der Überlegung der Großen Beschwerdekammer, wonach weder die Materialien zum EPÜ noch die Rechtsgrundlage des Artikels 122 EPÜ dagegen sprechen, daß dem Einsprechenden die Möglichkeit eingeräumt wird, diesen Artikel im Rahmen eines schon rechtsgültigen Beschwerdeverfahrens in Anspruch zu nehmen; hinzu kommt außerdem, daß allen Beteiligten an einem Verfahren vor einem Gericht grundsätzlich dieselben Verfahrensrechte eingeräumt werden müssen. Indem die Große Beschwerdekammer Artikel 122 EPÜ diesen Sinn zuerkannte, hat sie kein neues Verfahren geschaffen.

b) In einem kodifizierten System wie dem EPÜ kann nicht der Richter nach Bedarf an die Stelle des Gesetzgebers treten, der die erste Rechtsquelle ist und bleibt. Zwar kann er sich veranlassen, Lücken auszufüllen, ins-

Regulations (page 48). Certainly, the issue of lacunae in the Convention (page 50 in fine, page 51, line 6) is also raised, but the words "ergänzendes Verfahrensrecht" (supplementary procedural law) in lines 17 and 23 of page 50 and the reference to general procedural principles in the first paragraph on page 51 underline the purely complementary character of the intended procedural law.

This leads to the conclusion that Article 125 EPC merely provides a means of supplementing existing procedures in case a lacuna becomes apparent in an EPC provision. This also follows from the case law of the boards of appeal: inter alia – to cite only some of the decisions referring explicitly to Article 125 EPC – from the decision in T 905/90 (OJ EPO 1994, 306, Reasons point 5) regarding the principle of good faith, from T 669/90 (OJ EPO 1992, 739, Reasons points 2.3 and 2.4) concerning the right to a fair hearing, and T 73/88 (OJ EPO 1992, 557, Reasons point 1.2) concerning the principle of equal rights of all parties.

Regarding G 1/86 (OJ EPO 1987, 447), where it was decided that an appellant as opponent may have his rights re-established under Article 122 EPC if he has failed to observe the time limit for filing the statement of grounds for appeal, ETA is mistaken in considering that new proceedings were commenced. In fact, this decision is anchored within the framework of Article 122 EPC and is based essentially on the Enlarged Board of Appeal's finding that neither the "travaux préparatoires" relating to the Convention, nor the legal background to Article 122 EPC stood in the way of opponents' relying on this Article during valid appeal proceedings. The Enlarged Board's finding was supported, furthermore, by the general principle that all parties to proceedings before a court must be accorded the same procedural rights. By interpreting Article 122 EPC, the Enlarged Board was not instituting new proceedings.

(b) In a codified legal system such as the EPC, the judge cannot simply decide, as the need arises, to substitute himself for the legislator, who remains the primary source of law. He may certainly find occasion to fill

(page 48). Sans doute y est-il aussi question de lacunes dans la Convention (page 50 in fine, page 51, ligne 6), mais les mots "ergänzendes Verfahrensrecht" figurant aux lignes 17 et 23 de la page 50 et la référence aux principes généraux de procédure au premier paragraphe de la page 51 soulignent le caractère uniquement complémentaire du droit de procédure visé.

Dès lors il faut considérer que l'article 125 CBE ne fournit qu'un moyen de compléter les procédures existantes en cas de lacune d'une disposition de la CBE. Cela ressort d'ailleurs de la jurisprudence des chambres de recours, entre autres – pour ne citer que quelques décisions se référant explicitement à l'article 125 CBE – de la décision T 905/90 (JO OEB 1994, 306, point 5 des motifs) concernant le principe de bonne foi, de la décision T 669/90 (JO OEB 1992, 739, points 2.3 et 2.4 des motifs) concernant le principe du contradictoire et de la décision T 73/88 (JO OEB 1992, 557, point 1.2 des motifs) concernant le principe de l'égalité des parties.

En ce qui concerne l'affaire G 1/86 (JO OEB 1987, 447), dans laquelle il a été décidé qu'un requérant, qui est également opposant, peut être restauré dans ses droits au titre de l'article 122 CBE s'il n'a pas déposé dans les délais le mémoire exposant les motifs de recours, c'est à tort que ETA considère qu'une nouvelle procédure y a été introduite. En effet, cette décision reste ancrée dans le cadre de l'article 122 CBE et repose essentiellement sur la considération de la Grande Chambre de recours selon laquelle ni les travaux préparatoires de la Convention, ni le fondement de l'article 122 CBE ne faisaient obstacle à ce que puisse être admise la possibilité pour l'opposant de se prévaloir de cet article dans le cadre d'une procédure de recours déjà valablement engagée, cette considération étant d'autre part complétée par le principe selon lequel les parties à une procédure engagée devant une instance judiciaire doivent jouir des mêmes droits procéduraux. En donnant son sens à l'article 122 CBE, la Grande Chambre de recours n'instituait pas de nouvelle procédure.

b) Dans un système de codification, tel que celui de la CBE, le juge ne peut se substituer, au fur et à mesure des besoins, au législateur qui demeure la première source du droit. Certes, il peut être amené à combler

besondere, wenn sich zeigt, daß der Gesetzgeber es versäumt hat, bestimmte Fälle zu regeln. Er kann sogar zur Rechtsfortbildung über die Ausfüllung von Lücken hinaus beitragen. Grundsätzlich muß die Rechtsordnung aber – und sei es auch in unvollkommener Form – Anhaltspunkte enthalten (vgl. *Palandt/Heinrichs*, Bürgerliches Gesetzbuch, 58. Auflage, Einleitung, Nrn. 46 – 49). Nun wollte der Gesetzgeber hier – wie oben erwähnt (vgl. Nr. 2) – ein Europäisches Patentgericht schaffen, das die Möglichkeit gehabt hätte, über verfahrensrechtliche Mängel zu entscheiden. Diese Idee wurde aber zugunsten der Großen Beschwerdekammer in ihrer heutigen Form aufgegeben, die nicht befugt ist, über die Verletzung wesentlicher Verfahrensgrundsätze zu entscheiden. Eine "Korrektur" dieser Sachlage durch Schaffung eines besonderen Rechtsmittels über Artikel 125 EPÜ würde somit dem Willen des Gesetzgebers zuwiderlaufen; dieser Wille ist bisher weder durch Übereinkünfte noch durch Übung im Sinne des Artikels 31 (3) des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 abgewandelt worden.

In den Vertragsstaaten sind die besonderen Rechtsmittel zur Anfechtung gerichtlicher Entscheidungen als fehlerhaft überwiegend gesetzlich vorgesehen. In einigen Fällen wurden diese Rechtsmittel allerdings durch Richterrecht geschaffen. So hat z. B. in der von ETA angeführten Sache BGE 118 II 199 das Schweizerische Bundesgericht die Revision gemäß Artikel 137 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege per Analogie auch auf Schiedsentscheide angewandt (vgl. auch BGE 115 Ib 55). In einem von ETA ebenfalls angezogenen früheren Urteil hat dasselbe Gericht die Überprüfung einer Entscheidung ohne ausdrückliche Rechtsgrundlage unter Bezugnahme auf Artikel 4 der schweizerischen Verfassung zugelassen (BGE 113 Ia 46). Auch dabei hat sich das Gericht aber von den Revisionsgründen in Artikel 66 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren und Artikel 137 des Bundesrechtspflegegesetzes leiten lassen.

Im Rahmen des EPÜ ist die Möglichkeit des analogen Vorgehens aber nicht geboten, weil es kein analoges Rechtsinstitut gibt, abgesehen von Artikel 23 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern, bei denen es sich jedoch um eine völlig eigenständige Regelung handelt, die nicht zu den eigentlichen Verfahrensvorschriften des EPÜ gehört. In einem anderen von ETA angeführten Fall aus dem

lacunae in the law, in particular where situations arise for which the legislator has omitted to provide. He may even contribute to the development of the law, beyond the filling of lacunae. In principle, however, statute law should provide him with reference points, even if these are incomplete (see *Palandt/Heinrichs*, Bürgerliches Gesetzbuch, 58th ed., Introduction, Nos. 46–49). As indicated above (see point 2 supra), in this particular case the legislator wanted to set up a European Patents Court, with jurisdiction for procedural irregularities. However, this idea was abandoned in favour of the Enlarged Board of Appeal in its present form, which is not authorised to consider cases of violation of fundamental rules of procedure. To "correct" this situation by creating a special remedy on the basis of Article 125 EPC would therefore go against the intent of the legislator, which intent has not subsequently been amended by agreement or practice within the meaning of Article 31(3) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, concluded on 23 May 1969.

In the contracting states, the special arrangements for challenging judicial decisions on grounds of irregularity are, in the vast majority of cases, established by statute. In some cases, admittedly, the arrangements have been created by purely judicial means. However, for example in ATF 118 II 199, cited by ETA, the Swiss Federal Supreme Court decided that the review provisions of Article 137 of the Federal Law of Judicial Organisation should apply by analogy to arbitration awards (see also ATF 115 Ib 55). In a previous decision, also cited by ETA, the same court allowed the review of a decision for which there was no express legal basis, referring to Article 4 of the Swiss Constitution (ATF 113 Ia 46). Here, too, however, the court referred to the grounds for review provided in Article 66 of the Federal Law on Administrative Procedure and Article 137 of the Federal Law of Judicial Organisation.

By contrast, this possibility of proceeding by analogy is lacking under the EPC, which contains no analogous provision, with the exception of Article 23 of the Regulation on discipline for professional representatives, but this has a strictly specialised application and is not part of the EPC's rules of procedure in the proper sense. In a further case cited by ETA, from the United Kingdom, the House of Lords ruled that it could

des lacunes, en particulier quand il s'avère que le législateur a omis de régler certaines situations. Il peut même contribuer à l'évolution du droit au delà des lacunes. Toutefois, en principe, la loi doit lui donner, ne serait-ce que de façon incomplète, des repères (cf. *Palandt/Heinrichs*, Bürgerliches Gesetzbuch, 58ème édition, Introduction, n° 46–49). Or, comme il a été indiqué (cf. supra sous 2), en l'espèce le législateur voulait créer une Cour européenne des brevets, laquelle aurait eu la possibilité de statuer sur les irrégularités procédurales. Mais cette idée a été abandonnée en faveur de la Grande Chambre de recours telle qu'elle existe aujourd'hui, qui n'a pas le pouvoir d'examiner les cas de violations de règles fondamentales de procédure. "Corriger" cette situation en créant un moyen spécifique par le biais de l'article 125 CBE irait donc contre la volonté du législateur, volonté qui par la suite n'a été altérée ni par des accords ni par des pratiques au sens de l'article 31(3) de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

Dans les Etats contractants, les voies spécifiques permettant d'entreprendre les décisions judiciaires pour irrégularité sont dans une vaste majorité prévues par la loi. Il est vrai que, dans quelques cas, ces voies ont été créées par voie prétorienne. Cependant, par exemple, dans le cas ATF 118 II 199, cité par ETA, le Tribunal fédéral suisse a, par analogie, appliqué la révision selon l'article 137 de la loi fédérale d'organisation judiciaire aux sentences arbitrales (cf. aussi ATF 115 Ib 55). Dans un arrêt antérieur, également cité par ETA, le même Tribunal a admis la reconsidération d'une décision sans base légale expresse en se référant à l'article 4 de la Constitution suisse (ATF 113 Ia 46). Mais là aussi le Tribunal s'est inspiré des motifs de révision prévus à l'article 66 de la loi fédérale sur la procédure administrative et l'article 137 de la loi fédérale d'organisation judiciaire.

Par contre, une telle possibilité de procéder par voie d'analogie fait défaut dans le cadre de la CBE, celle-ci ne connaissant pas d'institution analogue, hormis l'article 23 du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés, qui cependant est une réglementation tout à fait spécifique et ne fait pas partie des règles de procédure proprement dites de la CBE. Dans un autre cas, cité par ETA en provenance du

Vereinigten Königreich beschloß das Oberhaus ohne ausdrückliche Rechtsgrundlage, eines seiner eigenen Urteile zu überprüfen (Entscheidung vom 17. Dezember 1998 "In re Pinochet", [1999], I All ER, 577, vgl. S. 585, j). Es berief sich hierzu auf seine inhärente Zuständigkeit ("inherent jurisdiction"). Diese Entscheidung ist wohlgermerkt in einem Land ergangen, in dem das Richterrecht als Rechtsquelle einen anderen Stellenwert hat als in den Ländern mit kodifiziertem Rechtssystem, wie es sich auch das EPÜ zu eigen gemacht hat (vgl. *Bergel, Méthodes du droit, Théorie générale du droit*, 2. Aufl., Nr. 50).

Da im Rahmen des EPÜ nicht die Möglichkeit gegeben ist, per Analogie vorzugehen, müßte die Große Beschwerdekammer auch alle Modalitäten des von ihr geschaffenen besonderen Rechtsmittels selbst festlegen. Zunächst müßte sie entscheiden, in welchen Fällen die Verletzung wesentlicher Verfahrensgrundsätze zur Aufhebung einer Beschwerdekammerentscheidung führen könnte. Nationale Lösungen wären hier keine große Hilfe, weil sie – wie die Untersuchung des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung zeigt – sehr unterschiedlich sind; die Aufhebungsgründe reichen von der Entdeckung neuer Sachverhalte bis zur Verletzung von Verfahrensvorschriften. Hieran zeigt sich im übrigen, daß diese Entscheidung eminent politischer Natur ist, da das Anliegen, mit schweren Verfahrensfehlern behaftete Entscheidungen nicht fortbestehen zu lassen, abzuwägen ist gegen die Rechtssicherheit und das Streben, jeden Rechtsstreit innerhalb einer vernünftigen Frist abzuschließen. Diese Entscheidung läßt sich aber am besten im Rahmen eines ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens treffen.

Was die übrigen Modalitäten angeht – etwa welche Instanz befugt ist, über Verletzungen des Verfahrensrechts zu entscheiden, oder die Dauer der einschlägigen Fristen –, so ist zu beachten, daß das Verfahrensrecht ein formelles Recht ist, das es den Rechtssuchenden ermöglichen muß, sich umfassend über die Modalitäten eines gerichtlichen Vorgehens zu informieren. Dies läßt sich auf legislativem Wege zweifellos besser erreichen als durch Richterrecht.

c) Zu betonen ist ferner, wie wichtig es ist, daß Dritte im Falle eines Patentwiderrufs durch eine rechtskräftige Beschwerdekammerentscheidung darauf vertrauen können, daß sie den Gegenstand des widerrufenen Patents vom Hinweis auf den Widerruf im europäischen Patent-

review one of its own decisions, although there was no express legislative basis for such a re-hearing (decision dated 17 December 1998 "In re Pinochet", [1999], I All ER, 577, see p. 585, j). This was possible on the basis of what the House of Lords called its "inherent jurisdiction". It should be noted that this decision was handed down in a country where judicial decisions, as a source of law, carry greater weight than in countries which have a statute-based legal system of the type also exemplified by the EPC (see *Bergel, Méthodes du droit, Théorie générale du droit*, 2nd ed., No. 50).

The absence of any possibility of proceeding by analogy in the context of the EPC also means that the Enlarged Board of Appeal would have to decide on all the practical aspects of any special review procedure which it established. First, it would have to define the cases of violation of fundamental procedural principles which could lead to the annulment of a decision of the boards of appeal. National solutions would not be particularly helpful, since they differ very widely; as the study by the Swiss Institute of Comparative Law submitted by ETA shows, the grounds on which decisions can be annulled range from the discovery of new facts to any breach of rules of procedure. This also illustrates the eminently political nature of this choice, the aim being to strike a just balance between, on the one hand, the concern to avoid upholding decisions marred by serious procedural deficiencies, and on the other, the requirement for legal certainty and the need for an end to all litigation within a reasonable interval. A proper legislative procedure would offer a more favourable context for making this choice.

Regarding the further practical issues, such as the department to which jurisdiction is assigned and the time limits to be observed, it should be noted that procedural law is a formal law which must allow parties seeking redress to be fully informed about the conditions for taking action. For this purpose, too, the legislative route is clearly more appropriate than the purely judicial approach.

(c) Attention is also drawn to the importance of the fact that, in the event of revocation of a patent by a final decision of a board of appeal, third parties can confidently use the subject-matter of the revoked patent from the date upon which the mention of the revocation is entered in

Royaume-Uni, la Chambre des lords a admis, sans base législative expresse, de revoir une de ses propres décisions (décision du 17 décembre 1998 "In re Pinochet", [1999], I All ER, 577, cf. p. 585, j). Pour ce faire, elle a invoqué sa compétence intrinsèque ("inherent jurisdiction"). Il est à noter que cette décision a été prise dans un Etat où la voie prétorienne, comme source du droit, a une autre portée que dans les pays sous le régime du système de codification, un système auquel a souscrit la CBE (cf. *Bergel, Méthodes du droit, Théorie générale du droit*, 2ème éd., n° 50).

L'absence de possibilité de procéder par voie d'analogie dans le cadre de la CBE signifie aussi que la Grande Chambre de recours devrait fixer elle-même toutes les modalités de la voie spécifique qu'elle aurait créée. Elle devrait tout d'abord définir les cas de violations de principes fondamentaux de procédure qui pourraient entraîner l'annulation d'une décision des chambres de recours. Les solutions nationales n'apporteraient pas une grande aide, car, comme le démontre l'étude de l'Institut suisse de droit comparé présentée par ETA, elles sont d'une grande disparité, les motifs d'annulation allant de la découverte de faits nouveaux jusqu'à toute violation de règles de procédure. Ceci illustre d'ailleurs la nature éminemment politique de ce choix, car il s'agit de trouver un juste équilibre entre, d'une part, le souci de ne pas laisser subsister de décisions entachées de graves fautes procédurales et, d'autre part, la sécurité juridique et le souci de voir tout litige prendre fin dans un délai raisonnable. Or ce choix s'effectue dans de meilleures conditions dans le cadre d'une procédure législative ordinaire.

En ce qui concerne d'autres modalités telles que l'instance compétente pour statuer sur des violations de procédure ou les délais à respecter, il y a lieu d'observer que le droit procédural est un droit formel, qui doit permettre aux justiciables d'être parfaitement informés des conditions pour procéder en justice. Pour atteindre ce but, la voie législative est sans aucun doute également mieux appropriée que la voie prétorienne.

c) Il convient aussi de souligner combien il est important qu'en cas de révocation d'un brevet par une décision d'une chambre de recours passée en force de chose jugée, les tiers puissent exploiter l'objet du brevet révoqué en toute confiance à partir de la mention de cette révocation au

register an verwerten können, ohne eine Unterlassungsanordnung befürchten oder Schadenersatz zahlen zu müssen. Der Gesetzgeber hat dies im Rahmen der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Artikel 122 (6) EPÜ) ausdrücklich vorgesehen, und es scheint unverzichtbar, für den Fall eines Überprüfungsverfahrens eine analoge Bestimmung vorzusehen, die nur die EPÜ-Vertragsstaaten einführen könnten.

Aus den Materialien zum EPÜ betreffend die Regel 89 EPÜ geht im übrigen hervor, daß der Schutz Dritter dem Gesetzgeber ein Anliegen war. Das zeigt sich eindeutig an der Entstehungsgeschichte dieser Regel, die ihren Ursprung in einem Entwurf des Artikels 159 a) (vgl. BR/49 d/70, S. 9) hat, der dann seinerseits in den Entwurf einer Ausführungsordnung vom April 1972 unter Artikel 91 (1) (vgl. BR/185 d/72) aufgenommen wurde; darin hieß es, daß Verfahrensfehler berichtigt werden können, sofern keine nachteiligen Wirkungen u. a. für Dritte entstehen. Letztlich wurde nur an der restriktiven Fassung der heutigen Regel 89 EPÜ festgehalten, die jegliche nachteilige Wirkung ausschließt.

d) Aus den obigen Gründen ist die Große Beschwerdekammer daher zu der Auffassung gelangt, daß ein besonderes Rechtsmittel zur Anfechtung rechtskräftiger Beschwerdekammerentscheidungen wegen einer angeblichen Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes, wie es die Juristische Beschwerdekammer erwähnt und wie es in den Vertragsstaaten existiert, nicht über Artikel 125 EPÜ geschaffen werden kann.

4. Somit bleibt noch die Lösung zu untersuchen, die ETA während des gesamten Verfahrens verfochten hat, nämlich die Anwendung des Artikels 125 EPÜ auf die im EPÜ vorgesehenen Rechtsmittel, um im Rahmen dieser Rechtsmittel eine Beschwerde gegen eine Endentscheidung der Beschwerdekammern wegen Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes zu ermöglichen.

Eine solche Anwendung des Artikels 125 EPÜ würde zwar formal nicht mit dem Argument kollidieren, daß er zur Ergänzung bestehender Verfahren konzipiert wurde (s. unter Nr. 3). In der Sache würde eine solche Ergänzung aber bewirken, daß die bestehenden Rechtsmittel eine neue, ihnen nicht eigene Zweckbestimmung erhielten, für die es, was die Beschwerde gegen rechtskräftige Entscheidungen betrifft, in den Vertragsstaaten besondere, nämlich außerordentliche Rechtsmittel gibt.

the Register of European Patents, without fear of any injunction to stop the use or action to obtain payment of damages. The legislator has explicitly provided this in connection with re-establishment of rights (Article 122(6) EPC), and for a review procedure, it would seem indispensable that there be an analogous provision, which only the EPC contracting states could introduce.

The "travaux préparatoires" concerning Rule 89 EPC also show that the legislator was particularly concerned with the protection of third parties. This is evident from the history of Rule 89, which emerged from a draft version of Article 159(a) (see BR/49 d/70, page 9) incorporated in the draft Implementing Regulations of April 1972 under Article 91(1) (see BR/185 d/72) which deals with the correction of procedural errors as long as this does not adversely affect the interests of, inter alia, third parties. Finally, it was decided that Rule 89 EPC should be limited to its present, narrow wording, which rules out any possibility of such adverse effect.

(d) For the above reasons, the Enlarged Board of Appeal concludes that Article 125 EPC cannot serve as a basis for creating a special remedy as mentioned by the Legal Board and as it exists in the contracting states and which would make it possible to challenge final decisions of the boards of appeal on the basis of the alleged violation of a fundamental procedural principle.

4. The task therefore remains of considering the solution advocated by ETA throughout the proceedings, ie the application of Article 125 EPC to the remedies provided for under the EPC, so as to permit, within the scope of these remedies, an appeal against a final decision of the boards of appeal on the basis of violation of a fundamental procedural principle.

Certainly, such an application of Article 125 EPC would not be formally inconsistent with the argument that this Article was designed to supplement the existing procedures (see point 3 supra). However, supplementing the existing remedies in this way would effectively give them a new purpose, for which they were not designed and which, as far as appeals against final decisions are concerned, falls within the category of special remedies, ie exceptional means of appeal, existing in the

registre européen des brevets sans avoir à craindre une injonction à ne pas exploiter ou d'être assigné en dommages et intérêts. Le législateur l'a prévu explicitement dans le cadre de la restitutio in integrum (article 122(6) CBE) et il paraît indispensable qu'en cas de procédure de révision une disposition analogue existe, que seuls les Etats contractants de l'OEB pourraient introduire.

Il résulte d'ailleurs des travaux préparatoires de la CBE concernant la règle 89 CBE que le législateur a été préoccupé par la protection des tiers. Cela ressort clairement de l'histoire de cette règle, qui trouve sa source dans un projet d'article 159(a) (cf. BR/49 d/70, page 9) repris au projet de règlement d'exécution d'avril 1972 sous l'article 91(1) (cf. BR/185 d/72) dans lequel il est question de la rectification d'erreurs de procédure, pour autant que cela n'entraîne pas de préjudice entre autres pour les tiers. Finalement, seule la rédaction restrictive de la règle 89 CBE actuelle a été retenue, qui exclut toute possibilité de préjudice.

d) Pour les raisons ci-dessus mentionnées, la Grande Chambre de recours conclut donc qu'un moyen spécifique, tel qu'il a été mentionné par la chambre juridique et tel qu'il existe dans les Etats contractants et qui permettrait d'entreprendre les décisions des chambres de recours passées en force de chose jugée en raison d'une violation alléguée d'un principe fondamental de procédure, ne peut pas être créé par le biais de l'article 125 CBE.

4. Il reste donc à examiner la solution qui a été défendue par ETA tout au long de la procédure, c'est-à-dire l'application de l'article 125 CBE aux moyens prévus par la CBE aux fins de permettre, dans le cadre de ces moyens, un recours contre une décision finale des chambres de recours pour violation d'un principe fondamental de procédure.

Certes, une telle application de l'article 125 CBE ne se heurterait pas formellement à l'argument selon lequel cet article a été conçu pour compléter les procédures existantes (cf. supra sous 3). Cependant, un tel complément aboutirait en substance à donner aux moyens existants une nouvelle finalité qui n'est pas la leur et qui, en ce qui concerne les recours contre des décisions passées en force de chose jugée, relève dans les Etats contractants de voies spécifiques, c'est-à-dire de moyens de recours

Würde man auf die im EPÜ verankerten Rechtsmittel, die ein kohärentes System bilden, diese zusätzliche und nicht zu ihrem eigentlichen Anwendungsbereich gehörige Zweckbestimmung aufpfropfen, so würde man die Abgrenzungen zwischen diesen Rechtsmitteln völlig aufheben. Dies zeigt sich darin, daß es dem Vorbringen von ETA zufolge im EPÜ mindestens vier Rechtsmittel gäbe (die ETA am 16. Januar 1992 vor der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 dargelegt hat), mit denen – nach Gutdünken des Beschwerdeführers – eine rechtskräftige Beschwerdekammerentscheidung wegen Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes angefochten werden könnte. Dies ginge nicht nur weit über das hinaus, was in den Vertragsstaaten vorgesehen ist, sondern hätte auch gravierende Rechtsunsicherheiten zur Folge, z. B. was die Fristen für die Antragstellung betrifft, die bei den bestehenden Rechtsmitteln unterschiedlich sind (vgl. die Fristen für die Beschwerde (Artikel 108 EPÜ), und die Fristen für die Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags, (Artikel 122 (2) EPÜ)). Solche Unsicherheiten sind mit dem Verfahrensrecht nicht vereinbar.

5. ETA behauptet außerdem, daß es der Vorschrift des Artikels 32 TRIPS zuwiderlaufe, wenn der Widerruf eines europäischen Patents erstmals durch eine Entscheidung einer Beschwerdekammer erfolge. Zwar sei das TRIPS-Übereinkommen erst am 1. Januar 1995 und damit lange nachdem ETA die Verfahren mit dem Ziel einer Überprüfung eingeleitet habe, in Kraft getreten, doch spreche der zwingende Charakter des Artikels 32 TRIPS, in dem ein ganz wesentliches patentrechtliches Erfordernis formuliert sei, dafür, diese Bestimmung auf alle laufenden Verfahren anzuwenden und nicht nur auf die, die nach dem 1. Januar 1995 eingeleitet worden seien.

a) Da die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 mehr als drei Jahre vor Inkrafttreten des TRIPS-Übereinkommens ergangen ist und ETA sie innerhalb von zwei Monaten angefochten hat, erscheint die Anwendbarkeit des TRIPS-Übereinkommens auf die vorliegende Sache sehr zweifelhaft. Diese Frage kann aber letztlich ebenso offen bleiben wie die Frage der – umstrittenen – Bindungswirkung des TRIPS-Übereinkommens (vgl. das Urteil des High Court of Justice des Vereinigten Königreichs vom 20. Dezember 1996 in der Sache *Lenzing AG's European Patent* (UK) [1997] R.P.C., 245, vgl. S. 267 f.) und seiner Anwendung im Rahmen des EPÜ, angesichts des Umstandes, daß

contracting states. To graft this additional purpose onto the existing remedies under the EPC, which have their own specific field of application and form a coherent system, would entirely eliminate the distinctions between these remedies. This is evident from the fact that, according to ETA's reasoning, the EPC would offer at least four remedies (those invoked by ETA on 16 January 1992 in its requests to Technical Board of Appeal 3.5.2), which the appellant could use at will to challenge a final decision of a board of appeal on the basis of violation of a fundamental procedural principle. Such a situation would not only go far beyond the existing provisions in the contracting states; it would also create serious uncertainty, eg with regard to the time limits for filing such requests, which at present vary from one remedy to another (see the time limits for appeal under Article 108 and the filing of applications for re-establishment of rights under Article 122(2) EPC). Such uncertainties are incompatible with procedural law.

5. ETA also argues that the rule laid down in Article 32 TRIPS is not observed in cases where the revocation of a European patent occurs for the first time by decision of a board of appeal. Even though TRIPS did not enter into force until 1 January 1995, ie well after ETA initiated proceedings to obtain a judicial review, the company still maintains that the imperative character of Article 32 TRIPS, which establishes a fundamental requirement of patent law, is an argument in favour of applying this provision to all pending proceedings, not just to those initiated after 1 January 1995.

(a) Since the decision of Board of Appeal 3.5.2 was issued more than three years before TRIPS entered into force, and since ETA challenged the decision within the next two months, there are strong doubts about the application of TRIPS to the present case. Nevertheless, this question can ultimately remain open, as can that of the direct effect of TRIPS, which has been contested (see the judgment of the UK High Court of Justice dated 20 December 1996 in the case of *Lenzing AG's European Patent* (UK), [1997] R.P.C., 245, see p. 267 f), and the issue of its application in the context of the EPC, since the EPO is not a party to TRIPS. Even if it were necessary to answer these three questions in the affirmative, the

extraordinaires. Greffer sur les moyens existant dans la CBE, qui forment un système cohérent, cette finalité supplémentaire et étrangère à leur champ d'application spécifique, abolirait entièrement les frontières entre ces moyens. La preuve en est que, si l'on suivait le raisonnement de ETA, la CBE connaîtrait au moins quatre moyens (ceux présentés par ETA le 16 janvier 1992 devant la chambre de recours technique 3.5.2), par lesquels, au gré du requérant, une décision d'une chambre de recours passée en force de chose jugée pourrait être entreprise pour violation d'un principe fondamental de procédure. Cette situation n'irait pas seulement loin au-delà de ce qui est prévu dans les Etats contractants, mais créerait aussi de graves incertitudes, par exemple en ce qui concerne les délais pour présenter de telles requêtes, qui diffèrent selon les moyens existants (cf. les délais concernant le recours, article 108 CBE, et ceux pour présenter une requête en *restitutio in integrum*, article 122(2) CBE). De telles incertitudes sont incompatibles avec le droit procédural.

5. ETA expose aussi que la règle énoncée à l'article 32 ADPIC n'est pas respectée lorsque la révocation d'un brevet européen survient pour la première fois par décision d'une chambre de recours. Même si l'ADPIC n'est entré en vigueur que le 1^{er} janvier 1995, donc bien après que les procédures en vue d'une révision ont été engagées par ETA, le caractère impératif de l'article 32 ADPIC, énonçant une exigence fondamentale du droit des brevets, plaide, selon ETA, en faveur d'une application de cette disposition à toutes les procédures en cours et non pas aux seules procédures engagées après le 1^{er} janvier 1995.

a) Comme la décision de la chambre de recours 3.5.2 a été rendue plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de l'ADPIC et que ETA l'a entreprise dans les deux mois qui l'ont suivie, il paraît fort douteux que l'ADPIC s'applique au cas d'espèce. Toutefois, cette question peut finalement rester ouverte, tout comme la question de l'effet direct de l'ADPIC, qui est controversée (cf. le jugement rendu par le "High Court of Justice" du Royaume-Uni du 20 décembre 1996 dans l'affaire *Lenzing AG's European Patent* (UK), [1997] R.P.C., 245, cf. p. 267 s.) et celle de son application dans le cadre de la CBE, l'OEB n'étant pas partie à l'ADPIC. Car même s'il fallait répondre de manière affirmative à ces trois questions, la Grande

die EPO nicht Mitglied des TRIPS-Übereinkommens ist. Selbst wenn diese drei Fragen zu bejahen wären, ist die Große Beschwerdekammer nämlich der Auffassung, daß es nicht gegen das TRIPS-Übereinkommen verstößt, wenn ein europäisches Patent erstmals durch eine Beschwerdekammerentscheidung widerrufen wird, die nicht mehr angefochten werden kann.

b) Neben Artikel 32 TRIPS ist nämlich noch eine andere Bestimmung des TRIPS-Übereinkommens zu untersuchen, und zwar Artikel 62 (5). Dieser Artikel besagt, daß verwaltungsrechtliche Endentscheidungen in den Verfahren betreffend den Erwerb oder die Aufrechterhaltung von Rechten des geistigen Eigentums und, sofern das Recht eines Mitglieds solche Verfahren vorsieht, der Widerruf im Verwaltungsweg und Inter-partes-Verfahren wie zum Beispiel Einspruch, Widerruf und Löschung, der Nachprüfung durch ein Gericht oder eine gerichtsähnliche Einrichtung unterliegen.

c) Die Formulierung dieser Bestimmung paßt exakt auf die Situation, die sich im Rahmen des EPÜ und im vorliegenden Kontext ergibt. Eine verwaltungsrechtliche Entscheidung einer Einspruchsabteilung des EPA, die ein Patent aufrechterhält, ist nachprüfbar – hier: auf der Grundlage einer Beschwerde – durch ein Gericht oder eine gerichtsähnliche Einrichtung – hier: eine Beschwerdekammer. Die Beschwerdekammern können als Gerichte bezeichnet werden, weil sie alle Merkmale einer solchen Einrichtung aufweisen: Die Mitglieder der Kammern sind für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur dem EPÜ unterworfen (Art. 23 (3) EPÜ); sie werden für einen festen Zeitraum ernannt und können während dieses Zeitraums ihrer Funktion nicht enthoben werden, es sei denn, daß schwerwiegende Gründe vorliegen (Art. 23 (1) EPÜ); das EPÜ enthält Vorschriften, die die Unparteilichkeit der Mitglieder gewährleisten (Art. 24 EPÜ); die Kammern umfassen immer mindestens ein rechtskundiges Mitglied (Art. 21 EPÜ); es bestehen Verfahrensregeln; und schließlich erlassen die Kammern begründete, schriftliche Entscheidungen (R. 66 (2) EPÜ). Was den gerichtlichen Charakter der Beschwerdekammern betrifft, wird ferner auf die am 26. Oktober 1995 erlassene Entscheidung des Oberhauses des Vereinigten Königreichs "Merrel Dow v. Norton", [1996] R.P.C. 76, vgl. S. 82, verwiesen sowie auf die bereits genannte Entscheidung des High Court of Justice des Vereinigten Königreichs vom 20. Dezember 1996, S. 274 f (vgl. Nr. 5a). Selbst

Enlarged Board of Appeal concludes that the revocation of a European patent for the first time by decision of a board of appeal, with no possibility of subsequent challenge, does not contravene TRIPS.

(b) In addition to Article 32 TRIPS, it is necessary to look at a further TRIPS provision, ie Article 62(5). The latter provides that final administrative decisions in procedures concerning the acquisition or maintenance of intellectual property rights and, where a Member's law provides for such procedures, administrative revocation and inter partes procedures such as opposition, revocation and cancellation, shall be subject to review by a judicial or quasi-judicial authority.

(c) The wording of this provision covers precisely the situation now obtaining under the EPC and in the present context. An administrative decision of an EPO opposition division maintaining a patent is open to review, in the present case on the basis of an appeal, by a judicial or quasi-judicial authority, in the present case a board of appeal. It should be noted that boards of appeal may be seen as having the status of judicial authorities, since they embody all the features of such an authority: in their decisions, the members of the boards are not bound by any instructions and are obliged to comply only with the provisions of the EPC (Article 23(3) EPC); they are appointed for a fixed term, during which they may not be removed from office except if there are serious grounds for so doing (Article 23(1) EPC); the EPC contains provisions for safeguarding the impartiality of board members (Article 24 EPC); the boards always include at least one legally qualified member (Article 21 EPC); they have their own rules of procedure; and finally, they issue written decisions containing a statement of reasons (Rule 66(2) EPC). Regarding the judicial nature of the boards of appeal, reference is also made to the House of Lords' decision of 26 October 1995 in Merrel Dow v. Norton, [1996] R.P.C. 76, see p. 82, and to the decision quoted above (see point 5(a) supra) of the United Kingdom High Court of Justice dated 20 December 1996, p. 274 f. Even if the status of a judicial authority were to be contested, it would be clear that, in the light of the foregoing, the boards

Chambre de recours arrive à la conclusion que la révocation d'un brevet européen survenant pour la première fois par décision d'une chambre de recours sans qu'il y ait possibilité de l'entreprendre ultérieurement, ne contrevient pas à l'ADPIC.

b) En effet, outre l'article 32 ADPIC, il y a lieu d'examiner une autre disposition de l'ADPIC, c'est-à-dire l'article 62(5). Cet article dispose que les décisions administratives finales dans les procédures relatives à l'acquisition ou au maintien des droits de propriété intellectuelle et, dans le cas où la législation d'un Membre prévoit de telles procédures, les procédures de révocation administrative et les procédures inter partes, telles que l'opposition, la révocation ou l'annulation, pourront faire l'objet d'une révision par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire.

c) Le libellé de cette disposition couvre exactement la situation telle qu'elle se présente dans le cadre de la CBE et dans le présent contexte. Une décision administrative, émanant d'une division d'opposition de l'OEB, qui maintient un brevet, peut faire l'objet d'une révision, en l'espèce sur la base d'un recours, par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire, en l'espèce une chambre de recours. Il y a lieu de noter que les chambres de recours peuvent être qualifiées d'autorités judiciaires, car elles réunissent tous les éléments d'une telle autorité : dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la CBE (article 23(3) CBE) ; ils sont nommés pour une période fixe et ne peuvent être relevés de leur fonction pendant cette période sauf pour motifs graves (article 23(1) CBE) ; la CBE contient des dispositions pour la sauvegarde de l'impartialité des membres (article 24 CBE) ; les chambres comprennent toujours au moins un membre juriste (article 21 CBE) ; il existe des règles de procédure ; enfin, les chambres rendent des décisions écrites contenant les motifs (Règle 66(2) CBE). En ce qui concerne la nature judiciaire des chambres de recours, il est référé aussi à la décision du 26 octobre 1995 de la Chambre des lords du Royaume-Uni "Merrel Dow v. Norton", [1996] R.P.C. 76, cf. p. 82, ainsi qu'à la décision déjà citée du 20 décembre 1996 du "High Court of Justice" du Royaume-Uni, p. 274 s. (cf. supra sous 5,a). Même si la qualité d'autorité judiciaire venait à être

wenn die Eigenschaft als Gericht in Abrede gestellt werden sollte, handelt es sich bei den Beschwerdekammern angesichts des oben Gesagten doch immerhin um gerichtsähnliche Einrichtungen im Sinne des Artikels 62 (5) TRIPS.

d) Wenn also Artikel 62 (5) TRIPS seinem Wortlaut nach den vom EPÜ geregelten Sachverhalt abdeckt, muß noch sein Verhältnis zu Artikel 32 TRIPS untersucht werden, der kurz und bündig besagt, daß eine Möglichkeit zur gerichtlichen Überprüfung von Entscheidungen, mit denen Patente widerrufen oder für verfallen erklärt werden, vorzusehen ist. Nach Auffassung von ETA würde Artikel 62 (5) TRIPS nicht mit Artikel 32 TRIPS kollidieren. Sie macht geltend, daß sich Artikel 62 (5) TRIPS eindeutig auf Entscheidungen von Verwaltungsinstanzen beziehe und abgesehen davon Verfahren bezüglich aller Rechte des gewerblichen Eigentums betreffe, während Artikel 32 TRIPS speziell für Patente und die darin zum Ausdruck gebrachte Regel nicht nur für verwaltungsrechtliche Entscheidungen gelte.

Diese Argumentation ist nicht schlüssig. Die Anwendung des Grundsatzes "lex specialis derogat legi generali" führt nämlich zu einem ganz anderen Ergebnis als von ETA behauptet. Artikel 32 gehört zu Teil II des TRIPS-Übereinkommens, der sich auf Normen betreffend die Verfügbarkeit, den Umfang und die Ausübung von Rechten des geistigen Eigentums bezieht. Dieser Teil enthält keine Verfahrensregeln, die den Erwerb von Patentrechten betreffen. Er umfaßt vielmehr – wenn man von bestimmten materiellrechtlichen Regeln zur Patentierbarkeit absieht – Vorschriften in bezug auf die Ausübung der Rechte aus einem Patent. Dagegen betrifft Teil IV des TRIPS-Übereinkommens, dessen einzige Vorschrift der Artikel 62 ist, den Erwerb und die Aufrechterhaltung von Rechten des geistigen Eigentums, und die in Artikel 62 (5) TRIPS enthaltene Verfahrensregel muß in eben den Kontext des Erwerbs dieser Rechte eingeordnet werden, zu dem auch die Erlangung von Patenten gehört. Dieser Faktor spielt für die Anwendung des Grundsatzes "lex specialis derogat legi generali" eine viel wichtigere Rolle als der Umstand, daß Artikel 32 TRIPS nur Patente betrifft und Artikel 62 TRIPS auch andere Rechte des geistigen Eigentums behandelt.

Was das Argument betrifft, Artikel 62 (5) TRIPS beziehe sich nur auf verwaltungsrechtliche Entscheidungen, während Artikel 32 TRIPS für alle – auch für gerichtliche – Entscheidungen gelte, so scheint es ange-

of appeal constitute at least a quasi-judicial authority as referred to in Article 62(5) TRIPS.

(d) If the wording of Article 62(5) TRIPS does indeed cover the situation governed by the EPC, it also becomes necessary to examine its relationship to Article 32 TRIPS, which provides succinctly that an opportunity for judicial review of any decision to revoke or forfeit a patent shall be available. In ETA's view, Article 62(5) TRIPS would not conflict with Article 32 TRIPS. The company points out that the very clear text of Article 62(5) TRIPS deals with decisions of administrative departments and moreover concerns procedures relating to all forms of industrial property rights, whereas Article 32 TRIPS specifically concerns patents and lays down a rule which does not apply only to administrative decisions.

ETA's argument is not persuasive. In fact, the application of the principle *lex specialis derogat legi generali* leads to the opposite conclusion. Article 32 appears in Part II of TRIPS, which deals with standards concerning the availability, scope and use of intellectual property rights. This Part does not contain rules of procedure concerning the acquisition of patent rights. Instead, it comprises provisions concerning the exercise of rights conferred by a patent, together with certain rules on substantive patent law. By contrast, Part IV of TRIPS, containing Article 62 as its sole provision, deals with the acquisition and maintenance of intellectual property rights, and the procedural rule laid down in Article 62(5) TRIPS has to be situated precisely in the context of the acquisition of such rights, which include patent rights. For the purpose of applying the principle of special law, this aspect is therefore much more specific than the element based on the fact that Article 32 TRIPS only concerns patents and that Article 62 TRIPS also deals with other types of intellectual property rights.

Regarding the argument that Article 62(5) TRIPS refers to administrative decisions only, whereas Article 32 concerns all decisions, including those of a judicial nature, it seems inconceivable, given that Article 62(5)

contestée, il conviendrait de retenir que, compte tenu de ce qui précède, les chambres de recours constituent pour le moins une autorité quasi judiciaire, telle que visée par l'article 62(5) ADPIC.

d) Si donc selon son texte, l'article 62(5) ADPIC couvre la situation réglée par la CBE, il faut encore examiner sa relation avec l'article 32 ADPIC qui prévoit succinctement que pour toute décision concernant la révocation ou la déchéance d'un brevet, une possibilité de révision judiciaire sera offerte. Selon ETA, l'article 62(5) ADPIC n'entrerait pas en conflit avec l'article 32 ADPIC. Elle relève que le texte clair dudit article 62(5) ADPIC a trait aux décisions d'instances administratives et concerne par ailleurs les procédures relatives à tous les droits de la propriété industrielle, alors que l'article 32 ADPIC concerne spécifiquement les brevets et que la règle qu'il énonce ne s'applique pas seulement aux décisions administratives.

Cette argumentation ne peut pas être suivie. En effet, l'application du principe *lex specialis derogat legi generali* conduit au résultat contraire à celui préconisé par ETA. L'article 32 figure dans la Partie II de l'ADPIC relative aux normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle. Cette partie ne contient pas de règles procédurales concernant l'acquisition de droits de brevets. Elle englobe plutôt, sauf certaines règles de droit matériel sur la brevetabilité, des dispositions concernant l'exercice des droits découlant d'un brevet. Par contre, la Partie IV ADPIC, dont l'article 62 est la seule disposition, concerne l'acquisition et le maintien des droits de propriété intellectuelle, et la règle procédurale contenue dans l'article 62(5) ADPIC doit être située précisément dans le contexte de l'acquisition de ces droits, dont l'obtention de brevets. Aux fins de l'application du principe de la loi spéciale, cet élément est donc beaucoup plus spécifique que celui basé sur le fait que l'article 32 ADPIC ne concerne que les brevets et que l'article 62 ADPIC traite aussi d'autres droits de propriété intellectuelle.

En ce qui concerne l'argument selon lequel l'article 62(5) ADPIC ne se réfère qu'aux décisions administratives, tandis que l'article 32 ADPIC concerne toutes les décisions, y compris les décisions judiciaires, il

sichts der spezifischen Besonderheit des Artikels 62 (5) TRIPS undenkbar, daß man auf die darin vorgesehene Nachprüfung (auf dem Weg über Artikel 32 TRIPS) eine weitere Überprüfung aufpfropfen wollte.

Entgegen der These in dem von ETA angeführten Artikel der Autoren *von Morzé/Van Zant*, *The European Patent System and GATT TRIPs*, Article 32, I.P.Q. 1998, S. 117 f., steht die Entstehungsgeschichte des TRIPS-Übereinkommens dieser Auslegung nicht im Wege. Artikel 32 TRIPS schließt sich unmittelbar an Artikel 31 TRIPS an, der weitergehende Einschränkungen bezüglich Zwangslizenzen vorsieht als Artikel 5A der Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft, PVÜ); er enthält sowohl in der Überschrift als auch im Text die Begriffe "déchéance" (Verfall) und "révocation" (deutsche Fassung: Widerruf bzw. Zurücknahme), die in Artikel 5A (3) PVÜ vorkommen. Dies zeigt durchaus, daß den TRIPS-Unterhändlern der Schweiz, der Europäischen Kommission und der Vereinigten Staaten von Amerika daran gelegen war, die Gründe für den Widerruf eines Patents im Kontext des Artikels 5A PVÜ zu beschränken und für diese Fälle eine gerichtliche Überprüfung vorzusehen (s. a. a. O. S. 124). Als sich dann aus den Reihen der Entwicklungsländer eine starke Opposition gegen eine zu große Einschränkung dieser Gründe abzeichnete, verschwand der Hinweis auf die Widerrufsgründe, und nur der Hinweis auf die gerichtliche Überprüfung wurde beibehalten (s. a. a. O. S. 124). Selbst wenn man einräumen müßte – wie dies *von Morzé/Van Zant* auf S. 124 f. behaupten –, daß laut der Entstehungsgeschichte des Artikels 32 TRIPS der TRIPS-Gesetzgeber über den Rahmen des Artikels 5A der Pariser Verbandsübereinkunft hinausgehen wollte, kann doch keineswegs der Schluß gezogen werden, daß er darin den Widerruf von Patenten vor dem Ende des Erteilungsverfahrens regeln wollte. Insbesondere gibt es keinen Hinweis darauf, daß er die spezifische und erschöpfende Lösung des Artikels 62 (5) TRIPS in bezug auf das Verfahren zum Erwerb von Rechten des geistigen Eigentums ändern wollte.

e) Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß das Einspruchs- ebenso wie das mehrseitige Beschwerdeverfahren Bestandteil des europäischen Patenterteilungsverfahrens ist, auch wenn es erst nach der Patenterteilung stattfindet. Die Wahl zwischen einem der Patenterteilung vorgeschalteten Einspruchs- und Beschwerdeverfahren, wie es etwa

is so specific, that there was any aim of grafting a subsequent review procedure (via Article 32) onto the one already provided for.

Contrary to the argument advanced in the article by *von Morzé/Van Zant*, "The European Patent System and GATT TRIPs, Article 32", I.P.Q. 1998, p. 117 ff, quoted by ETA, the legislative history of TRIPs does not contradict this interpretation. Article 32 TRIPs directly follows Article 31, which limits the conditions for the grant of compulsory licences more strictly than Article 5A of the Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention); furthermore, the terms "forfeiture" and "revocation", which appear in Article 5A(3) of the latter Convention, are used in both the title and the text of Article 32 TRIPs. This would seem to reflect the concern of the TRIPs negotiators from Switzerland, the European Commission and the USA to limit the grounds for the revocation of patents under Article 5A of the Paris Convention and to establish, for such cases, a possibility of judicial review (op. cit., p. 124). Subsequently, after the developing countries had voiced strong opposition to the strict limitation of grounds for revocation, the direct reference to the latter was dropped, leaving only the mention of judicial review (op. cit., p. 124). Even accepting *von Morzé and Van Zant's* contention (p. 124 f) that the outcome of the legislative history of Article 32 TRIPs shows that the TRIPs legislator intended to go beyond the scope of Article 5A of the Paris Convention, there is nothing to imply that he wished to make any kind of arrangement for the revocation of patents before the end of the grant procedure. In particular, there is no indication that he wanted to amend the detailed and comprehensive solution in Article 62(5) TRIPs concerning the procedure for the acquisition of industrial property rights.

(e) There can be no doubt that inter partes opposition and appeal proceedings form part of the procedure for the grant of European patents, even if those proceedings take place after the patent is granted. The choice between opposition and appeal proceedings before grant, as in the previous system of countries such as Switzerland and Germany, or

semble inconcevable, compte tenu de la spécificité de l'article 62(5) ADPIC, que l'on ait voulu greffer une révision ultérieure (par le biais de l'article 32 ADPIC) sur celle prévue dans cette disposition.

Contrairement à la thèse développée dans l'article de *von Morzé/Van Zant*, *The European Patent System and GATT TRIPs*, article 32, I.P.Q. 1998, p. 117 s., cité par ETA, l'historique législatif de l'ADPIC ne fait pas obstacle à cette interprétation. L'article 32 ADPIC suit immédiatement l'article 31 ADPIC, qui apporte de plus amples restrictions aux limitations des licences obligatoires que celles figurant à l'article 5A de la Convention pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) et il reprend les termes "déchéance" et "révocation", figurant dans l'article 5A(3) de ladite Convention, dans son intitulé ainsi que dans son texte. Ceci semble bien refléter la préoccupation des négociateurs ADPIC de la Suisse, de la Commission européenne ainsi que des Etats-Unis d'Amérique de limiter les motifs de révocation d'un brevet dans le contexte de l'article 5A de la Convention précitée et d'instaurer pour ces cas une révision judiciaire (cf. op. cit. p. 124). Par la suite, une forte opposition des pays en voie de développement s'étant manifestée contre une trop grande limitation de ces motifs, la mention des motifs de révocation disparut et seule la mention de la révision judiciaire fut maintenue (cf. op. cit. p. 124). Même si, comme le soutiennent *von Morzé/Van Zant*, p. 124 s., il fallait admettre qu'il résulte de l'historique législatif de l'article 32 ADPIC que le législateur ADPIC avait voulu dépasser le cadre de l'article 5A de la Convention de Paris, rien ne permet de conclure qu'il ait voulu y régler la révocation des brevets avant la fin de la procédure de délivrance. En particulier, il n'y a aucune indication qu'il ait voulu modifier la solution spécifique et exhaustive de l'article 62(5) ADPIC en ce qui concerne la procédure d'acquisition de droits de propriété industrielle.

e) Nul ne pourra douter que la procédure d'opposition et de recours inter partes fasse partie de la procédure de délivrance d'un brevet européen, même si elle intervient après la délivrance du brevet. Le choix entre une procédure d'opposition et de recours avant la délivrance du brevet, telle que l'ont connue des pays comme la Suisse et l'Allemagne, et une telle

die Schweiz und Deutschland kann-ten, und einem solchen der Erteilung nachgeschalteten Verfahren wurde bei der Schaffung des EPÜ lange erörtert. Letzteres wurde schließlich gewählt, weil sich der Zeitraum von der Anmeldung bis zur Erteilung eines Patents nicht übermäßig in die Länge ziehen sollte; das Verfahren ist und bleibt aber Bestandteil des Erteilungsverfahrens insgesamt. Hätten sich die Verfasser des EPÜ für das Modell eines der Erteilung vorge-schalteten Einspruchs entschieden, würde sich die Frage der Anwendung des Artikels 32 TRIPS im übrigen gar nicht stellen: bei den in einem sol-chen Verfahren erlassenen Entschei-dungen könnte es nie um den Wider-ruf oder Verfall eines Patents gehen, weil ja noch kein Patent erteilt wäre. Auch dieses Argument spricht dafür, daß im Zusammenhang mit der Ertei-lung von Patenten nur Artikel 62 (5) TRIPS in Betracht kommt, denn es kann nicht angehen, daß die Anwen-dung des Artikels 32 TRIPS davon abhän-gig gemacht wird, ob der Ein-spruch der Erteilung vor- oder nach-geschaltet ist; diese Wahl wurde im Rahmen des EPÜ aus Gründen getrof-fen, die absolut nichts mit dem hier vorliegenden Problem zu tun haben.

f) Aus diesen Gründen hat Artikel 62 (5) TRIPS im Zusammenhang mit der Erteilung eines europäischen Patents Vorrang vor Artikel 32 TRIPS; weder das EPÜ noch die Praxis, die sich darunter ausgebildet hat, kollo-dieren mit letzterem Artikel.

6. Die Frage, ob im Rahmen des EPÜ Anträge, die auf die Überprüfung rechtskräftiger Beschwerdekammer-entscheidungen abzielen und sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen, wirksam eingereicht werden können, ist in Anbetracht des oben Gesagten zu verneinen.

Damit wäre nun die nächste Frage zu prüfen, nämlich, welche verwaltungs-mäßige oder gerichtliche Behandlung solche Anträge erfahren sollten. Die abschlägige Antwort in bezug auf sol-che Anträge reicht zur Beantwortung natürlich nicht aus, da Anträge dieser Art (unter Inanspruchnahme eines im EPÜ bestehenden Rechtsmittels oder unter einer Fantasiebezeichnung wie z. B. "Annullierungsantrag" oder "Kassationsbeschwerde") ja trotz-dem gestellt werden können.

Wie die Juristische Beschwerdekam-mer feststellte, kann in der vorliegen-ten Sache die Behandlung der Anträge vom 16. Januar 1992 als rein verwaltungsmäßige Abweisung gewertet werden. Nach diesem

after grant, was discussed at length when the EPC was drafted. The latter option was eventually agreed upon, in order not to prolong the interval between the filing and grant, but such proceedings have nevertheless remained an integral part of the grant procedure as a whole. Moreover, even if the drafters of the EPC had opted for the pre-grant opposition system, the issue of the application of Article 32 TRIPS would not arise, since, in the absence of a granted patent, its revocation or forfeiture could not be the subject of decisions in any such proceedings. This consti-tutes a further argument in support of the conclusion that, as far as the grant of patents is concerned, only Article 62(5) TRIPS is to be taken into account, since it would appear inad-missible to make the application of Article 32 TRIPS dependent on the choice between opposition before or after grant – a choice which, in the context of the EPC, was made for reasons which have nothing whatever to do with the present case.

(f) For these reasons, Article 62(5) TRIPS takes precedence over Article 32 TRIPS in matters relating to the grant of European patents; neither the EPC nor the practice established under its authority contravenes the latter Article.

6. In view of the foregoing, the answer to the question whether, in the context of the EPC, requests may be validly submitted which are aimed at the revision of a final decision of a board of appeal and based on the alleged violation of a fundamental procedural principle, is no.

The Board therefore turns to the next question, regarding the possible administrative or jurisdictional mea-sures to be taken in response to such requests. Clearly, the reply in the negative concerning such requests is not a sufficient answer to this ques-tion, since such requests may never-theless be submitted (on the basis of an appeal available under the EPC or under some fantasy designation, eg "action for annulment" or "final appeal").

As the Legal Board has stated, the measures taken in the present case, refusing the requests dated 16 Janu-ary 1992 as inadmissible, may be considered purely administrative. This practice was established as a

procédure après délivrance a été longuement discuté lors de la créa-tion de la CBE. Cette dernière procé-dure a été finalement retenue pour ne pas prolonger outre mesure le laps de temps entre le dépôt d'une demande de brevet et sa délivrance, mais elle est restée partie intégrante de la procédure globale de déli-vrance. D'ailleurs, si les auteurs de la CBE avaient choisi le système de l'opposition avant délivrance, la question de l'application de l'arti-cle 32 ADPIC ne se poserait même pas, puisque, faute d'un brevet déli-vré, les décisions prises dans une telle procédure ne concerneraient jamais sa révocation ou sa déchéance. Ceci constitue un argu-ment supplémentaire au soutien de la conclusion qu'en matière de déli-vrance de brevets, seul l'article 62(5) ADPIC entre en ligne de compte, car il paraît inadmissible de faire dépendre l'application de l'article 32 ADPIC du choix entre l'opposition avant ou après délivrance, un choix qui, dans le cadre de la CBE, a été fait pour des raisons entièrement étrangères au problème d'espèce.

f) Pour ces raisons, l'article 62(5) ADPIC prime l'article 32 ADPIC en matière de délivrance d'un brevet européen ; ni la CBE ni la pratique, qui s'est instaurée sous son empire, ne contreviennent à ce dernier article.

6. Au vu de ce qui précède, la réponse à la question posée de savoir si, dans le cadre de la CBE, des requêtes tendant à obtenir la révision de décisions des chambres de recours passées en force de chose jugée et fondées sur la violation allé-guée d'un principe fondamental de procédure peuvent être valablement présentées, est négative.

Dès lors, il y a lieu d'examiner la question suivante, à savoir quelles suites administratives ou juridiction-nelles il convient de réserver à de telles requêtes. Bien évidemment, la réponse négative en ce qui concerne de telles requêtes ne suffit pas comme réponse à cette question, car ces requêtes (par le biais d'un moyen existant dans la CBE ou sous une dénomination fantaisiste, comme p.ex. "action en annulation" ou "recours en cassation") peuvent néanmoins être présentées.

Comme l'a indiqué la chambre juridi-que, les suites réservées en l'espèce aux requêtes du 16 janvier 1992 peuvent être considérées comme des fins de non-recevoir de nature pure-ment administrative. Cette pratique a

Muster wurden alle Anträge dieser Art behandelt, die seit Bestehen der Beschwerdekammern gelegentlich an diese herangetragen worden sind. Entgegen den Ausführungen von ETA ist dies nicht völlig ungerechtfertigt, wenn man sich vor Augen hält, zu welchem Ergebnis die Große Beschwerdekammer in der vorliegenden Entscheidung in bezug auf die wirksame Stellung solcher Anträge gelangt ist. Stellt aber eine Partei, die an einem Verfahren beteiligt war, das mit einer rechtskräftigen Beschwerdekammerentscheidung endete, auf die Aufhebung dieser Entscheidung abzielende Anträge, so gelten diese auf jeden Fall als an die betreffende Kammer als gerichtliche Einrichtung gerichtet. Daher dürfte die gerichtliche Behandlung den allgemein anerkannten Verfahrensgrundsätzen eher entsprechen als die verwaltungsmäßige Behandlung. Da Anträge der von der Juristischen Beschwerdekammer umschriebenen Art nicht wirksam gestellt werden können, sind sie als unzulässig zu behandeln. Diese Lösung entspricht auch eher der Logik der Regel 65 (1) EPÜ, die von ETA angeführt wurde. Allerdings handelt es sich dabei um eine Unzulässigkeit ganz besonderer Art, weil es um ein nicht existentes Rechtsmittel (im weiteren Sinne) geht.

Zuständig für die Entscheidung über diese Anträge ist die Beschwerdekammer, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, nicht etwa eine andere oder gar die Große Beschwerdekammer, die im System des EPÜ nicht die Funktion einer Beschwerdeinstanz hat. Werden solche Anträge an andere Instanzen gerichtet, so sind sie der betreffenden Kammer zuzuleiten. Die Zusammensetzung der Kammer muß dabei nicht dieselbe sein wie beim Erlaß der angefochtenen Entscheidung.

Damit die gerichtliche Behandlung zum Tragen kommt, muß der Antrag – ungeachtet seiner Form – natürlich der von der Juristischen Beschwerdekammer umschriebenen Art entsprechen, d. h. es muß ein Antrag sein, der auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Beschwerdekammerentscheidung abzielt. Tritt diese Absicht nicht eindeutig zu Tage (z. B. im Falle eines Schreibens, in dem eine Partei lediglich ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck bringt, ohne die Aufhebung der Entscheidung zu beantragen), bleibt es bei der rein verwaltungsmäßigen Behandlung. Es wird Sache der Rechtsprechung sein, diese Fälle abzugrenzen.

Was das Verfahren für die gerichtliche Behandlung von Anträgen der

response to requests of the same type submitted to the boards of appeal ever since they came into being. Contrary to what ETA has said, the practice is not wholly unjustified, bearing in mind the Enlarged Board's conclusion in the present decision regarding the validity of the filing of these requests. Nevertheless, requests which have been submitted by a party to the case that led to a final decision of a board of appeal, and which are aimed at overturning that decision, must be considered to be addressed to the board in question as the responsible judicial body. The principle of jurisdictional measures therefore appears to correspond more closely than the principle of administrative measures to general procedural principles. Since these requests, as described by the Legal Board, cannot be validly submitted, the appropriate measure to be taken in response to them is to refuse them as inadmissible. Moreover, this solution complies more closely with the logic of Rule 65(1) EPC, cited by ETA. However, the inadmissibility is of a very particular kind, since the situation is that of a remedy (in the broad sense) which is non-existent.

The responsibility for hearing such requests lies with the board of appeal which took the contested decision, not with any other board or with the Enlarged Board of Appeal, which, under the EPC system, is not an appeal court. Requests of this kind addressed to other instances must therefore be forwarded to the board of appeal. It is not necessary, furthermore, that the board's composition remain the same as that in which it took the contested decision.

Obviously, the jurisdictional measure only applies if the request, in whatever form, corresponds to the Legal Board's description: ie it must be a request aimed at the revision of a final decision taken by a board of appeal. If this aim is not clearly apparent (eg in the case of a letter in which a party merely expresses dissatisfaction without asking for the decision to be set aside), the measures to be taken, if any, will remain purely administrative. The delimitation of such cases will be a matter for individual decision.

Regarding the procedure to be followed for applying jurisdictional

été retenue pour donner suite aux quelques requêtes du même type présentées devant les chambres de recours depuis leur création. Contrairement à ce qu'a exposé ETA, elle n'est pas entièrement injustifiée, compte tenu de la conclusion, à laquelle la Grande Chambre de recours est arrivée dans la présente décision en ce qui concerne la validité du dépôt de ces requêtes. Toutefois, des requêtes émanant d'une partie à l'affaire qui a donné lieu à une décision d'une chambre de recours passée en force de chose jugée et tendant à son annulation, doivent être considérées comme s'adressant à la chambre concernée en tant qu'autorité judiciaire. Le principe des suites juridictionnelles paraît donc mieux correspondre aux principes de procédure généralement admis que celui des suites administratives. Puisque ces requêtes, telles qu'elles ont été qualifiées par la chambre juridique, ne peuvent pas être déposées valablement, la suite qui doit leur être réservée est celle de l'irrecevabilité. De plus, cette solution s'inscrit davantage dans la logique de la règle 65(1) CBE, invoquée par ETA. Il s'agit cependant d'une irrecevabilité toute particulière, la situation étant celle d'un moyen de recours (au sens large) inexistant.

Quant à la compétence pour statuer sur ces requêtes, elle appartient à la chambre de recours qui a pris la décision entreprise et non pas à une autre chambre ou la Grande Chambre de recours, qui, dans le système de la CBE, n'est pas une instance de recours. Si de telles requêtes sont adressées à d'autres instances, elles doivent donc être transmises à cette chambre. Il n'est par ailleurs pas nécessaire que la chambre siège dans la même composition que celle dans laquelle elle a rendu la décision entreprise.

Afin que la suite juridictionnelle s'applique, il faut bien évidemment que la requête, quelle qu'en soit la forme, réponde à la qualification donnée par la chambre juridique, c'est-à-dire une requête qui tend à la révision d'une décision d'une chambre de recours passée en force de chose jugée. Si cette volonté ne ressort pas clairement (p.ex. dans le cas d'une lettre où une partie exprime simplement son insatisfaction sans demander l'annulation de la décision), les suites éventuelles demeureront de nature administrative. Il appartiendra à la jurisprudence de délimiter ces cas.

Quant à la procédure à suivre pour donner la suite juridictionnelle aux

von der Juristischen Beschwerdekammer umschriebenen Art betrifft, stellt sich die Frage, ob dabei alle auf die ordnungsgemäßen Verfahren vor den Beschwerdekammern anwendbaren Regeln des EPÜ, insbesondere solche, die das Recht der anderen Beteiligten, sich zu den Anträgen zu äußern, die Einhaltung der Mindestfristen oder auch das Recht auf eine mündliche Verhandlung betreffen, angewendet werden müssen. Da die in Frage stehenden Anträge nicht wirksam gestellt werden können und zwangsläufig unzulässig sind, weil ein nicht existentes Rechtsmittel (im weiteren Sinne) gebraucht wird, ist offensichtlich, daß deren Anwendung die Verfahren auf eine Weise verlängern würde, die mit der Rechtssicherheit schwer in Einklang zu bringen wäre. Deshalb kann die betreffende Kammer einen auf die Überprüfung ihrer eigenen Entscheidung abzielenden Antrag unverzüglich und ohne weitere prozessuale Formalität prüfen. Gelangt sie zu der Auffassung, daß er zu der Art von Anträgen gehört, auf die die Juristische Beschwerdekammer in ihrer Vorlageform an die Große Beschwerdekammer abgehoben hat, so entscheidet sie unverzüglich auf Unzulässigkeit.

7. Die gerichtliche Behandlung von Anträgen der von der Juristischen Beschwerdekammer umschriebenen Art setzt der verwaltungsmäßigen Behandlung, wie sie bisher praktiziert wurde, ein Ende. Damit stellt sich die Frage, ab wann diese Änderung in die Praxis umgesetzt werden soll.

Da solche Anträge nicht wirksam gestellt werden können und deshalb für unzulässig erklärt werden müssen, kommt die gerichtliche Behandlung für die Vergangenheit nicht in Frage. Die bisher praktizierte verwaltungsmäßige Abweisung durch eine gerichtliche Abweisung zu ersetzen, brächte nämlich nicht den geringsten Nutzen. Der bloße Umstand, daß eine Partei – wie in der vorliegenden Sache – nach einer verwaltungsmäßigen Abweisung mit diversen Rechtsmitteln eine Überprüfung erwirken wollte, rechtfertigt nicht, daß eine Ausnahme zu ihren Gunsten gemacht wird. In dem unwahrscheinlichen Fall, daß ein grundsätzlich zulässiger Antrag verwaltungsmäßig abgewiesen würde, spräche aber das Interesse der anderen Beteiligten und Dritter daran, daß eine in der Vergangenheit rechtskräftig gewordene Entscheidung nicht mehr in Frage gestellt wird, gegen eine rückwirkende Anwendung der gerichtlichen Behandlung (vgl. dazu die Entscheidung G 9/93, ABI. EPA 1994, 891, Nr. 6.1 der Entscheidungsgründe). Die gerichtliche Behandlung ist daher Anträgen vorbehalten, die sich gegen

measures in response to requests as described by the Legal Board, the question arises of whether all the EPC rules governing normal proceedings before the boards of appeal must be applied; this concerns in particular the right of other parties to comment on the requests, the observation of minimum time limits or the right to request oral proceedings. Since the requests in question cannot be validly filed and must eventually be refused as inadmissible because they are based on a remedy (in the broad sense) which is non-existent, it seems evident that such an application would prolong the proceedings in a way that would be difficult to reconcile with the requirement for legal certainty. For this reason, the board concerned will be able to consider a request aimed at the revision of its own decision immediately and without any further procedural formalities. If it finds that the request is of the type described by the Legal Board in the question submitted to the Enlarged Board of Appeal, it will issue the decision concerning inadmissibility immediately.

7. The jurisdictional measure to be taken in response to requests of the type referred to by the Legal Board puts an end to the previous practice of relying on administrative measures. It is therefore necessary to consider exactly when this change is to come into operation.

Since requests of the type referred to cannot be validly filed and must therefore be declared inadmissible, the application of the jurisdictional measure to past cases is not justified. There would be no point at all in replacing the previous administrative measure refusing the request as inadmissible by a jurisdictional measure with the same effect. The mere fact that, after an administrative decision concerning inadmissibility, a party has sought by various means to obtain a review, as in the present case, does not in any way warrant making an exception in its favour. On the other hand, in the unlikely case of a request which was in principle admissible having been refused by an administrative measure concerning inadmissibility, any retrospective application of the jurisdictional measure is opposed by the interest of other parties and third parties in ensuring that a past final decision is not challenged (see, in this context, the decision in G 9/93, OJ EPO 1994, 891, Reasons point 6.1). Accordingly, a jurisdictional measure should apply only to requests directed against a decision of a board of appeal bearing

requêtes telles qu'elles ont été qualifiées par la chambre juridique, la question se pose de savoir si toutes les règles de la CBE applicables aux procédures ordinaires devant les chambres de recours doivent être appliquées, notamment le droit des autres parties de prendre position sur les requêtes, le respect de délais minima ou encore le droit à une procédure orale. Comme les requêtes en question ne peuvent pas être déposées valablement et doivent aboutir à une irrecevabilité résultant de l'usage d'un moyen de recours (au sens large) inexistant, il paraît évident qu'une telle application prolongerait les procédures d'une façon qui serait difficilement compatible avec la sécurité juridique. Pour cette raison, la chambre concernée pourra procéder immédiatement et sans autre formalité processuelle à l'examen d'une requête tendant à la révision de sa propre décision. Si elle arrive à la conclusion que cette requête est du type des requêtes visées par la chambre juridique dans la question soumise à la Grande Chambre de recours, elle rendra immédiatement la décision d'irrecevabilité.

7. La suite juridictionnelle à donner aux requêtes, telles qu'elles ont été qualifiées par la chambre juridique, met fin à la pratique des suites administratives suivie jusqu'à présent. La question se pose donc de savoir à partir de quel moment ce changement doit s'opérer.

Comme les requêtes visées ne peuvent pas être déposées valablement et doivent donc être déclarées irrecevables, l'application de la suite juridictionnelle pour le passé ne se justifie pas. En effet, remplacer les fins de non-recevoir de nature administrative appliquées dans le passé par des fins de non-recevoir de nature juridictionnelle serait dépourvu de toute espèce d'utilité. La seule circonstance qu'après une fin de non-recevoir de nature administrative, une partie ait poursuivi une action en révision par divers moyens, comme dans le cas d'espèce, ne justifie aucunement qu'une exception soit faite en sa faveur. D'autre part, dans le cas invraisemblable où une requête en principe recevable aurait été écartée par une suite administrative de non-recevoir, l'intérêt des autres parties et des tiers de ne pas voir remettre en question une décision ayant acquis force de chose jugée dans le passé s'oppose à une application rétroactive de la suite juridictionnelle (cf. dans ce contexte la décision G 9/93, JO OEB 1994, 891, point 6.1 des motifs). Il y a donc lieu de ne réserver une suite juridictionnelle qu'aux

eine Beschwerdekammerentscheidung richten, die erst nach Erlaß der vorliegenden Entscheidung ergangen ist.

8. Somit wäre noch die zweite von der Juristischen Beschwerdekammer vorgelegte Frage zu beantworten, ob Anträge der von ihr umschriebenen Art in das europäische Patentregister einzutragen sind und welches Verfahren diesbezüglich anzuwenden ist.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß diese Anträge nicht wirksam gestellt werden können, weil sie im Rahmen des EPÜ nicht vorgesehen sind. Deshalb kommt eine Eintragung dieser Anträge oder des Verfahrens zu ihrer Abweisung auf der Grundlage des Artikel 127 EPÜ und der Regel 92 (1) EPÜ nicht in Betracht. Es wäre auch nicht gerechtfertigt, wenn der Präsident des EPA ihre Eintragung gemäß Regel 92 (2) EPÜ vorsehen würde, weil diese Eintragung Anträge und entsprechende Verfahren beträfe, die zum Scheitern verurteilt sind.

Wird die Rechtsabteilung aufgefordert, über die Eintragung solcher Anträge in das europäische Patentregister zu entscheiden, darf sie diese Eintragung also nicht veranlassen, wenn sich herausstellt, daß sich diese Anträge ungeachtet ihrer Form in Wirklichkeit auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen. Die Aufgabe der Rechtsabteilung wird dadurch erleichtert, daß der Antrag auf Überprüfung unter Umständen bereits durch eine Beschwerdekammerentscheidung in einem beschleunigten Verfahren für unzulässig erklärt wurde (vgl. Nr. 6).

9. Auch wenn die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß gelangt ist, daß Anträge, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen, im Rahmen des EPÜ nicht wirksam gestellt werden können, und vor allem ein besonderes Rechtsmittel durch Richterrecht auf der Grundlage des Artikels 125 EPÜ nicht geschaffen werden kann, legt sie Wert auf die folgende Feststellung: Einerseits sind die Rechtssicherheit und der Grundsatz, daß jeder Rechtsstreit innerhalb vernünftiger Fristen zum Abschluß gebracht werden muß, wesentliche Elemente einer jeden Rechtsordnung; andererseits widerspricht die offenkundige Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes dem Gerechtigkeitsempfinden und beschädigt das Ansehen der Gerichte schwer. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn sich herausstellte, daß eine

a date after that of the present decision.

8. The only remaining issue is the Legal Board's second question concerning the entry in the Register of European Patents of requests of the type described by the Legal Board and the procedure to be followed in such cases.

From the foregoing, it follows that these requests cannot be validly filed, since they are not provided for under the EPC. Therefore, the entry of these requests, or of the procedure leading to refusal on the ground of admissibility, cannot be considered on the basis of Article 127 EPC and Rule 92(1) EPC. Nor would there be any justification for an arrangement under Rule 92(2) EPC enabling the President of the EPO to decide that such entries should be made, since these would concern requests, and procedures relating to them, which were bound to fail.

Therefore, if the Legal Division of the EPO is asked to decide on the entry of such a request in the Register of European Patents, it must refrain from ordering that the entry be made if the request, in whatever form, is in fact based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal. The task of the Legal Division will be made easier where the request for revision has already been the subject of a decision concerning inadmissibility issued by a board of appeal in an accelerated procedure (see point 6 supra).

9. Although the Enlarged Board of Appeal has concluded that, within the context of the EPC, requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle cannot be validly filed, and in particular that a special remedy cannot be created by judicial means on the basis of Article 125 EPC, it nevertheless wishes to emphasise that while, on the one hand, legal certainty and the principle that all litigation must end within a reasonable interval are essential elements in any jurisdictional system, a flagrant violation of a fundamental procedural principle is inimical, on the other hand, to the very idea of justice and does serious harm to the image of the judicial bodies concerned. This would be the case, for example, if it transpired that a decision had been crucially influenced by an illicit or even criminal act such as forging documents

requêtes dirigées contre une décision d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision.

8. Il reste à donner une réponse à la deuxième question posée par la chambre juridique concernant la mention sur le Registre européen des brevets des requêtes telles qu'elles ont été qualifiées par elle et de la procédure retenue à leur égard.

Il résulte de ce qui précède que ces requêtes ne peuvent pas être valablement déposées puisqu'elles ne sont pas prévues dans le cadre de la CBE. Dès lors, une inscription de ces requêtes ou de la procédure aboutissant à une fin de non-recevoir ne peut pas entrer en ligne de compte sur la base de l'article 127 CBE et la règle 92(1) CBE. Il ne serait également pas justifié que le Président de l'OEB prévoie leur inscription selon la règle 92(2) CBE puisque cette inscription concernerait des requêtes et des procédures y relatives, vouées à l'échec.

Dès lors, lorsque la division juridique est appelée à statuer quant à l'inscription de telles requêtes au Registre européen des brevets, elle doit s'abstenir de prescrire cette inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, ces requêtes sont fondées en réalité sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours. La tâche de la division juridique sera d'autant plus aisée que la requête en révision aura déjà pu faire l'objet d'une décision d'irrecevabilité par une chambre de recours dans une procédure accélérée (cf. supra sous 6).

9. Bien que la Grande Chambre de recours ait conclu que dans le cadre de la CBE des requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure ne peuvent pas être valablement déposées et notamment qu'un moyen spécifique ne peut pas être créé par voie prétorienne sur la base de l'article 125 CBE, elle tient cependant à souligner que si, d'une part, la sécurité juridique et le principe selon lequel tout litige doit prendre fin dans des délais raisonnables sont des éléments essentiels dans tout système juridictionnel, une violation flagrante d'un principe fondamental de procédure heurte, d'autre part, l'idée de justice et nuit gravement à l'image des juridictions. Tel serait, par exemple, le cas d'une décision qui s'avère avoir été influencée de façon décisive par un acte illicite, voire même criminel, comme un faux en écritures ou un

Entscheidung maßgeblich durch eine unrechtmäßige, ja sogar kriminelle Handlung beeinflusst wurde, etwa durch gefälschte Unterlagen oder eine Falschaussage. Der Gesetzgeber ist daher aufgefordert, in ganz bestimmten Fällen gravierender Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes eine Möglichkeit zur Überprüfung rechtskräftiger Beschwerdekammerentscheidungen vorzusehen. Er müßte nicht nur diese bestimmten Fälle festlegen, sondern auch die Modalitäten regeln, einschließlich des Schutzes Dritter. In Anbetracht des fundamentalen Charakters eines solchen Rechtsmittels und der Tatsache, daß im europäischen Patentsystem die Basis der Beschwerdeverfahren (im weiteren Sinne) im EPÜ zu finden ist, müßte diese Überprüfungsmöglichkeit zumindest in ihren Grundzügen im Übereinkommen selbst vorgesehen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen sind wie folgt zu beantworten:

1. Im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens ist es einem gerichtlichen Verfahren vorbehalten, Anträge, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA abzielen, als unzulässig zu verwerfen.
2. Die Entscheidung über die Unzulässigkeit obliegt der Beschwerdekammer, die die Entscheidung erlassen hat, deren Überprüfung beantragt wird. Sie kann unverzüglich und ohne prozessuale Formalitäten ergehen.
3. Diese gerichtliche Behandlung ist Anträgen vorbehalten, die sich gegen eine Beschwerdekammerentscheidung richten, die nach Erlaß der vorliegenden Entscheidung ergangen ist.
4. Hat die Rechtsabteilung des EPA über die Eintragung eines gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Antrags in das europäische Patentregister zu entscheiden, so darf sie diese Eintragung nicht veranlassen, wenn sich herausstellt, daß sich dieser Antrag ungeachtet seiner Form auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützt und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielt.

or giving false oral evidence. The legislator is therefore invited to provide for a possibility of reviewing final decisions of the boards of appeal in specific, clearly defined cases where a serious violation of a fundamental procedural principle has occurred. The legislator should not only define what these cases are but also establish the necessary arrangements for dealing with them, including measures to protect third parties. In view of the fundamental nature of such a remedy, and of the fact that, in the European patent system, the basis for remedial procedures (in the broad sense) is dealt with in the EPC, this possibility of obtaining a review should be provided for, at least as far as its basic principles are concerned, in the Convention itself.

Order

For these reasons it is decided that:

The points of law referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

1. In the context of the European Patent Convention, the jurisdictional measure to be taken in response to requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision taken by a board of appeal having the force of res judicata should be the refusal of the requests as inadmissible.
2. The decision on inadmissibility is to be issued by the board of appeal which took the decision forming the subject of the request for revision. The decision may be issued immediately and without further procedural formalities.
3. This jurisdictional measure applies only to requests directed against a decision of a board of appeal bearing a date after that of the present decision.
4. If the Legal Division of the EPO is asked to decide on the entry in the Register of European Patents of a request directed against a decision of a board of appeal, it must refrain from ordering that the entry be made if the request, in whatever form, is based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal.

faux témoignage. Le législateur est donc invité à prévoir une possibilité de révision des décisions des chambres de recours passées en force de chose jugée dans des cas bien précis où une grave violation d'un principe fondamental de procédure a eu lieu. Il ne lui appartiendrait pas seulement de déterminer ces cas, mais encore de régler les modalités, y compris la protection des tiers. Compte tenu de la nature fondamentale d'un tel moyen et de ce que, dans le système des brevets européens, la base des procédures de recours (au sens large) est traitée dans la CBE, cette possibilité de révision devrait être prévue, au moins en ce qui concerne ses principes de base, dans la Convention même.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La Grande Chambre de recours apporte les réponses suivantes aux questions de droit qui lui ont été soumises :

1. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, il convient de réserver une suite juridictionnelle d'irrecevabilité aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours de l'OEB.
2. La décision d'irrecevabilité appartient à la chambre de recours qui a pris la décision dont la révision est demandée. Elle pourra être rendue immédiatement et sans autre formalité processuelle.
3. Cette suite juridictionnelle ne vaut que pour lesdites requêtes dirigées contre une décision d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision.
4. Lorsque la division juridique de l'OEB est appelée à statuer quant à l'inscription au Registre européen des brevets d'une requête dirigée contre une décision d'une chambre de recours, elle doit s'abstenir de prescrire cette inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, cette requête est fondée sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et tend à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours.