

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 23. Januar 1987 T 244/85- 3.3.2 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.A.M. Lançon
Mitglieder: R. Schulte
S. Schödel

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Vereinigte Aluminium-Werke AG

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Schweizerische Aluminium AG

Stichwort:
Aluminiumtrihydroxid/VAW

Artikel: 65 (1) 2, 102 (3), 106 (3), 107 EPÜ

Regel: 58 (4) EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit der Beschwerde eines Einsprechenden" - "Schweigen des Einsprechenden innerhalb der Frist der Regel 58 (4) EPÜ"

Leitsatz

Die Beschwerde eines Einsprechenden, der sein Nichteinverständnis mit der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nicht innerhalb der Monatsfrist der Regel 58 (4) EPÜ erklärt, ist mangels Beschwer unzulässig.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 23. April 1979 unter Inanspruchnahme der deutschen Priorität vom 2. Dezember 1978 eingegangene Patentanmeldung wurde am 20. Juli 1982 ein Patent mit der Nr. 0 011 667 erteilt.

II. Der Hinweis über die Patenterteilung wurde im Patentblatt am 8. September 1982 veröffentlicht. Am 8. Juni 1983 legte die Beschwerdeführerin per Telex, welches rechtzeitig schriftlich bestätigt wurde, Einspruch gegen das erteilte europäische Patent ein und beantragte, das erteilte Patent mangels erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen, da die Lösung der gestellten Aufgabe (gegenüber der nachträglich genannten DE-C-868 601) nicht erfinderisch sei.

III. In der mündlichen Verhandlung vom 11. Oktober 1984 beantragte die Patentinhaberin vor der Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung ihres Patents mit geänderten Unterlagen, während die Einsprechende den Antrag stellte, das Patent zu widerrufen. Nach Beratung der Abteilung teilte der Vorsitzende den Beteiligten mit, daß beabsichtigt sei, das Patent 0 011 667 auf Grundlage geänderter Patentansprüche und einer entsprechend angepaßten Beschreibung aufrechtzuerhalten. Aufgrund der genannten beabsichtigten Änderungen werde die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ mit den geänderten Unterlagen ergehen.

IV. Dementsprechend erging am 30. Oktober 1984 die Mitteilung gemäß Re-

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 23 January 1987 T 244/85- 3.3.2 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P.A.M. Lançon
Members: R. Schulte
S. Schödel

Patent proprietor/Respondent:
Vereinigte Aluminium-Werke AG

Opponent/Appellant:
Schweizerische Aluminium AG

Headword: Aluminium trihydroxide/VAW

Article: 65(1), 102(3), 106(3), 107 EPC

Rule: 58(4) EPC

Keyword: "Admissibility of appeal by opponent" - "Opponent's failure to respond within the period laid down in Rule 58(4) EPC"

Headnote

An appeal by an opponent who has not notified his disapproval of the maintenance of the patent in the amended form within the period of one month laid down in Rule 58(4) EPC is inadmissible because he cannot claim to have been adversely affected.

Summary of Facts and Submissions

I. Patent No. 0 011 667 was granted on 20 July 1982 in respect of an application filed on 23 April 1979 claiming priority of a German application dated 2 December 1978.

II. Mention of the grant of the European patent was published in the Patent Bulletin on 8 September 1982. The appellants filed opposition by telex on 8 June 1983 - this was confirmed in writing in due time - and requested that the patent be revoked on the grounds that the solution to the problem did not involve an inventive step (in the light of DE-C-868 601, which was cited subsequently).

III. In oral proceedings on 11 October 1984 the patent proprietors requested before the Opposition Division that the patent be maintained in the amended form, the opponents requesting that it be revoked. When the Division had discussed the matter the Chairman informed the parties that it was intended to maintain patent No. 0 011 667 with amended claims and corresponding adjustments to the description, and that the communication under Rule 58(4) EPC would be sent with the amended documents.

IV. The communication under Rule 58(4) EPC was accordingly sent on 30

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 23 janvier 1987 T 244/85- 3.3.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P.A.M. Lançon
Membres: R. Schulte
S. Schödel

Titulaire du brevet/intimé:
Vereinigte Aluminium-Werke AG

Opposante/requérante:
Schweizerische Aluminium AG

Référence: Trihydroxyde d'aluminium/VAW

Article: 65(1), 2e phrase, 102(3), 106(3), 107 CBE

Règle: 58(4) CBE

Mot clé: "Recevabilité du recours formé par un opposant - silence de l'opposant dans le délai fixé par la règle 58 (4) CBE"

Sommaire

Le recours formé par un opposant qui n'a pas fait part dans le délai d'un mois prévu par la règle 58(4) CBE de son désaccord avec le maintien du brevet sous une forme modifiée est irrecevable, l'opposant ne pouvant prétendre qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions.

Exposé des faits et conclusions

I. A la suite du dépôt, le 23 avril 1979, d'une demande de brevet revendiquant la priorité d'une demande déposée en Allemagne le 2 décembre 1978, il a été délivré le 20 juillet 1982 un brevet portant le numéro 0 011 667.

II. La mention de la délivrance du brevet a été publiée dans le Bulletin européen des brevets du 8 septembre 1982. Le 8 juin 1983, par un télex qu'elle a ensuite confirmé par écrit dans les délais, la requérante a formé opposition au brevet européen qui avait été délivré et demandé sa révocation pour défaut d'activité inventive, au motif que la solution du problème posé n'impliquait pas d'activité inventive (par rapport au document DE-C-868 601 cité a posteriori).

III. Lors de la procédure orale du 11 octobre 1984, la titulaire du brevet a demandé devant la Division d'opposition que son brevet soit maintenu dans sa forme modifiée, alors que l'opposante, quant à elle, a conclu à la révocation du brevet. A l'issue des délibérations de la Division d'opposition, le président a informé les parties qu'il était envisagé de maintenir le brevet 0 011 667 sur la base de revendications modifiées et d'une description adaptée en conséquence, et que la notification prévue à la règle 58(4) CBE allait être émise sur la base desdites modifications, accompagnée du texte modifié.

IV. La notification prévue par la règle 58(4) CBE a donc été émise le

gel 58 (4) EPÜ. Mit dieser Mitteilung wurden die Beteiligten gebeten, innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung dieser Mitteilung Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind. Die Mitteilung enthielt ferner folgende Hinweise:

"1. Erhebt der Patentinhaber innerhalb der genannten Frist keine Einwendungen gegen die Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, und geben die Einwendungen der Einsprechenden keinen Anlaß, von dieser Fassung abzuweichen, so erläßt die Einspruchsabteilung eine Zwischenentscheidung i.S.v. Artikel 106 (3) EPÜ, in der festgestellt wird, daß das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ genügen. Gegen diese Entscheidung wird die gesonderte Beschwerde zugelassen.

2. Erhebt der Patentinhaber innerhalb der genannten Frist Einwendungen gegen die Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, so wird das Einspruchsverfahren fortgesetzt. Ggf. wird das europäische Patent widerrufen. Gegen diese Entscheidung kann Beschwerde erhoben werden.

3. Erhebt keiner der Beteiligten innerhalb der genannten Frist Einwendungen gegen die Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, so ergeht die Aufforderung gemäß Regel 58 (5) EPÜ. Wird dieser Aufforderung entsprochen, beschließt die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang (Artikel 102 (3) EPÜ).

4. Der Einsprechende, der keine Einwendungen gegen die mitgeteilte Fassung erhoben hat, ist durch die Aufrechterhaltung in geändertem Umfang nicht beschwert. Ihm steht daher keine Beschwerde gegen diese Entscheidung mehr zu (Artikel 107, Satz 1 EPÜ)."

V. Nach Ablauf der 1monatsfrist teilte die Einsprechende mit ihrem Schreiben vom 6. Dezember 1984, das am 12. Dezember 1984 beim Europäischen Patentamt einging, mit, daß sie mit der Aufrechterhaltung in geändertem Umfang nicht einverstanden sei. Der Antrag, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, wird wiederholt.

VI. Mit Schreiben vom 9. Januar 1985 wurde der Einsprechenden gemäß Regel 69 (1) EPÜ mitgeteilt, daß ihr Schreiben vom 6. Dezember 1984 verspätet eingegangen sei und daher keine Berücksichtigung mehr finden könne. Daher werde das Verfahren nach Regel 58 (5) EPÜ fortgesetzt. Falls die Einsprechende der Auffassung sei, daß diese Feststellung nicht zutreffe, könne sie innerhalb einer Frist von 2 Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung eine Entscheidung des Europäischen Patentamts nach Regel 69 (2) EPÜ beantragen. Eine solche Entscheidung wurde nicht beantragt.

October 1984, inviting the parties to state their observations within a period of one month if they disapproved of the text in which it was intended to maintain the patent. The communication also contained the following remarks:

"1. If within the specified period the patent proprietor raises no objections to the text in which the patent is to be maintained and if the opponent's objections do not require any amendment of that text, the Opposition Division will issue an interlocutory decision in accordance with Article 106 (3) EPC stating that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC. A separate appeal is allowed against this decision.

2. If the proprietor of the patent raises objections within the specified period to the text in which the patent is to be maintained, opposition proceedings are continued. If appropriate, the European patent is revoked. Appeal may be filed against this decision.

3. If within the specified period none of the parties raises objections to the text in which the patent is to be maintained, the request under Rule 58 (5) EPC is sent. If it is complied with, the Opposition Division decides to maintain the patent as amended (Article 102 (3) EPC).

4. An Opponent who raises no objections to the text communicated is not adversely affected by the patent's maintenance in the amended form and is thus no longer entitled to appeal against the decision (Article 107, first sentence, EPC)."

V. After the one-month period had expired the opponents informed the European Patent Office in a letter dated 6 December 1984 and received on 12 December 1984 that they disapproved of the patent's maintenance in the amended form, repeating their request that it be revoked in its entirety.

VI. In a letter dated 9 January 1985 the opponents were informed under Rule 69 (1) EPC that their letter of 6 December 1984 had arrived late and could therefore no longer be taken into account. The proceedings would accordingly be continued under Rule 58 (5) EPC. If the opponents considered that this finding was inaccurate they could within two months after notification of the communication apply for a decision on the matter by the European Patent Office under Rule 69 (2) EPC. No such decision was applied for.

30 octobre 1984. Par cette notification, les parties étaient invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la signification, si elles n'étaient pas d'accord sur le texte dans lequel la Division d'opposition avait l'intention de maintenir le brevet européen. Il était également ajouté les précisions suivantes:

"1. Si, dans le délai fixé, le titulaire du brevet ne soulève pas d'objections quant au texte dans lequel il est prévu de maintenir le brevet, et si les observations de l'opposant ne donnent pas lieu à une modification de ce texte, la division d'opposition rend une décision intermédiaire au sens de l'article 106(3) CBE, dans laquelle il est constaté que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet durant la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE. Cette décision peut faire l'objet d'un recours indépendant.

2. Si, dans le délai prescrit, le titulaire du brevet soulève des objections quant au texte dans lequel il est prévu de maintenir le brevet, la procédure d'opposition est poursuivie. Le cas échéant, le brevet européen est révoqué. Cette décision est susceptible de recours.

3. Si, dans le délai fixé, aucune des parties ne soulève d'objections quant au texte dans lequel il est prévu de maintenir le brevet, la notification visée à la règle 58 (5) CBE est émise. S'il est donné suite à l'invitation contenue dans cette notification, la division d'opposition décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié (article 102 (3) CBE).

4. Si l'opposant n'a pas soulevé d'objections à l'encontre du texte qui lui a été notifié, il ne peut prétendre que le maintien du brevet tel qu'il a été modifié ne fait pas droit à ses prétentions. Par conséquent, il ne peut plus recourir contre cette décision (article 107 CBE, première phrase)."

V. Après l'expiration du délai d'un mois, l'opposante a fait savoir, par une lettre du 6 décembre 1984, parvenue le 12 décembre 1984 à l'Office européen des brevets, qu'elle n'était pas d'accord avec le maintien du brevet tel qu'il avait été modifié, et qu'elle requérait de nouveau la révocation totale du brevet.

VI. Par une lettre du 9 janvier 1985, il a été notifié à l'opposante, conformément à la règle 69 (1) CBE, que sa lettre du 6 décembre 1984 était arrivée trop tard et qu'il n'était par conséquent plus possible d'en tenir compte. La procédure allait donc se poursuivre conformément aux dispositions de la règle 58 (5) CBE. Si l'opposante estimait que ces conclusions n'étaient pas fondées, elle pouvait, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets, conformément à l'article 69 (2) CBE. Une telle requête n'a pas été formulée.

VII. Am 16. April 1985 erging die Mitteilung gemäß Regel 58 (5) EPÜ. Die Patenthaberin zahlte daraufhin die erforderlichen Gebühren und reichte die angeforderten Übersetzungen der Patentansprüche ein.

VIII. Am 5. August 1985 erging die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents 0 011 667 in dem geänderten Umfang gemäß Artikel 102 (3) EPÜ durch den zuständigen Formalsachbearbeiter.

IX. Gegen die Aufrechterhaltung des europäischen Patents wandte sich die Beschwerdeführerin mit ihrem Telex vom 29. August 1985 und legte am 3. Oktober 1985 per Telex, welches schriftlich bestätigt wurde, Beschwerde ein mit dem Antrag, die Entscheidung aufzuheben und die Erteilung des Patents 0 011 667 zu widerrufen und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen. Zur Begründung ihrer Beschwerde führte die Beschwerdeführerin im wesentlichen aus, daß für einen Einsprechenden kein Rechtsverlust eintrete, wenn er auf die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ nicht reagiere.

Das Stillschweigen eines Einsprechenden könne nicht als Einverständnis im Sinne der Billigung der zuletzt vorgelegten Fassung der Ansprüche, sondern allenfalls als Verzicht auf ein weiteres rechtliches Gehör gewertet werden. Durch Stillschweigen könne eine Einsprechende ihre Beteiligung im Einspruchsverfahren nicht verlieren und damit auch nicht ihre Berechtigung, zur Beschwerdeinstanz zu gelangen.

X. Die Beschwerdeführerin beantragte per Telex vom 3. Dezember 1985, das mit Schreiben vom 16. Dezember 1985 bestätigt wurde, mit den Rechtsfragen, die für die Entscheidung über die Beschwerde maßgebend sind, die Große Beschwerdekammer zu befassen. Gleichzeitig stellte sie den Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung, den sie mit Telex vom 15.01.1987, bestätigt mit Schreiben vom 16.01.1987, zurücknahm. Sie beantragte Entscheidung nach Lage der Akten.

Entscheidungsgründe

1. Damit eine Beschwerde zulässig ist, muß sie den Artikeln 106 bis 108 EPÜ und der Regel 64 b) EPÜ entsprechen. Eine Beschwerde, die diesen Artikeln und dieser Regel nicht entspricht, muß als unzulässig verworfen werden, sofern die Mängel nicht bis zum Ablauf der nach Artikel 108 maßgebenden Fristen beseitigt worden sind (Regel 65 (1) EPÜ).

2. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer den Einwand erhoben, daß die Beschwerdeführerin und Einsprechende durch die Entscheidung, das angegriffene Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, im Sinne des Artikels 107 EPÜ nicht beschwert sei.

3. Eine Beschwer im Sinne des Artikels 107 EPÜ liegt immer dann vor, wenn die Entscheidung hinter dem Begehren des Verfahrensbeteiligten zurückbleibt. Die Beschwerdeführerin hatte ihren Einspruch vom 8. Juni 1983 mit

VII. The communication under Rule 58 (5) EPC was sent on 16 April 1985. The patent proprietors then paid the relevant fees and filed the requested translations of the claims.

VIII. On 5 August 1985 the formalities officer concerned delivered the decision to maintain European patent No. 0 011 667 as amended under Article 102 (3) EPC.

IX. The appellants contested the maintenance of the European patent in a telex dated 29 August 1985 and on 3 October 1985 filed an appeal by telex, which was confirmed in writing, requesting that the decision be set aside, patent No. 0 011 667 revoked and the appeal fee reimbursed. The appellants argued essentially that an opponent suffered no loss of rights by not reacting to the communication under Rule 58 (4) EPC.

Silence on the part of an opponent could not be interpreted as implying approval of the most recent text of the claims, but at most as a renunciation of any further right to be heard. By remaining silent an opponent could not cease to be a party to opposition proceedings nor, consequently, lose the entitlement to appeal.

X. The appellants requested in a telex dated 3 December 1985 and confirmed in a letter dated 16 December 1985, that the points of law relevant to a decision on the appeal be referred to the Enlarged Board of Appeal. At the same time they requested oral proceedings, but withdrew that request in a telex dated 15 January 1987 which was confirmed in a letter dated 16 January 1987. They requested that a decision be taken on the basis of the documents in the file.

Reasons for the Decision

1. To be admissible an appeal must comply with Articles 106 to 108 and Rule 64 (b) EPC. An appeal which does not must be rejected as inadmissible unless each deficiency has been remedied before the relevant time limit laid down in Article 108 has expired (Rule 65 (1) EPC).

2. In the present case the Board of Appeal objected that the appellants and opponents were not adversely affected within the meaning of Article 107 EPC by the decision to maintain the contested patent in the amended form.

3. A party is adversely affected within the meaning of Article 107 EPC if the decision fails to meet that party's wishes. The appellant had filed their opposition dated 8 June 1983 in order to have the contested patent revoked.

VII. La notification prévue par la règle 58 (5) CBE a été émise le 16 avril 1985. La titulaire du brevet a alors acquitté les taxes requises et produit la traduction des revendications, comme cela lui était demandé.

VIII. Le 5 août 1985, l'agent des formalités compétent a décidé de maintenir le brevet européen n° 0 011 667 tel qu'il avait été modifié, conformément aux dispositions de l'article 102 (3) CBE.

IX. Par un télex envoyé le 29 août 1985, la requérante a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec le maintien du brevet européen et, le 3 octobre 1985, elle a envoyé un nouveau télex, confirmé ensuite par écrit, dans lequel elle formait un recours et sollicitait l'annulation de la décision, la révocation du brevet délivré sous le n° 0 011 667, ainsi que le remboursement de la taxe de recours, en faisant valoir essentiellement que l'opposant qui ne réagit pas à la notification visée à la règle 58 (4) CBE ne doit pas subir de perte de droit.

On ne peut considérer que le silence d'un opposant équivaut à un accord, en ce sens qu'il approuve le dernier texte des revendications qui a été proposé; tout au plus peut-on estimer qu'il renonce à continuer de prendre position et de se défendre. Le silence de l'opposant ne peut lui faire perdre son droit à participer à la procédure d'opposition, ni celui de saisir l'instance de recours.

X. Par un télex du 3 décembre 1985, confirmé ensuite par écrit le 16 décembre 1985, la requérante a demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie des questions de droit d'une importance fondamentale pour la décision concernant le recours. Simultanément, elle a demandé la tenue d'une procédure orale, demande qu'elle a retirée par son télex du 15 janvier 1987, confirmé ensuite par sa lettre du 16 janvier 1987. Elle a requis une décision "en l'état du dossier".

Motifs de la décision

1. Pour être recevable, le recours doit répondre aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 b) CBE. Un recours qui n'est pas conforme à ces dispositions doit être rejeté pour irrecevabilité, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration, selon le cas, de l'un ou l'autre des délais fixés à l'article 108 (règle 65 (1) CBE).

2. Dans la présente espèce, la Chambre a objecté qu'il n'était pas exact que la décision de maintenir le brevet tel qu'il avait été modifié n'avait pas fait droit aux prétentions de la requérante/opposante, au sens où l'entend l'article 107 CBE.

3. Il n'est pas fait droit aux prétentions d'une partie, au sens de l'article 107 CBE, chaque fois que la décision rendue est en deçà de ce que la partie en question souhaitait obtenir. La requérante avait formé opposition le 8 juin

dem Ziel des Widerrufs des angegriffenen Patents eingelegt. Vergleicht man die angefochtene Entscheidung mit diesem Begehren der Beschwerdeführerin, so ist eine Beschwerde nicht zu bestreiten, da mit der angefochtenen Entscheidung das europäische Patent - wenn auch in geändertem Umfang - aufrechterhalten wird.

4. Für die Feststellung einer Beschwerde reicht es aber nicht aus, das ursprünglich formulierte Begehren des Verfahrensbeteiligten mit dem Inhalt der Entscheidung zu vergleichen, sie muß vielmehr auch im Zeitpunkt des Erlasses der angegriffenen Entscheidung und der Einlegung der Beschwerde noch bestanden haben. Ein Verfahrensbeteiligter, der sich im Verlauf des Verfahrens mit einer vorgeschlagenen Entscheidung einverstanden erklärt, kann diese Entscheidung mangels Beschwer nicht mehr anfechten, obwohl er ursprünglich Anträge gestellt hatte, die mit dem Inhalt der erlassenen Entscheidung nicht übereinstimmen.

5. Die Kammer ist der Auffassung, daß die Beschwerdeführerin vor Erlaß der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents ausreichend deutlich zu erkennen gegeben hat, daß sie mit dem Erlaß einer solchen Entscheidung einverstanden ist.

6. Das Einverständnis zum sachlichen Inhalt einer vorgesehenen Entscheidung kann nicht nur ausdrücklich erklärt werden. Eine Antwort gibt auch, wer schweigt, obwohl von ihm erwartet wird, daß er Stellung nimmt, wenn er mit der beabsichtigten Entscheidung nicht einverstanden ist. Wer unter solchen Umständen sich nicht erklärt, erklärt sein Einverständnis konkludent, indem er sich erwartungswidrig nicht äußert.

7. Einsprechende und Patentinhaberinnen waren in der mündlichen Verhandlung vom 11. Oktober 1984 vertreten, in der die Einspruchsabteilung den Beteiligten mitteilte, daß sie beabsichtige, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten und daß eine Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ mit den geänderten Unterlagen ergehen werde, zu der sich die Beteiligten binnen einer Frist von einem Monat äußern könnten. Diese Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ wurde am 30. Oktober 1984 abgesandt. Ihr waren die Unterlagen in der geänderten Fassung beigelegt. In der Mitteilung wurden die Beteiligten gemäß Regel 58 (4) EPÜ gebeten, innerhalb einer Frist von 1 Monat nach Zustellung dieser Mitteilung Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind.

Ferner wurden die Beteiligten darauf hingewiesen, daß für den Fall, daß keiner der Beteiligten innerhalb der Monatsfrist Einwendungen gegen die Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, erhebe, die Aufforderung gemäß Regel 58 (5) EPÜ ergehe.

Die Einsprechende und jetzige Beschwerdeführerin wurde darauf hingewiesen, daß sie durch die Aufrechterhal-

Given the appellants' objective, the contested decision unquestionably affects them adversely since it maintains the European patent, even if in an amended form.

4. In order to establish that a party has been adversely affected, however, it is not sufficient to compare that party's original objective with the substance of the decision; rather, the party must have been so affected at the time when the contested decision was delivered and the appeal filed. A party who expresses his approval of a proposed decision during proceedings can no longer contest that decision on the grounds that he has been adversely affected, even though he originally submitted requests which are not met by the decision.

5. The Board believes the appellants made their approval of the decision to maintain the patent sufficiently clear before it was delivered.

6. Approval of the substance of a proposed decision need not necessarily take explicit form: silence is tantamount to assent even though the party concerned is expected to comment if he does not approve of the intended decision. If under such circumstances a party does not make any statement he implies his approval by this very fact.

7. The opponents and the patent proprietors were represented at oral proceedings on 11 October 1984, on which occasion the Opposition Division informed the parties that it intended to maintain the patent in the amended form and that a communication would be sent with the amended documents under Rule 58 (4) EPC, the parties having an opportunity to state their observations on that communication within a period of one month. This communication under Rule 58 (4) EPC was sent on 30 October 1984 together with the documents in the amended form. In the communication the parties were invited under Rule 58 (4) EPC to state their observations within a period of one month of receiving it if they disapproved of the text in which it was intended to maintain the patent.

The parties were also told that if within the period of one month none of them raised objections to the form in which it was intended to maintain the patent the request under Rule 58 (5) EPC would be sent.

The opponents, who are now the appellants, were told that they were not adversely affected by the maintenance

1983 dans le but d'obtenir la révocation du brevet attaqué. Si l'on compare la décision qui fait l'objet du recours à ce que la requérante souhaitait obtenir, il ne fait pas de doute qu'il n'a pas été fait droit aux prétentions de cette dernière puisque, par la décision attaquée, le brevet, sous une forme modifiée certes, a été maintenu.

4. Toutefois, il ne suffit pas de comparer les conclusions initiales d'une partie avec la teneur de la décision rendue pour conclure qu'il n'a pas été fait droit aux prétentions de ladite partie. Il faut, en plus, que ces prétentions aient encore existé au moment où la décision attaquée a été rendue et où le recours a été formé. Une partie qui, au cours de la procédure, s'est déclarée d'accord avec une proposition de décision ne peut plus ensuite attaquer cette décision sous prétexte qu'elle ne fait pas droit à ses prétentions, même si, par sa teneur, ladite décision ne correspond pas à ce qu'elle avait demandé au départ.

5. La Chambre considère que la requérante a laissé entendre suffisamment clairement, avant que la décision de maintenir le brevet ne soit rendue, qu'elle était d'accord pour que cette décision soit rendue.

6. On peut exprimer autrement que par un consentement explicite son accord au sujet du contenu d'une proposition de décision. Celui qui se tait alors que l'on attend de lui qu'il réponde s'il n'est pas d'accord avec la décision qui est proposée donne également une réponse. Quiconque, dans de telles circonstances, s'abstient de prendre position, manifeste, en ne s'exprimant pas, alors que c'est ce que l'on attendrait de lui, son accord implicite.

7. L'opposante et le titulaire du brevet étaient représentées lors de la procédure orale du 11 octobre 1984, au cours de laquelle la Division d'opposition a avisé les parties de son intention de maintenir le brevet tel qu'il avait été modifié et d'émettre une notification accompagnée du texte modifié, conformément à la règle 58 (4) CBE, sur lequel les parties pourraient se prononcer pendant un délai d'un mois. Cette notification, établie conformément aux dispositions de la règle 58 (4) CBE, a été envoyée le 30 octobre 1984. Le texte modifié y était joint. Dans cette notification, conformément à la règle 58 (4) CBE, les parties étaient invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la signification si elles n'étaient pas d'accord sur le texte dans lequel il était envisagé de maintenir le brevet européen.

Les parties étaient par ailleurs avisées que, dans le cas où aucune d'entre elles ne soulèverait, dans un délai d'un mois, d'objections à l'encontre du texte dans lequel il était envisagé de maintenir le brevet, la notification prévue par la règle 58 (5) CBE serait émise.

Il a été précisé à l'opposante, devenue à présent requérante, que si elle ne soulevait pas d'objections à l'encontre

tung des Patents in geänderterem Umfang nicht beschwert sei, wenn sie keine Einwendungen gegen die mitgeteilte Fassung erhoben habe.

8. Nachdem Patentinhaberin wie Einsprechende innerhalb der Monatsfrist keine Einwendungen erhoben hatten, konnte die Einspruchsabteilung bei dieser Sachlage nur davon ausgehen, daß beide Beteiligten mit der Aufrechterhaltung des Patents in dem geänderten Umfang einverstanden seien.

Dem steht nicht entgegen, daß sich das Einverständnis der Beteiligten aus einem Schweigen ergibt. Auch ein Schweigen kann, wenn gegenteiliges Handeln sonst nach den Umständen erwartet werden kann, als Zustimmung gewertet werden. Dem entspricht schon der Satz des römischen Rechts "Qui tacet consentire videtur". Dieser Grundsatz gilt hier, um so mehr, als das Europäische Übereinkommen in seiner Regel 58 (4) die Beteiligten ausdrücklich zur Stellungnahme auffordert, wenn sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind. Wer auf eine so klare und im Gesetz vorgesehene Aufforderung schweigt, wird zu Recht so behandelt, als ob er zugestimmt hätte.

9. Daß ein Einverständnis vorliegt, wenn ein Nichteinverständnis nicht erklärt wird, hat die Juristische Beschwerdekammer für den vergleichbaren Fall der Regel 51 (4) EPÜ bereits entschieden (vgl. "Unzulässige Beschwerde/CHUGAI SEIYAKU", J 12/83, Abl. 1985, Seiten 6 ff.). Auch im Fall der Regel 51 (4) EPÜ bedarf es nicht der Erklärung des ausdrücklichen Einverständnisses des Anmelders. Das wird vielmehr konkludent aus der Tatsache entnommen, daß der Anmelder die Erteilungs- und Druckkostengebühr entrichtet und die Übersetzung der Ansprüche eingereicht sowie sein Nichteinverständnis mit der Erteilung des europäischen Patents in der vorgesehenen Fassung nicht erklärt hat.

10. Nach allem kann somit festgestellt werden, daß die Beschwerdeführerin und damalige Einsprechende durch Nichterklärung ihres mangelnden Einverständnisses innerhalb der gesetzten Monatsfrist konkludent ihre Zustimmung zur geplanten Aufrechterhaltung des europäischen Patents in dem geänderten Umfang zum Ausdruck gebracht hat. Die Einspruchsabteilung durfte daher nach Ablauf der Monatsfrist diese Zustimmung ihrem weiteren Verfahren zugrundelegen.

11. An dieser Rechtsfolge ändert der Umstand nichts, daß die damalige Einsprechende mit ihrem Schreiben vom 6. Dezember 1984 erklärt hat, daß sie mit der beabsichtigten Aufrechterhaltung des Patents nicht einverstanden sei. Dieses Schreiben ging erst nach Ablauf der Monatsfrist gemäß Regel 58 (4) EPÜ ein. Mit dem fruchtlosen Verstreichen der Monatsfrist stand - wie bereits ausgeführt - die konkludent erklärte Zustimmung des Einsprechenden zur Auf-

of the patent in the amended form if they had not raised any objections to the text communicated to them.

8. Since both patent proprietors and opponents raised no objections within the period of one month the Opposition Division could only assume that both parties approved of the patent's being maintained in the amended form.

The fact that nothing was heard from the parties is sufficient to indicate their approval. Where the circumstances may be expected to call for a reaction, silence can be interpreted as a sign of agreement. This accords with the principle of Roman law which says "Qui tacet consentire videtur", a maxim with particular force in the present context in so far as the European Patent Convention in Rule 58(4) expressly invites the parties to state their observations if they disapprove of the text in which it is intended to maintain the patent. Anyone who fails to respond to such a clear invitation anchored in the law is rightly treated as though he had agreed.

9. In the comparable case of Rule 51 (4) EPC the Legal Board of Appeal has already decided that approval is indicated by failure to state positive disapproval (cf. "Inadmissible appeal/CHUGAI SEIYAKU", J 12/83, OJ EPO 1/1985, pp. 6 et seq.). Here, too, the applicant does not have to state his approval explicitly: it is inferred from his having paid the fees for grant and printing, filed a translation of the claims and not stated his disapproval of the grant of the European patent in the proposed form.

10. It may thus be concluded that by not stating their disapproval within the set period of one month the appellants, who at that time were the opponents, implied their approval of the intended maintenance of the European patent in the amended form. When the said period had expired the Opposition Division was therefore entitled to take that approval for granted in the rest of the proceedings.

11. This state of affairs is not affected by the then opponents' having stated in their letter of 6 December 1984 that they disapproved of the intended maintenance of the patent. This letter was not received until the period of one month under Rule 58(4) EPC had expired, and since it had elapsed without upshot the opponents' implied agreement with the maintenance of the patent had become a fact, as already stated above. From a procedural point of view this implied

du texte qui lui avait été notifié, le maintien du brevet tel qu'il avait été modifié serait considéré comme faisant droit à ses prétentions.

8. Etant donné que, lorsque le délai d'un mois est parvenu à expiration, ni la titulaire du brevet, ni l'opposante n'avaient soulevé d'objections, la Division d'opposition ne pouvait qu'en conclure que les deux parties étaient d'accord pour que le brevet soit maintenu tel qu'il avait été modifié.

Il ne saurait être objecté à cet égard que c'est le silence de l'une des parties qui a été interprété comme un accord. Un silence peut lui aussi avoir valeur de consentement si, vu les circonstances, l'on est en droit d'attendre une protestation en cas de non-consentement. C'est déjà ce qu'affirme l'adage du droit romain selon lequel "Qui tacet consentire videtur" (Qui ne dit mot consent). Ce principe vaut d'autant plus en l'occurrence que, dans la règle 58 (4) de la Convention sur le brevet européen, les parties sont invitées expressément à présenter leurs observations si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet. Quiconque n'a pas répondu à une invitation aussi claire et qui plus est prévue par la Convention est traité à juste titre comme s'il avait émis un consentement.

9. Dans un cas similaire, concernant l'application de la règle 51(4) CBE, la chambre de recours juridique avait déjà conclu que l'accord est acquis si le désaccord n'a pas été formulé expressément (cf. décision J 12/83, "Recours irrecevable/CHUGAI SEIYAKU", JO OEB 1/1985, p. 6 s.), l'accord explicite du demandeur étant lui aussi superflu. En effet, il est conclu à l'accord implicite du demandeur si celui-ci a acquitté la taxe de délivrance et la taxe d'impression, a produit la traduction des revendications, et n'a pas déclaré clairement son désaccord en ce qui concerne la délivrance du brevet européen dans le texte proposé.

10. Il ressort par conséquent de ce qui précède qu'en ne faisant pas connaître son désaccord dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante, qui était alors opposante, a déclaré implicitement qu'elle consentait au maintien du brevet européen dans sa forme modifiée, tel qu'il était envisagé. La Division d'opposition était donc en droit, une fois le délai d'un mois écoulé, de poursuivre la procédure comme si cet accord était acquis.

11. Le fait que la requérante, qui était alors opposante, ait, par sa lettre du 6 décembre 1984, déclaré être en désaccord avec la proposition de maintien du brevet, ne change rien à cet effet juridique. Cette lettre n'a été reçue qu'après l'expiration du délai d'un mois prescrit par la règle 58 (4) CBE. L'opposante ne s'étant pas manifestée durant ce délai, on pouvait donc conclure - comme cela a déjà été expliqué - qu'elle avait implicitement consenti au main-

rechterhaltung des Patents fest. Diese konkludent erklärte Zustimmung kann verfahrensrechtlich nicht anders behandelt werden wie eine ausdrücklich erklärte Zustimmung. An eine einmal erklärte Zustimmung ist aber ein Verfahrensbeteiligter grundsätzlich gebunden, d. h., er kann sie nicht nach seinem Belieben wieder ungeschehen machen. Jedenfalls gilt das für solche prozessualen Erklärungen, die wie hier für den Fortgang des Verfahrens bestimmend sind. Daher konnte das nach Fristablauf erklärte Nichteinverständnis mit der Aufrechterhaltung des Patents die mit Fristablauf konkludent erklärte Zustimmung zur beabsichtigten Aufrechterhaltung nicht rückgängig machen.

12. Daß der Einsprechende sich an seine einmal gegebene Zustimmung festhalten lassen muß, ist auch gerechtfertigt. Es besteht kein Anlaß, den Einsprechenden in diesem Zusammenhang anders zu behandeln als den Patentinhaber. Beiden wird die Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ mit der Aufforderung zugestellt, innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind. Nach Ablauf der Frist hat der Patentinhaber keine Möglichkeit, sein konkludent erklärtes Einverständnis für ungültig zu erklären, etwa weil ihm ein Versehen unterlaufen sei (J 12/83, ABl. 1985, 6 unter Nr. 6 auf Seite 9/10 für den Anmelder im Fall der Regel 51 (4)). Es besteht kein Anlaß, den Einsprechenden anders zu behandeln, zumal dieser auf die Folgen seines Handelns oder Nichthandelns innerhalb der Monatsfrist in der Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ hingewiesen wird. Er wird ausdrücklich darüber belehrt, daß ein Einsprechender, der keine Einwendungen gegen die mitgeteilte Fassung des Patents erhebt, durch die Aufrechterhaltung in geänderter Umfang nicht beschwert ist und ihm daher keine Beschwerde mehr gegen diese Entscheidung zustehe.

13. Angesichts dieser Sachlage, die dem Einsprechenden aufgrund der unmißverständlichen und ausführlichen Belehrung in der Mitteilung gemäß Regel 58 (4) klar ist, kann ein Einsprechender nicht mit dem Argument gehört werden, daß für ihn die Monatsfrist der Regel 58 (4) EPÜ nicht gelte. Es stellt keine Überspannung der prozessualen Obliegenheiten eines Einsprechenden dar, wenn von ihm verlangt wird, daß er seine Einwendungen gegen eine beschränkte Aufrechterhaltung des von ihm angegriffenen Patents innerhalb der Monatsfrist der Regel 58 (4) EPÜ vorträgt. Auf diese Weise wird dem Einsprechenden in einfacher Weise der Zugang zur Beschwerdeinstanz eröffnet; denn wenn der Einspruchsabteilung die Einwendungen des Einsprechenden keinen Anlaß geben, von der mitgeteilten Fassung abzuweichen, so erläßt sie eine Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ, in der festgestellt wird, daß das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, unter Berücksichtigung der vom Patent-

agreement cannot be treated differently from explicit agreement. But having once signified agreement a party to proceedings is bound by it and cannot declare it null and void as he sees fit; this applies at least to procedural statements such as the present one which determine the course of proceedings. Accordingly, disapproval of the patent's maintenance stated after the period had expired could not cancel the agreement to the intended maintenance which had been implied by the time the period expired.

12. Opponents are rightly obliged to stand by their agreement once given. There is no reason why in this respect they should be treated differently from patent proprietors. Both are sent the communication under Rule 58 (4) EPC with the invitation to state their observations within a period of one month if they disapprove of the text in which it is intended to maintain the patent. Once the period has expired the patent proprietor cannot rescind his implied consent, for example because of an error (J 12/83, OJ EPO 1985, 6; point 6 on pp. 9/10 with regard to the applicant in the case of Rule 51 (4)). There is no reason why an opponent should be treated differently, particularly as his attention is drawn to the consequences of either reacting or failing to do so within the period of one month laid down in the communication under Rule 58 (4) EPC. He is expressly told that an opponent who raises no objections to the text of the patent as communicated is not adversely affected by the patent's maintenance in the amended form and that he is consequently no longer able to appeal against that decision.

13. Since the opponents are thus given unambiguous and detailed information in the communication under Rule 58 (4) EPC, they cannot argue that the period of one month laid down therein does not apply to them. It is not asking too much of an opponent that he should submit his objections to the limited maintenance of the patent he is contesting within that period. Doing so gives him ready access to the Board of Appeal: if his objections do not justify the Opposition Division in changing the text communicated, it delivers an interlocutory decision under Article 106 (3) EPC to the effect that the patent and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC following the amendments made by the patent proprietor in opposition proceedings. Separate appeal is allowed against this decision - the opponent is informed accordingly in the communication under Rule 58 (4) EPC - so that if he disapproves of the Opposition Division's maintenance of the patent in the amended form he can always have that

tien du brevet. Au niveau de la procédure, ce consentement implicite ne saurait être traité différemment d'un consentement explicitement formulé. Une fois qu'elle l'a formulé, une partie est en principe liée par son consentement, ce qui signifie qu'elle ne peut plus ensuite se rétracter comme bon lui semble. Ceci vaut en tout état de cause pour les déclarations prévues dans le cadre d'une procédure qui, comme ici, ont une importance déterminante pour la poursuite de cette procédure. Le désaccord au sujet du maintien du brevet, exprimé après l'expiration du délai, ne pouvait donc annuler l'accord qui avait été donné implicitement à l'expiration dudit délai.

12. Il est d'ailleurs normal que l'opposant soit lié par son consentement une fois formulé. Il n'y a aucune raison de traiter différemment à cet égard l'opposant et le titulaire du brevet. Tous deux reçoivent la notification prévue à la règle 58 (4) CBE, par laquelle ils sont invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois s'ils ne sont pas d'accord avec le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet. Après l'expiration de ce délai, le titulaire du brevet n'a pas la possibilité de déclarer que le consentement qu'il a donné implicitement doit être reconnu comme nul et non avenue, sous prétexte par exemple qu'une erreur lui a échappé (cf. décision J 12/83, JO OEB 1985, 6; point 6, p. 9-10, concernant l'application au demandeur de la règle 51 (4)). Il n'y a aucune raison de traiter l'opposant de manière différente, d'autant que, dans la notification qui lui a été adressée conformément à la règle 58 (4) CBE, celui-ci a été averti des conséquences d'une réponse ou d'une absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois qui lui a été fixé. Il lui est expressément fait savoir que si un opposant ne soulève pas d'objections à l'encontre du texte qui lui a été communiqué, il est considéré que le maintien du brevet dans sa forme modifiée fait droit à ses prétentions et que, de ce fait, il perd le droit de former recours contre cette décision.

13. L'opposant connaissant parfaitement cette situation en raison des informations circonstanciées et sans équivoque qui lui sont fournies dans la notification prévue à la règle 58(4) CBE, il ne peut faire valoir que le délai d'un mois prévu à la règle 58 (4) CBE ne lui est pas applicable. Exiger d'un opposant que, dans le délai d'un mois fixé à la règle 58 (4) CBE, il fasse part de ses objections à l'encontre du maintien d'une partie du brevet qu'il a attaqué ne revient pas à lui imposer des exigences excessives en matière de procédure. Ceci simplifie au contraire pour lui l'accès à la procédure de recours; en effet, si la division d'opposition estime que les objections formulées par l'opposant ne s'opposent pas au maintien du texte qui lui a été notifié, elle rend une décision intermédiaire au sens de l'article 106 (3) CBE, dans laquelle il est constaté que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la

inhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ genügen. Gegen diese Entscheidung wird - worüber der Einsprechende in der Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ ebenfalls belehrt wird - die gesonderte Beschwerde zugelassen, so daß der Einsprechende, der mit der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang durch die Einspruchsabteilung nicht einverstanden ist, immer die Möglichkeit hat, diese Entscheidung durch die Beschwerdekammer überprüfen zu lassen.

14. Die Rechtsfolge, daß die Beschwerde eines Einsprechenden wegen mangelnder Beschwer unzulässig ist, wenn der Einsprechende sein mangelndes Einverständnis nicht innerhalb der Monatsfrist der Regel 58 (4) zu erkennen gibt, stellt auch keine unzumutbare Erschwerung des Zugangs zur Rechtsmittelinstanz dar, denn es würde vollkommen genügen, wenn der Einsprechende innerhalb der Frist ausreichend deutlich zum Ausdruck bringt, daß er nach wie vor mit der Aufrechterhaltung in geändertem Umfang nicht einverstanden ist.

15. Diesen geringfügigen formellen Erfordernis würde die Kammer ihre Anerkennung gleichwohl versagen, wenn damit nicht anzuerkennende Ziele zum Wohle der Gesamtheit der Benutzer des europäischen Patentsystems verfolgt würden. Es ist nicht zu verkennen, daß diese Regelung zu einer besonderen Erhöhung der Effektivität der prüfenden Instanzen, insbesondere der Einspruchsabteilungen des Europäischen Patentamts beiträgt; denn wenn keiner der Beteiligten innerhalb der Frist in Regel 58 (4) EPÜ Einwendungen erhebt, braucht die Einspruchsabteilung als Spruchkörper sich mit dem Verfahren nicht mehr zu befassen, weil dieses auf den Formalsachbearbeiter übergeht (vgl. Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA vom 15. Juni 1984, Abl. 1984, Seite 319). Das gilt nicht nur für die nach Regel 58 (5) EPÜ ergehende Mitteilung an den Patentinhaber, sondern auch für den Erlaß der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang nach Artikel 102 (3) EPÜ. Die Zahl der vom Formalsachbearbeiter erlassenen Entscheidungen nach Artikel 102 (3) EPÜ ist beachtlich hoch. Könnten die Entscheidungen nach fruchtlosem Ablauf der Monatsfrist der Regel 58 (4) EPÜ noch mit der Beschwerde angefochten werden, müßten auch diese Entscheidungen von der Einspruchsabteilung als Kollegialorgan erlassen und mit Gründen versehen werden. Es liegt auf der Hand, daß das zu einer beträchtlichen Mehrbelastung der Einspruchsabteilungen führen würde, weil sie überflüssigerweise eine begründete Entscheidung absetzen müßten. Ein solches Verfahren wäre nicht nur unökonomisch, es würde auch den Anreiz für eine Einigung der Beteiligten außerhalb des anhängigen Einspruchsverfahrens mindern, wenn der Patentinhaber auch in diesem Fall eine begründete Entscheidung zu erwarten hätte, die sich im einzelnen kritisch mit den Voraussetzungen der Patentierbarkeit auseinandersetzen hat.

decision reviewed by the Board of Appeal.

14. The fact that an opponent's appeal is inadmissible if he fails to notify his disapproval within the period of one month under Rule 58 (4) and cannot therefore claim to have been adversely affected does not make it unreasonably difficult to obtain access to the Board of Appeal. It would suffice for him to state clearly during the period in question that he still disapproves of the maintenance of the patent in the amended form.

15. The Board would nevertheless be prepared to overlook this minor formal requirement if it did not have the laudable purpose of benefiting all users of the European patent system. There can be no doubting that it greatly increases the efficiency of the examining bodies, and particularly the Opposition Divisions, of the European Patent Office: if none of the parties raises objections within the period laid down in Rule 58 (4) EPC, the Opposition Division as the decision-making body does not need to concern itself with the proceedings any longer because they will be dealt with by formalities officers (cf. Notice of the Vice-President Directorate-General 2 of the EPO dated 15 June 1984, OJ EPO 7/1984, p. 319). That applies not only to the communication to the patent proprietor under Rule 58 (5) EPC but also to the decision to maintain the European patent as amended under Article 102 (3) EPC. The number of decisions by formalities officers under Article 102 (3) EPC is substantial. If decisions could still be appealed against after the period of one month under Rule 58 (4) EPC had expired without result, those decisions would also have to be delivered, together with reasons, by the Opposition Division, which is a multi-member body. Clearly that would cause the Opposition Divisions a large amount of extra work because they would be obliged - unnecessarily - to deliver reasoned decisions. Apart from being uneconomical this would also diminish the incentive to the parties to reach agreement independently of opposition proceedings if the patent proprietor were also awaiting a reasoned decision involving a critical examination of the patentability requirements.

CBE. Cette décision peut faire l'objet d'un recours indépendant, ce dont l'opposant est également informé dans la notification qui lui est adressée en vertu de la règle 58 (4) CBE; ainsi, l'opposant qui n'est pas d'accord avec la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet dans sa forme modifiée a toujours la possibilité de demander la révision de cette décision par la chambre de recours.

14. La non-recevabilité du recours formé par un opposant qui estime à tort qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions alors qu'il n'a pas manifesté son désaccord avant l'expiration du délai d'un mois prescrit par la règle 58(4) CBE n'a pas pour effet de rendre excessivement plus difficile l'accès à la procédure de recours; en effet, il suffirait amplement que l'opposant déclare de façon suffisamment claire, dans le délai fixé, qu'il n'est toujours pas d'accord avec le maintien du brevet dans sa forme modifiée.

15. La Chambre pourrait toutefois passer outre à cette petite exigence formelle si celle-ci ne poursuivait pas des objectifs fort louables, qui servent les intérêts de tous les utilisateurs du système européen des brevets. Il est indéniable que cette règle contribue tout particulièrement à accroître l'efficacité de la procédure pour les instances chargées de l'examen, et notamment pour les divisions d'opposition de l'Office européen des brevets; en effet si, dans le délai fixé à la règle 58(4) CBE, aucune des parties n'a soulevé d'objections, la division d'opposition, à qui incombe normalement la décision, est déchargée de la procédure, qui est confiée à l'agent des formalités (cf. Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 de l'OEB, en date du 15 juin 1984, JO OEB 7/1984, p. 319). Ce dernier aura non seulement à adresser au titulaire du brevet la notification visée à la règle 58(5) CBE, mais aussi à prendre la décision de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié, conformément à l'article 102(3) CBE. Le nombre de décisions prises en vertu de l'article 102(3) CBE par des agents des formalités est très élevé. S'il était encore possible de former recours contre les décisions rendues lorsque le délai d'un mois stipulé par la règle 58(4) CBE a expiré sans avoir été mis à profit, il faudrait que les décisions en question émanent de la division d'opposition, statuant en qualité d'instance collégiale, et qu'elles soient motivées. Il est évident que le fait de devoir rendre une décision motivée, alors que ce n'est pas indispensable, entraînerait un surcroît de travail considérable pour les divisions d'opposition. Non seulement une telle procédure ne serait pas rentable, mais elle diminuerait pour les parties l'intérêt de s'entendre en marge de la procédure d'opposition en cours; en effet, même dans ce cas, le titulaire du brevet devrait attendre que soit rendue une décision motivée, examinant en détail si les conditions de la brevetabilité sont remplies.

16. Der Entscheidung über die Aufrechterhaltung im beschränkten Umfang geht die Benachrichtigung nach Regel 58 (5) EPÜ voraus. In ihr wird der Patentinhaber aufgefordert, Übersetzungen der geänderten Ansprüche einzureichen und die Druckkostengebühr zu entrichten. Ferner ist an diese Mitteilung die Mindestfrist zur Einreichung von Übersetzungen der geänderten Fassung in den Vertragsstaaten gemäß Artikel 65 (1) Satz 2 in Verbindung mit Artikel 102 (3) Buchstabe b) EPÜ geknüpft. Gerade die Maßnahmen in den Vertragsstaaten sind für den Anmelder mit erheblichen Kosten verbunden, insbesondere wenn dabei ein Vertreter eingeschaltet wird oder eine beglaubigte Übersetzung vorgelegt werden muß. Alle diese Maßnahmen erweisen sich als Fehlinvestition, wenn sich später herausstellt, daß auf eine Beschwerde hin die Fassung nochmals verändert oder das Patent widerrufen wird. Dies soll nach der derzeitigen Praxis vermieden werden, die eine Zwischenentscheidung über die der Aufrechterhaltung zugrunde zu legende Fassung vorsieht, falls der Einsprechende Einwendungen erhebt. In diesem Fall folgt die Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ erst nach Rechtskraft der Zwischenentscheidung (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil D, VI. 6.2.2 a und 6.2.3). Erhebt der Einsprechende dagegen keine Einwendungen, so fehlt es an einem Anknüpfungspunkt für eine Zwischenentscheidung, und der Patentinhaber vertraut darauf, daß der Einsprechende an seine stillschweigende Zustimmung gebunden ist. Er seinerseits muß die durch die Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ notwendigen Formerfordernisse erfüllen.

Überdies hat insbesondere der Patentinhaber ein legitimes Interesse daran, daß das Einspruchsverfahren in angemessener Frist abgeschlossen ist und daß die rechtskräftige Aufrechterhaltung seines Schutzrechtes nicht unnötig verzögert wird. Die unterschiedliche Behandlung der Aufrechterhaltung in geänderter Fassung in streitigen und in nicht streitigen Fällen dient einer solchen Beschleunigung. Das Maß an prozessualer Mitwirkung, das vom Einsprechenden in dieser Hinsicht verlangt wird, ist geringfügig und zumutbar. Es ist kein schützenswertes Interesse ersichtlich, das es rechtfertigen würde, seine stillschweigende Zustimmung mit der für die Aufrechterhaltung vorgesehenen Fassung durch die Zulassung einer späteren Beschwerde wieder gegenstandslos zu machen.

17. Demgemäß hat die Beschwerdekammer die Beschwerde nach Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen, weil sie dem Artikel 107 EPÜ nicht entspricht.

18. Dem Antrag der Beschwerdeführerin, mit der Frage der Zulässigkeit ihrer Beschwerde die Große Beschwerdekammer zu befassen, vermag die Beschwerdekammer nicht zu entsprechen, weil sie eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in dieser Frage nicht für erforderlich hält. Die Kammer verkennt nicht, daß die Entscheidung für die Einsprechende von

16. The decision on limited maintenance is preceded by the communication under Rule 58 (5) EPC in which the patent proprietor is requested to file translations of the amended claims and to pay the fee for printing. This communication also marks the commencement of the minimum period for filing translations of the amended text in the Contracting States under Article 65 (1), second sentence, in conjunction with Article 102(3) (b) EPC. Having these things done in the Contracting States costs applicants a large amount of money, especially if a representative is used or a certified translation has to be submitted. Moreover, the investment will be wasted if at a later stage the text is re-amended or the patent revoked after an appeal. The purpose of the present practice is to avoid this by providing for an interlocutory decision on the text to be maintained if the opponent raises objections. In that case the communication under Rule 58 (5) EPC does not follow until the interlocutory decision has become final (cf. Guidelines for Examination in the EPO, Part D, VI - 6.2.2a and 6.2.3). If the opponent raises no objections, however, no interlocutory decision is needed and the patent proprietor assumes that the opponent is bound by his tacit agreement. He for his part is obliged to meet the formal requirements laid down in the communication under Rule 58 (5) EPC.

Moreover, the patent proprietor in particular has a legitimate interest in opposition proceedings being concluded within a reasonable time and the final maintenance of his patent not being unnecessarily delayed. Maintenance of a patent in the amended form is treated differently in disputed and undisputed cases in order to accelerate the process. The degree of involvement expected of the opponent in this respect is insignificant and not unreasonable. It is not possible to conceive of a need to protect any party's interests that could justify admitting an appeal which would render null and void the opponent's tacit agreement with the text envisaged for maintenance.

17. The Board of Appeal must therefore dismiss the appeal as inadmissible under Rule 65 (1) EPC because it does not comply with Article 107 EPC.

18. The Board of Appeal sees no reason for meeting the appellants' request that the question of their appeal's admissibility be referred to the Enlarged Board of Appeal. While conceding that the decision may be of great importance to the opponents, the Board is entirely satisfied that it can be arrived at in the light of Article 107 and Rule 58 (4) EPC. There appears to be no need to refer

16. Avant que soit prise la décision de maintenir le brevet dans sa forme modifiée, il est envoyé, conformément à la règle 58(5) CBE, une notification invitant le titulaire du brevet à produire la traduction des revendications modifiées et à acquitter la taxe d'impression. De surcroît c'est à compter de l'envoi de cette notification que commence à courir le délai minimum pour la production dans les Etats contractants des traductions du texte modifié du fascicule du brevet, délai fixé par l'article 65(1), 2^e phrase, ensemble l'article 102(3)b) CBE. Or ces prescriptions des Etats contractants sont précisément une source de frais élevés pour le demandeur, notamment lorsqu'il est fait appel à un mandataire ou lorsqu'il y a lieu de produire une traduction certifiée conforme. Toutes ces dépenses se révéleront avoir été exposées en pure perte si plus tard, à la suite d'un recours, le texte est une nouvelle fois modifié ou le brevet est révoqué. La pratique actuelle doit permettre d'éviter cela, puisqu'elle prévoit qu'il sera rendu une décision intermédiaire concernant le texte devant servir de base pour le maintien du brevet, dans le cas où l'opposant soulève des objections. Dans ce cas, la notification visée par la règle 58(5) CBE n'est envoyée que lorsque la décision intermédiaire est devenue définitive (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, D-VI, 6.2.2.a et 6.2.3). Si, en revanche, l'opposant ne soulève pas d'objections, il n'y a pas lieu de rendre une décision intermédiaire, et le titulaire du brevet peut présumer que l'opposant est lié par son consentement tacite. Il doit pour sa part satisfaire aux conditions de forme requises, comme l'y invite la notification visée à la règle 58(5) CBE.

De surcroît, le titulaire du brevet a un intérêt légitime tout particulier à ce que la procédure d'opposition s'achève dans des délais raisonnables, et à ce que la décision relative au maintien définitif de son droit de protection ne soit pas retardée inutilement. C'est pour permettre une telle accélération de la procédure qu'il est prévu une procédure différente selon que des objections sont soulevées ou non à l'encontre du maintien du brevet dans sa forme modifiée. Les obligations imposées à cet égard à l'opposant sont minimes et n'ont rien d'excessif. Il ne semble pas que l'opposant ait à cet égard un intérêt légitime justifiant qu'il reçoive la possibilité de former par la suite un recours, en vue de révoquer son accord tacite avec le texte prévu pour le maintien du brevet.

17. Par conséquent, la Chambre doit rejeter le recours comme irrecevable, en vertu de la règle 65(1) CBE, parce qu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 107 CBE.

18. La Chambre ne peut faire droit à la requête de la requérante, qui avait demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question de la recevabilité de son recours, car elle estime qu'une décision de la Grande Chambre de recours n'est pas nécessaire à cet égard. La Chambre n'ignore pas qu'une telle décision peut avoir une grande importance pour l'opposante,

großer Bedeutung sein mag, jedoch kann die Entscheidung über die Zulässigkeit der Beschwerde der Einsprechenden zweifelsfrei den Bestimmungen der Artikel 107 und Regel 58 (4) EPÜ entnommen werden. In solchen Fällen erscheint die Befassung der Großen Beschwerdekammer nicht geboten, zumal sich die Kammer mit der Anwendung der Vorschriften des Übereinkommens nicht im Widerspruch zu anderen Entscheidungen anderer Kammern oder einer gewichtigen Meinung im Schrifttum setzt (vgl. J 05/81, ABI. EPA 1982, 155, 159).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.
2. Der Antrag, die Große Beschwerdekammer zu befassen, wird zurückgewiesen.

such matters to the Enlarged Board, particularly as the Board of Appeal's application of the Convention is not in conflict with decisions of other Boards or with a significant opinion expressed in legal commentaries (cf. J 05/81, OJ EPO 1982, 155, 159).

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The appeal is dismissed as inadmissible.
2. The request that the matter be referred to the Enlarged Board of Appeal is rejected.

mais il suffit sans conteste, pour prendre cette décision, d'appliquer les dispositions de l'article 107 et de la règle 58(4) CBE. En pareil cas, la saisine de la Grande Chambre de recours ne semble pas s'imposer, d'autant plus que, en appliquant les dispositions de la Convention, la décision rendue par la Chambre reste dans le droit fil des décisions antérieures rendues par d'autres chambres ou d'une opinion importante émise dans la doctrine (cf. décision J 05/81, JO OEB 1982, 155, 159).

Dispositif

Par ces motifs, Il est statué comme suit:

1. Le recours est rejeté comme irrecevable.
2. La demande de renvoi devant la Grande Chambre de recours est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 10. August 1987 T 63/86- 3.2.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
Mitglieder: G. D. Paterson
M. Liscourt

Anmelder:
Kollmorgen Technologies Corporation

Stichwort: Zustimmung zu Änderung/KOLLMORGEN

Artikel: 109, 111 (1) EPÜ
Regel: 86 (3) EPÜ

Schlagwort: "zusammen mit der Beschwerde begründung eingereichte, wesentlich geänderte Ansprüche" - "Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung"

Leitsätze

I. Die Zulassung von Anspruchsänderungen im Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung ist nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ Ermessenssache.

II. Werden im Beschwerdeverfahren wesentliche Änderungen zu den Ansprüchen vorgeschlagen, die eine weitere Sachprüfung erforderlich machen, so ist die Sache an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, damit diese nach Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ gegebenenfalls die Prüfung vornehmen kann.

III. Daß die Prüfungsabteilung der Beschwerde nicht nach Artikel 109 EPÜ abgeholfen hat, ist für die Ausübung des Ermessens nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ unerheblich.

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 10 August 1987 T 63/86- 3.2.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Delbecque
Members: G. D. Paterson
M. Liscourt

Applicant: Kollmorgen Technologies Corporation

Headword: consent for amendments/KOLLMORGEN

Article: 109, 111(1) EPC
Rule: 86 (3) EPC

Keyword: "Substantially amended claims filed with statement of grounds of appeal" - "Remittal to Examining Division"

Headnote

I. The amendment of claims during an appeal from a decision to refuse a European patent application is a matter of discretion under Rule 86(3) EPC, final sentence.

II. In a case where substantial amendments to the claims are proposed on appeal, which require substantial further examination, the case should be remitted to the Examining Division, so that such examination should be carried out, if at all, by the Examining Division after the latter has exercised its discretion under Rule 86 (3) EPC, final sentence.

III. The fact that the Examining Division did not exercise its power to rectify its decision under Article 109 EPC is irrelevant to the exercise of discretion under Rule 86 (3) EPC, final sentence.

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 10 août 1987 T 63/86 - 3.2.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque
Membres: G. D. Paterson
M. Liscourt

Demandeur:
Kollmorgen Technologies Corporation
Référence: autorisation pour modifications/KOLLMORGEN

Article: 109, 111 (1) CBE
Règle: 86 (3) CBE

Mot clé: "Revendications substantiellement modifiées déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours" - "Renvoi devant la division d'examen"

Sommaire

I. En vertu de la règle 86 (3), dernière phrase CBE, la modification de revendications pendant une procédure de recours dirigée contre une décision rejetant une demande de brevet européen relève de l'appréciation de l'instance concernée.

II. Lorsque des modifications substantielles des revendications appelant un important réexamen sont proposées par le demandeur pendant une procédure de recours, l'affaire doit être renvoyée devant la division d'examen afin que celle-ci poursuive le cas échéant l'examen après avoir exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86 (3), dernière phrase CBE.

III. Le non-usage par la division d'examen de son pouvoir de faire droit au recours en vertu de l'article 109 CBE est sans rapport avec l'exercice du pouvoir d'appréciation que confère la règle 86 (3), dernière phrase CBE.