

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
27. Januar 1989
G 1/88
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: O. Bossung
P. Ford
K. Jahn
R. Schulte
P. Lançon
F. Benussi

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Hoechst AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Bayer AG**

**Stichwort: Schweigen des
Einsprechenden/HOECHST**

Artikel: 102 (3), 107 EPÜ

Regel: 58 (4) EPÜ

**Schlagwort: "Zulässigkeit der
Beschwerde des Einsprechenden" -
"Schweigen auf Aufforderung nach
Regel 58 (4)" - "Anwendung von Regel
58 (4)"**

Leitsatz

Die Beschwerde eines Einsprechenden ist nicht deswegen unzulässig, weil dieser es unterlassen hat, fristgerecht auf eine Aufforderung nach Regel 58 (4) EPÜ zu der Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, Stellung zu nehmen.

Die Rechtsfrage und ihr rechtlicher Hintergrund

I. Der Großen Beschwerdekammer wurde in der Beschwerdesache T 271/85 durch Entscheidung vom 9. März 1988 (ABI. EPA 1988, 341) folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Ist die Beschwerde eines Einsprechenden zulässig, der nach Zustellung der Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ es unterläßt, innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen, wenn er mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden ist?"

Diese Rechtsfrage ergab sich aus der Art der Anwendung von Regel 58 (4) EPÜ durch die Erinstanz des EPA, und sie hat sich auch in anderen Beschwerdeverfahren gestellt.

II. Die Entscheidung über den Einspruch gegen ein europäisches Patent kann nach Art. 102 (1) - (3) EPÜ lauten auf: Widerruf des Patents, Zurückweisung des Einspruchs oder Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Umfassung. Im letzteren Fall bedarf es der

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
27 January 1989
G 1/88
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: O. Bossung
P. Ford
K. Jahn
R. Schulte
P. Lançon
F. Benussi

**Patent proprietor/Respondent:
Hoechst AG**

Opponent/Appellant: Bayer AG

**Headword: Opponent's
silence/HOECHST**

Article: 102 (3), 107 EPC

Rule: 58 (4) EPC

**Keyword: "Admissibility of appeal
by opponent" - "Silence in response
to an invitation under Rule 58 (4)" -
"Application of Rule 58 (4)"**

Headnote

The fact that an opponent has failed, within the time allowed, to make any observations on the text in which it is intended to maintain the European patent after being invited to do so under Rule 58(4) EPC does not render his appeal inadmissible.

The point of law and its legal background

I. By decision dated 9 March 1988 (OJ EPO 1988, 341) concerning appeal case T 271/85 the following point of law was submitted to the Enlarged Board of Appeal:

"Is the appeal of an opponent admissible in a case where, following notification of the communication pursuant to Rule 58 (4) EPC, he fails to make any observations within one month if he disapproves of the text in which it is intended to maintain the patent?"

This point of law emerged from the way in which Rule 58 (4) EPC was applied by the EPO department of first instance and has also arisen in other appeal proceedings.

II. According to Article 102 (1) to (3) EPC a decision on an opposition to a European patent can involve revocation of the patent, rejection of the opposition or maintenance of the patent as amended, this last case requiring the publication of a new European patent

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande
Chambre de recours, en date
du 27 janvier 1989
G 1/88
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: O. Bossung
P. Ford
K. Jahn
R. Schulte
P. Lançon
F. Benussi

**Titulaire du brevet/intimé:
Hoechst AG**

Opposant/requérant: Bayer AG

**Référence: Silence de
l'opposant/HOECHST**

Article: 102 (3), 107 CBE

Règle: 58 (4) CBE

**Mot-clé: "Recevabilité du recours
formé par l'opposant" - "Silence
gardé en réponse à l'invitation prévue
à la règle 58 (4)" - "Application de la
règle 58 (4)"**

Sommaire

Le recours formé par un opposant ne peut être jugé irrecevable au motif que celui-ci, après avoir reçu l'invitation prévue par la règle 58 (4) CBE, a négligé de présenter dans le délai prescrit ses observations sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet européen.

La question de droit et le contexte juridique dans lequel elle s'inscrit

I. Dans l'affaire T 271/85, la Grande Chambre de recours a été saisie, par décision rendue le 9 mars 1988 (JO OEB 1988, 341), de la question de droit suivante:

"Le recours formé par un opposant qui, après que la notification prévue par la règle 58 (4) CBE lui a été signifiée, néglige de présenter ses observations dans le délai d'un mois s'il n'est pas d'accord sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet est-il recevable?"

C'est là une question qui s'est posée à propos de l'application que l'OEB a faite en première instance de la règle 58 (4) CBE, et qui a été soulevée dans d'autres recours.

II. En vertu de l'article 102 (1), (2) et (3) CBE, une opposition formée contre un brevet européen peut aboutir à la révocation du brevet, au rejet de l'opposition ou au maintien du brevet tel qu'il a été modifié. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de publier un nouveau fasci-

Veröffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift. Die Zahlung der Druckkostengebühr ist nach Art. 103 (3) Buchst. b) EPÜ Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang. Die Aufforderung zu ihrer Zahlung kann in den Vertragsstaaten nach Art. 65 (1) EPÜ als Beginn der Frist zur Einreichung von Übersetzungen maßgebend sein.

Im Hinblick auf diese Regelungen ging das EPA in der Praxis sehr früh dazu über, eine geänderte Fassung des Patents zunächst in einer an sich nicht ausdrücklich vorgesehenen Zwischenentscheidung festzulegen. Erst nach Rechtskraft dieser Zwischenentscheidung wird nach Regel 58 (5) EPÜ die Druckkostengebühr und eine Übersetzung der Patentansprüche in die weiteren Amtssprachen angefordert. Nach Erfüllung dieser Erfordernisse ergeht die dann unanfechtbare Endentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang. Danach erfolgt die Herausgabe der neuen Patentschrift.

III. Eine Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents - auch eine Zwischenentscheidung - kann allerdings nur ergehen, wenn nach Art. 113 (2) EPÜ eine vom Patentinhaber "vorgelegte oder gebilligte" Fassung vorliegt. Hinsichtlich dieses Erfordernisses ist in Art. 102 (3) a) EPÜ gesagt, daß das Einverständnis des Patentinhabers mit der Fassung "gemäß der Ausführungsordnung" feststehen muß. Dies hat in der Praxis der Einspruchsabteilungen des EPA dazu geführt, daß die entsprechende Regel 58 (4) EPÜ immer und auch dann angewendet wird, wenn die in Aussicht genommene Fassung bereits während des Verfahrens vom Patentinhaber "vorgelegt oder gebilligt" und auch schon vom Einsprechenden abgelehnt war.

IV. Auch die Beschwerdekammern waren in ihrem eigenen Verfahren im Hinblick auf Regel 66 (1) EPÜ bald vor die Frage gestellt, ob und wann sie Regel 58 (4) EPÜ anwenden sollten. Dies galt um so mehr, als meistens nach mündlicher Verhandlung zu entscheiden war und die in Aussicht genommene beschränkte Fassung des Patents im Laufe des Verfahrens vom Patentinhaber "vorgelegt oder gebilligt" und auch mit dem Einsprechenden erörtert worden war. In der Entscheidung T 219/83 vom 26. November 1985 (ABI. EPA 1986, 211) wird gesagt, daß eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ "nur dann erforderlich ist, wenn den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung eine abschließende sachliche Stellungnahme zu der Änderung des europäischen Patents nicht zuzumuten ist". Mit der Entscheidung T 185/84 (ABI. EPA 1986, 373) wird dies durch eine andere Kammer bestätigt. Es folgen mehrere Entscheidungen, in denen -jeweils bei besonderer Fallgestaltung - ebenfalls auf eine Anwendung von Regel 58 (4) EPÜ verzichtet wird. In der Entscheidung T 390/86 vom 17. November 1987 (ABI. EPA 1989, 30) wird sogar hervorgehoben, daß es bei der Anwendung von Regel 58 (4) EPÜ lediglich um die Billigung "des Textes" geht

specification. Under Article 102 (3) (b) EPC a prerequisite for maintenance of the patent as amended is that the printing fee be paid. The request for payment of the fee may, under Article 65 (1) EPC, signal the start of the time limit for filing translations in the Contracting States.

With these regulations in mind, the EPO very early on adopted the device of an interlocutory decision, for which there is no express provision, in order to establish in the first place the text of the amended specification. Only after this interlocutory decision has come into force are the fee for printing and a translation of the claims in the other official languages requested pursuant to Rule 58 (5) EPC. Once these requirements have been fulfilled what is then a non-appealable final decision on maintenance of the patent as amended is given and the new patent specification is published.

III. A decision to maintain the European patent - even an interlocutory decision - can of course only be given if there is a text "submitted or agreed" by the patent proprietor pursuant to Article 113 (2) EPC. In that connection Article 102 (3) (a) EPC states that it must be established, "in accordance with the provisions of the Implementing Regulations", that the patent proprietor approves the text. It has accordingly been standard practice for the EPO's opposition divisions always to proceed in accordance with the relevant Rule 58 (4) EPC, even where the text has already been "submitted or agreed" by the patent proprietor during the proceedings and rejected by the opponent.

IV. By virtue of Rule 66 (1) EPC, the Boards of Appeal too were soon faced in their own proceedings with the question of whether and when they should apply Rule 58 (4) EPC, particularly as decisions usually had to be taken after oral proceedings, and the text of the patent in its limited form had been "submitted or agreed" by the patent proprietor in the course of the proceedings and had also been discussed with the opponent. Decision T 219/83 of 26 November 1985 (OJ EPO 1986, 211) states that the parties must be informed and invited to state their observations with regard to the amended form of the European patent in accordance with Rule 58 (4) EPC "only if they cannot reasonably be expected to do so definitively during the oral proceedings". This was confirmed by another Board in decision T 185/84 (OJ EPO 1986, 373). A number of decisions followed in which - in each case in special circumstances - the application of Rule 58(4) EPC was likewise dispensed with. Decision T 390/86 of 17 November 1987 (OJ EPO 1989, 30) went so far as to state that when Rule 58 (4) EPC was applied it was merely a matter of approving "the text" and not of presenting substantive observations on the maintenance or

cule de brevet européen. En vertu de l'article 102 (3) b) CBE, le paiement de la taxe d'impression est une condition sine qua non pour le maintien du brevet tel qu'il a été modifié. Conformément à l'article 65 (1) CBE, l'invitation à acquitter cette taxe peut marquer dans les Etats contractants le point de départ du délai de production des traductions.

Vu ces dispositions, l'OEB a très tôt instauré une pratique consistant à arrêter tout d'abord le texte modifié du brevet dans une décision intermédiaire, qui en soi n'a pas été expressément prévue. C'est seulement lorsque cette décision intermédiaire est devenue définitive qu'il est demandé, en application de la règle 58 (5) CBE, d'acquitter la taxe d'impression et de produire une traduction des revendications dans les autres langues officielles. Ces exigences satisfaites, la décision finale et désormais sans appel de maintien du brevet dans sa forme modifiée est rendue, et le nouveau fascicule de brevet est alors publié.

III. Une décision de maintien du brevet européen, même intermédiaire, ne peut toutefois être prononcée que s'il existe, conformément à l'article 113 (2) CBE, un texte "proposé ou accepté" par le titulaire du brevet. S'agissant de cette condition, l'article 102 (3) a) stipule qu'il doit être établi "conformément aux dispositions du règlement d'exécution" que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte. Il en résulte que dans la pratique instaurée par les divisions d'opposition de l'OEB les dispositions correspondantes de la règle 58 (4) CBE sont régulièrement appliquées, même lorsque le texte envisagé a déjà, au cours de la procédure, été "proposé ou accepté" par le titulaire du brevet et refusé par l'opposant.

IV. Eu égard aux dispositions de la règle 66 (1) CBE, les chambres de recours ont elles aussi été rapidement amenées à se demander, dans le cadre des procédures de recours, si, et dans l'affirmative, dans quels cas la règle 58 (4) CBE devait être appliquée. Cette question se posait d'autant plus que les décisions devaient le plus souvent être prononcées au terme d'une procédure orale et que le texte limité dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet avait au cours de la procédure été "proposé ou accepté" par le titulaire du brevet et également discuté avec l'opposant. Dans la décision T 219/83 en date du 26 novembre 1985 (JO OEB 1986, 211), il est précisé qu'il n'y a lieu de signifier une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE "que si les parties ne pouvaient raisonnablement, lors de cette procédure orale, prendre position de manière objective et définitive au sujet de la modification du texte du brevet européen". La décision T 185/84 (JO OEB 1986, 373) rendue par une autre chambre confirme ce point de vue. Dans plusieurs décisions rendues par la suite, réglant chacune un cas d'espèce particulier, il a également été renoncé à appliquer la règle 58 (4) CBE. Dans la décision T 390/86 en date du

und nicht um eine grundsätzliche Stellungnahme zu Aufrechterhaltung oder Widerruf des Patents an sich (a. a. O. Gründe Nr. 3.2).

V. Von der Erinstanz des EPA hingegen wird Regel 58 (4) EPÜ wohl immer und ungeachtet der bereits vorliegenden Anträge und Stellungnahmen der Beteiligten angewendet. Der Patentinhaber wird also auch dann zur Stellungnahme aufgefordert, wenn er die in Aussicht genomme Fassung selbst beantragt hat. Der Einsprechende, der regelmäßig den Widerruf des Patents schlechthin begehrt, wird aufgefordert, zu einer beschränkten Fassung Stellung zu nehmen, auch wenn er bereits bekundet hat, daß er an der Beschränkung als solcher keinen Anstoß nimmt, d. h. sie nicht als eine unzulässige Erweiterung wertet. Die Bezugnahme "gemäß der Ausführungsordnung" in Art. 102 (3) a) wird von der Erinstanz also so verstanden, daß die Stellungnahmen der Beteiligten ungeachtet Aktenlage und Verfahrensstand immer durch eine Anwendung von Regel 58 (4) EPÜ einzuholen sind. In den Anfangsjahren wurde dabei noch nicht die Schlußfolgerung gezogen, daß ein Schweigen des Einsprechenden als Zustimmung zur Aufrechterhaltung des Patents in beschränktem Umfang zu werten ist und er damit seine Beschwerde im Sinne von Art. 107 EPÜ verliert (vgl. Mitteilung des EPA "Einspruchsverfahren im EPA" in ABI. EPA 1981, 74 und die älteren Fassungen der Richtlinien). Diese Auffassung wird erstmals in einer Fußnote zur Rechtsauskunft Nr. 15/84 betreffend Haupt- und Hilfsanträge (ABI. EPA 1984, 491, 495) und sodann in der Neufassung der Richtlinien vom März 1985 (Teil D Kap. VI - 6.2.1) vertreten. Dementsprechend wird am Ende des Formblattes "Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ" (EPA Form 2325.3) folgender Hinweis gegeben:

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

VI. Diese Auffassung fand ihre Bestätigung in der Entscheidung T 244/85 vom 23. Januar 1987 (ABI. EPA 1988, 216), die folgendes besagt:

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

Im vorliegenden Verfahren geht es vornehmlich darum, ob die Große Beschwerdekammer diese Rechtsauffassung billigen kann.

revocation of the patent itself (op. cit., Reasons, 3.2).

V. The EPO departments of first instance, on the other hand, would seem to have always applied Rule 58 (4) EPC, irrespective of any requests and observations already made by the parties concerned. The patent proprietor is therefore asked to make observations even if the text is one he has requested himself. The opponent, who generally desires revocation of the patent pure and simple, is invited to state his observations on a limited text, even if he has already let it be known that he does not object to the limitation as such, i.e. he does not see it as an inadmissible addition to the subject-matter. The words "in accordance with the provisions of the Implementing Regulations" in Article 102 (3) (a) are thus understood by the departments of first instance to mean that the observations of the parties must always be obtained, irrespective of their positions as documented in the file and the stage reached in the proceedings, by applying Rule 58(4) EPC. In the early years, however, the opponent's silence was not interpreted as agreement to the maintenance of the patent in a limited form, thereby denying him the possibility of claiming that he had been "adversely affected" within the meaning of Article 107 EPC (cf. Information from the EPO: "Opposition procedure in the EPO" in OJ EPO 1981, 74, and earlier versions of the Guidelines). This interpretation was presented for the first time in a footnote to Legal Advice No. 15/84 concerning main and subsidiary requests (OJ EPO 1984, 491, 495) and after that in the new March 1985 edition of the Guidelines (D-VI, 6.2.1). The following passage accordingly appears at the end of the standard letter "Communication pursuant to Rule 58 (4) EPC" (EPO Form 2325.3):

"An opponent who expresses no objections to the text communicated is not adversely affected by the patent being maintained as amended and hence is not entitled to appeal against the latter decision (Article 107, first sentence, EPC)."

VI. This interpretation was confirmed in decision T 244/85 of 23 January 1987 (OJ EPO 1988, 216), which states as follows:

"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."

Essentially, what has to be decided in the present proceedings is whether the Enlarged Board of Appeal can endorse this legal interpretation.

17 novembre 1987 (JO OEB 1989, 30), il est même souligné que la règle 58 (4) CBE vise simplement à établir qu'il y a accord sur le "texte" et non à faire prononcer une déclaration de principe sur le maintien ou la révocation du brevet en tant que tels (loc. cit., point 3.2 des motifs de la décision).

V. Par contre, la première instance de l'OEB a bien régulièrement appliqué jusqu'ici la règle 58 (4) CBE, indépendamment des conclusions et observations déjà formulées par les parties. Le titulaire du brevet est en conséquence invité à présenter ses observations, même si c'est lui qui a proposé le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. L'opposant, qui veut normalement obtenir la révocation pure et simple du brevet, est pour sa part invité à présenter ses observations au sujet d'un texte qui a été limité, même s'il a déjà fait savoir qu'il ne s'élève pas contre la limitation en tant que telle, c'est-à-dire qu'il ne la considère pas comme une extension inadmissible. Pour la première instance, l'expression "conformément aux dispositions du règlement d'exécution" figurant à l'article 102 (3) a) signifie donc qu'il convient de toujours inviter les parties à présenter leurs observations, quels que soient l'état du dossier ou le stade de la procédure, en appliquant à cet effet la règle 58 (4) CBE. Dans les premières années, il n'avait pas encore été considéré que le silence d'un opposant vaut acceptation du maintien du brevet dans sa forme limitée et qu'il est donc fait droit à ses prétentions au sens où l'entend l'article 107 CBE (cf. communication de l'OEB "La procédure d'opposition à l'OEB", parue dans JO OEB 1981, 74, et les anciennes versions des directives). Ce point de vue est exprimé pour la première fois dans une note en bas de page du renseignement juridique n° 15/84 concernant les requêtes à titre principal et les requêtes à titre subsidiaire (JO OEB 1984, 491, 495); il a été réaffirmé ensuite dans la nouvelle version des directives arrêtée en mars 1985 (D-VI, 6.2.1). C'est ainsi qu'à la fin du formulaire "Notification établie conformément à la règle 58 (4) de la CBE" (OEB Form 2325.3) figure la remarque suivante:

"Le maintien du brevet tel qu'il a été modifié ne fait pas grief à l'opposant qui n'a pas formulé d'objections quant au texte tel qu'il lui a été notifié. Par conséquent, il ne peut recourir contre cette décision (article 107, première phrase de la CBE)."

VI. Ce point de vue a été réaffirmé dans la décision T 244/85 en date du 23 janvier 1987 (JO OEB 1988, 216), dans laquelle il est déclaré que

"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".

Le présent recours porte essentiellement sur la question de savoir si la Grande Chambre de recours peut se rallier à cet avis.

VII. In der Beschwerdesache T 271/85 vor der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 stellte sich nun erneut die von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 in der Beschwerdesache T 244/85 entschiedene Frage (oben VI.). Die Beschwerdekammer 3.3.1 legte diese Rechtsfrage nunmehr der Großen Beschwerdekammer vor. In der Entscheidung über die Vorlage (ABl. EPA 1988, 341) legt die Kammer dar, daß sie die Beschwerde in Übereinstimmung mit der Entscheidung T 244/85 für unzulässig halte. Dennoch lege sie die Rechtsfrage vor, weil ihr eine grundsätzliche Bedeutung zukomme.

VIII. Den am Beschwerdeverfahren T 271/85 Beteiligten war gemäß Art. 112 (2) EPÜ Gelegenheit gegeben worden, sich zu der Rechtsfrage zu äußern und im Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer Anträge zu stellen. Der Vertreter des Beschwerdeführers (Einsprechenden) hatte bereits im Verfahren vor der Beschwerdekammer umfangreiche Rechtsausführungen gemacht. Er sah von einer weiteren Stellungnahme ab und beantragte mündliche Verhandlung nur für den Fall, daß die Große Beschwerdekammer dazu neigen sollte, die Zulässigkeit seiner Beschwerde zu verneinen. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) nahm auf seine bisherige Stellungnahme Bezug und hielt seinen Antrag, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen, aufrecht. Als sein allgemeines Anliegen stellte er jedoch heraus, daß in den Fällen einer Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang zunächst die Rechtskraft dieser Zwischenentscheidung abgewartet werden müsse, bevor die Aufforderung nach Regel 58 Absatz 5 EPÜ an den Patentinhaber ergeht. Dies sei vor allem deswegen notwendig, weil diese Aufforderung nach Art. 65 (1) EPÜ in bestimmten Vertragsstaaten die Frist zur Einreichung von Übersetzungen in Lauf setzen könne.

Entscheidungsgründe

1. Die zu entscheidende Rechtsfrage ist der Großen Beschwerdekammer mit der Entscheidung T 271/85 gemäß Art. 112 (1) EPÜ vorgelegt worden.

2. Die Beantwortung der gestellten Rechtsfrage erfordert ein Überdenken der Entscheidung T 244/85. Ausgehend von einer Wortauslegung der Regel 58 (4) EPÜ wird in dieser Entscheidung (Gründe Nr. 8) das Schweigen des Einsprechenden nicht nur in dem Sinne gewertet, daß der Einsprechende in der mitgeteilten Fassung keine unzulässige Erweiterung im Sinne von Art. 123 Abs. 2 und insbes. Abs. 3 EPÜ sieht. Vielmehr wird das Schweigen ähnlich gewertet, als ob der Einsprechende nunmehr von seinem früheren Begehren - dem Widerruf des Patents - abgehe.

2.1 Das Hauptargument für eine solche Deutung des Schweigens wird abgeleitet aus dem Satz "*Qui tacet consentire videtur*" (Wer schweigt, scheint zuzustimmen; Digesten 19,2,13 § 11). Vorausgesetzt wird dabei, daß nach Art und Abfassung der Mitteilung nach Re-

VII. In appeal case T 271/85 before Technical Board of Appeal 3.3.1 the question decided by Technical Board of Appeal 3.3.2 in appeal case T 244/85 (see VI. above) again arose. The first-named Board submitted this point of law to the Enlarged Board of Appeal. In its decision on the case before it (OJ EPO 1988, 341) Board 3.3.1 explained that in conformity with decision T 244/85 it considered the appeal to be inadmissible. Nevertheless, it was submitting the point of law because it was of fundamental importance.

VIII. In the proceedings before the Enlarged Board of Appeal the parties to the T 271/85 appeal proceedings were given the opportunity of expressing their views and presenting requests in accordance with Article 112 (2) EPC. The representative of the appellants (opponents) had already made extensive legal submissions in the proceedings before the Board of Appeal. He did not wish to make any further observations and requested oral proceedings only for the event that the Enlarged Board of Appeal should be inclined to reject his appeal as inadmissible. The respondents (patent proprietors) referred the Enlarged Board to their previous observations and maintained their request for the appeal to be rejected as inadmissible. However, they emphasised that what was of general concern to them was that where interlocutory decisions to maintain European patents in amended form were given, the invitation pursuant to Rule 58 (5) EPC should not be sent to the patent proprietor until the interlocutory decision had become final. This was above all necessary because under Article 65 (1) EPC in certain Contracting States this invitation signalled the start of the period for filing translations.

Reasons for the Decision

1. The point of law to be decided was referred to the Enlarged Board of Appeal with decision T 271/85 in accordance with Article 112 (1) EPC.

2. It will be necessary to look at decision T 244/85 again in order to settle the point of law in question. Starting out from a literal interpretation of Rule 58 (4) EPC, in that decision (point 8 of the Reasons) the opponents' silence is taken to mean, not just that they do not see in the text communicated an unlawful extension of the subject-matter within the meaning of Article 123 (2) and in particular (3) EPC but as abandonment of their previous position, namely that the patent should be revoked.

2.1 This construction of silence is based primarily on the dictum qui *tacet consentire videtur* ("he who is silent is deemed to consent"; Digesten 19,2,13 § 11). This assumes that, from the nature and wording of the communication pursuant to Rule 58 (4) found in the stan-

VII. La question sur laquelle la chambre de recours technique 3.3.2 avait statué dans l'affaire T 244/85 (cf. point VI. supra) s'est de nouveau posée dans le cadre du recours T 271/85 examiné par la chambre de recours technique 3.3.1. Cette dernière avait alors soumis cette question de droit à la Grande Chambre de recours. Dans la décision correspondante (JO OEB 1988, 341), la chambre déclarait qu'en accord avec la décision T 244/85 rendue antérieurement, elle jugeait le recours irrecevable, mais qu'elle soumettait néanmoins la question de droit à la Grande Chambre de recours, cette question revêtant une importance fondamentale.

VIII. Conformément à l'article 112 (2) CBE, les parties au recours T 271/85 ont eu la possibilité de prendre position sur la question de droit et de présenter leurs conclusions dans le cadre de la procédure devant la Grande Chambre de recours. Ayant déjà avancé de nombreux arguments d'ordre juridique au cours de la procédure devant la Chambre de recours, le mandataire de la requérante (précédemment opposante) a renoncé à prendre une nouvelle fois position et a demandé une procédure orale seulement pour le cas où la Grande Chambre de recours serait d'avis de ne pas reconnaître la recevabilité de son recours. L'intimée (titulaire du brevet), rappelant les observations qu'elle avait émises jusqu'ici, a maintenu sa requête visant au rejet du recours pour irrecevabilité. Elle a toutefois souligné qu'elle demandait de manière générale qu'on attende, dans le cas où il serait rendu une décision intermédiaire de maintien du brevet européen dans sa forme modifiée, que cette décision devienne tout d'abord définitive, avant d'adresser au titulaire du brevet l'invitation visée à la règle 58 (5) CBE. Si elle faisait cette demande, c'est avant tout parce que, en vertu de l'article 65 (1) CBE, l'envoi de cette invitation peut marquer dans certains Etats contractants le point de départ du délai de production des traductions.

Motifs de la décision

1. Par décision T 271/85, la question de droit posée a été soumise, en application de l'article 112 (1) CBE, à la Grande Chambre de recours.

2. Pour répondre à la question de droit qui a été posée, il est nécessaire de reconsidérer la décision T 244/85. Donnant de la règle 58 (4) CBE une interprétation littérale, cette décision conclut (cf. motifs point 8) que le silence de l'opposant signifie non seulement que l'opposant considère que le texte notifié ne constitue pas une extension inadmissible au sens de l'article 123, paragraphe 2, et surtout paragraphe 3 CBE, mais encore qu'il renonce désormais à demander la révocation du brevet.

2.1 L'argument majeur en faveur d'une telle interprétation de ce silence se fonde sur l'adage "*Qui tacet consentire videtur*" (Qui ne dit mot consent; Digesten 19,2,13, § 11). Cette interprétation part de l'idée que, vu la nature et la formulation de la notification établie

gel 58 (4) entsprechend dem Formblatt (oben V.) dem Einsprechenden im Falle des Nicht-Einverständnisses eine Antwort zuzumuten ist. Es wird also nicht übersehen, daß die lateinische Rechtsregel nur mit der Einschränkung gilt: "... ubi loqui debuit" (... wo er hätte sprechen müssen; Digesten a. a. O.). Für den Fall, daß der Einsprechende an seinem bisherigen Begehren - regelmäßig dem Widerruf des Patents - festhält, wird also die Äußerung als eine Obliegenheit angesehen. Zur Annahme einer solchen Obliegenheit kann der Text der Regel 58 (4) EPÜ durchaus verleiten. Die Formulierung "... fordert ... auf, ... Stellung zu nehmen, ..." kann so verstanden werden, daß nicht nur eine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, sondern eine Stellungnahme gefordert und erwartet wird, falls der Einsprechende seinen bisherigen, regelmäßig auf Widerruf des Patents gerichteten Antrag aufrechterhält. Der Entscheidung T 244/85 ist zuzugeben, daß dieses Verständnis noch dadurch verstärkt wird, daß das Einverständnis zur geänderten "Fassung des Patents" erwartet wird. Unter "Fassung des Patents" kann mehr als nur die Fassung des Textes, nämlich das Patent als solches mit seinem materiellen Inhalt, verstanden werden (vgl. auch Art. 113 (2) EPÜ).

2.2 Demgegenüber kann die Regel 58 (4) EPÜ auch bei reiner Wortauslegung anders verstanden werden, nämlich dahingehend, daß es nur um das Einverständnis der Beteiligten "mit der Fassung" geht. Der Einsprechende wäre dabei insbesondere gefragt, ob er in der Fassung eine unzulässige Erweiterung (Verstoß gegen Art. 123 (2) oder (3) EPÜ) sieht. Dem Einsprechenden wäre also lediglich Gelegenheit zu einer Beanstandung des Textes als solchem gegeben, ihm aber nicht die Bekräftigung seiner bisherigen Anträge zur Obliegenheit gemacht. In diesem Sinne wird der Wortlaut der Regel 58 (4) EPÜ in der Entscheidung T 390/86 (oben IV.) ausgelegt. Innerhalb der Rechtsprechung der Beschwerdekammern stehen sich somit zwei verschiedene Auslegungen gegenüber. Dies zeigt schon, daß eine sichere Auslegung der Regel 58 (4) EPÜ nicht aus ihrem Wortlaut allein gewonnen werden kann.

2.3 Auch in der Literatur sind Zweifel an der Anwendung der Regel 58 (4) EPÜ gemäß ihrem Wortlaut geäußert worden (siehe Van Empel, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, Nr. 481, Seite 224). Dort wird gesagt, daß diese Regel der Rechtslage nicht entspreche, weil Patentinhaber und Einsprechender ganz verschiedene Rechtsstellungen haben und daher ihr Widerspruch verschiedenen Charakter und verschiedene Rechtsfolgen hat. Bei Widerspruch des Patentinhabers könne das Verfahren nicht nur - wie in Regel 58 (5) EPÜ gesagt - fortgesetzt werden; im Hinblick auf Art. 113 (2) EPÜ müsse es fortgesetzt werden. Auf den Widerspruch des Einsprechenden hingegen könne es fortgesetzt werden, falls seine Äußerung als beachtlich angesehen wird. Im übrigen

dard form (see V. above), a response may reasonably be expected from the opponents in the event of their disproving the text. It has not therefore been overlooked that the Latin dictum is subject to the proviso "... ubi loqui debuit" ("... when he ought to have spoken"; Digesten, loc. cit.). Where the opponents adhere to their previous position - normally revocation of the patent - they thus have to submit observations according to this line of argument which is lent substance by the wording of Rule 58 (4) EPC. The formulation "... shall invite them to state their observations ..." can be understood to mean that not only may they make observations but observations are called for and expected if the opponents maintain their request for relief (normally revocation). It has to be said in decision T 244/85's favour that this interpretation is supported by the fact that the opponents are expected to approve the amended "text of the patent", which can be understood to mean more than just the wording of the text, namely the patent as such with its substantive content (see also Article 113 (2) EPC).

2.2 On the other hand, Rule 58 (4) EPC can also be given a strictly literal interpretation to the effect that it is merely a matter of the parties' approval of "the text". In other words the opponent is being asked in particular whether he considers that the text inadmissibly extends the subject-matter (infringement of Article 123 (2) or (3) EPC). According to this line of reasoning the opponent is simply being given an opportunity to raise objections to the text as such; he is not being required to reaffirm his previous requests. The wording of Rule 58 (4) EPC was interpreted in this way in decision T 390/86 (see IV. above). Within Board of Appeal case law we therefore have two different interpretations, which shows that Rule 58 (4) EPC cannot reliably be interpreted on its wording alone.

2.3 In the literature too, doubts have been expressed about interpreting Rule 58 (4) EPC on the basis of its wording (see Van Empel, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, No. 481, page 224). According to that source, Rule 58 (4) does not reflect the true situation in law because the patent proprietor and opponent are legally in quite different positions and their objections are therefore different in nature and have different legal consequences. In the case of objection by the patent proprietor the proceedings not only may be continued as stated in Rule 58 (5) EPC, but in view of Article 113 (2) EPC they must be continued. In the case of objection by the opponent, on the other hand, the proceedings may be continued if what he has to say is felt to

sur le formulaire conformément à la règle 58 (4) (cf. point V. supra), on est raisonnablement en droit d'attendre de l'opposant qu'il réponde en cas de désaccord. Il est donc tenu compte du fait que l'adage latin ne vaut qu'avec la réserve suivante: "... ubi loqui debuit" (... alors qu'il aurait dû parler; loc. cit. Digesten). Si l'opposant s'en tient à ce qu'il avait demandé jusque-là - c'est-à-dire normalement la révocation du brevet -, on considère par conséquent qu'il est tenu de répondre. Le texte de la règle 58 (4) CBE peut tout à fait suggérer qu'il existe une telle obligation. L'expression "... invite à présenter leurs observations..." peut être interprétée en ce sens que non seulement il est offert à l'opposant la possibilité de présenter ses observations, mais encore que l'on attend de lui et qu'on exige qu'il présente ses observations dans le cas où il s'en tient à ce qu'il avait demandé jusque-là, c'est-à-dire normalement la révocation du brevet. En ce qui concerne la décision T 244/85, il faut reconnaître que le fait que l'on attende un accord sur la modification du "texte du brevet" plaide également en faveur de cette interprétation. Par "texte du brevet", on peut comprendre non seulement la simple rédaction du texte, mais aussi le contenu même du brevet en tant que tel (cf. également art. 113 (2) CBE).

2.2 En revanche, même si l'on donne de la règle 58 (4) CBE une interprétation purement littérale, on peut tout aussi bien considérer qu'il ne s'agit que d'établir l'accord des parties "sur le texte". Dans ce cas, il serait notamment demandé à l'opposant si le texte constitue à ses yeux une extension inadmissible (en contradiction avec l'article 123 (2) ou (3) CBE). L'opposant se verrait donc simplement offrir la possibilité de contester le texte en tant que tel, sans par contre qu'il lui soit fait obligation de réitérer ses conclusions précédentes. Telle est l'interprétation donnée du texte de la règle 58 (4) CBE dans la décision T 390/86 (point IV. supra). Deux interprétations divergentes du texte de cette règle s'opposent donc dans la jurisprudence des chambres, ce qui montre qu'il n'est pas possible, si l'on considère uniquement la lettre même de ce texte, d'en donner une interprétation sûre.

2.3 La doctrine, elle aussi, a mis en doute le bien-fondé d'une application littérale de la règle 58 (4) CBE. Van Empel (*The Granting Of European Patents*, Leyden 1975, point 481, p. 224) a fait observer que les dispositions de cette règle ne correspondent pas à la situation juridique, parce que la position du titulaire du brevet et celle de l'opposant sont tout à fait différentes et que, de ce fait, leur désaccord revêt un caractère différent et produit des effets juridiques différents. Si c'est le titulaire du brevet qui marque son désaccord, la procédure non seulement "peut" être poursuivie - comme le prévoit la règle 58 (5) CBE -, mais, même, eu égard à l'article 113 (2) CBE, "doit" être poursuivie. Si le désaccord émane par contre de l'opposant, la procédure

komme es auf einen Widerspruch des Einsprechenden überhaupt nicht an.

2.4 Die Mehrdeutigkeit des Wortlauts der Regel 58 (4) EPU und die vorstehenden Ausführungen erlauben zunächst den Schluß, daß man den Text von Regel 58 (4) EPU nicht so auslegen kann, als sei dem Einsprechenden der Widerspruch zur Obliegenheit gemacht. Eine Wertung des Schweigens als Zustimmung käme praktisch einer Wertung als Rücknahme des Einspruchs gleich. In das Schweigen würde somit ein Verzicht auf das Beschwerderecht hineingelegt. Rechtsverzicht darf aber nicht ohne weiteres vermutet werden: "*A jure nemo recedere praesumitur*".

3. Eine Wertung des Schweigens als Verzicht würde auch einer systematischen Auslegung des Übereinkommens widersprechen. Sie würde nämlich nicht in Einklang stehen mit der Gesetzessprache des Übereinkommens (3.1) und der Art und Weise, wie das Übereinkommen Rechtsverluste behandelt (3.2).

3.1 Soll die Rechtsfolge einer Unterlassung ein Rechtsverlust sein, so wird dies - entsprechend der allgemeinen Gesetzesteknik des Übereinkommens - ausdrücklich gesagt. Hierzu gibt es die zahlreichen Beispiele von Rechtsverlusten, die auf einer Fiktion beruhen. Auch Art. 122 (1) und Regel 69 (1) gehen davon aus, daß Rechtsverlust als Rechtsfolge ausdrücklich geregelt ist.

3.2 Eine Wertung des Schweigens des Einsprechenden im Rahmen der Anwendung von Regel 58 (4) EPU als Rechtsverlust läßt sich auch in das Übereinkommen kaum einordnen: Regel 69 Absätze 1 und 2 EPU wären anzuwenden, bevor die Entscheidung des Formalprüfers über die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Umfang ergehen kann. Die Anwendbarkeit von Art. 122 EPU wäre im Hinblick auf die Entscheidung G 1/86 "Wiedereinsetzung des Einsprechenden/VOEST" (ABI. EPA 1987, 447) zu prüfen.

4. Ferner ist zu bedenken, daß für jedwede Auslegung der Ausführungsordnung im Hinblick auf Art. 164 (2) EPU der Grundsatz der konventionkonformen Auslegung gilt. Danach ist derjenigen Auslegung der Ausführungsordnung der Vorzug zu geben, die am ehesten den Grundsätzen des Übereinkommens entspricht. Ein Grundsatz des Übereinkommens aber ist die Gewährung von Rechtsschutz durch mindestens eine richterliche Instanz. Dieser Grundsatz hat in Vertragsstaaten sogar verfassungsmäßigen Rang. Daher ist es geboten, die Ausführungsordnung so auszulegen, daß durch die Anwendung von Regel 58 (4) EPU das Beschwerderecht nach Art. 106 und 107 EPU nicht beeinträchtigt wird.

be significant. Apart from that an objection by the opponent carries no weight.

2.4 The ambiguous wording of Rule 58 (4) EPC and the foregoing remarks would at first sight, then, seem to indicate that the text of Rule 58 (4) EPC cannot be construed as meaning that the opponent is required to state his objections. To regard silence as betokening consent would be tantamount to withdrawal of the opposition with consequent surrender of the right to appeal. Surrender of a right cannot, however, be simply presumed: *A jure nemo recedere praesumitur*.

3. Deeming silence to be equivalent to surrender would also be inconsistent with the logic of how the Convention operates, since it would be at odds with its basic drafting philosophy (3.1) and with the way in which it deals with losses of rights (3.2).

3.1 Where the legal consequence of an omission is to be a loss of rights, this is expressly stated - in line with the Convention's general drafting philosophy. There are numerous examples of cases where loss of rights is based on an assumption. Article 122 (1) and Rule 69 (1) also assume that loss of rights as a legal consequence is expressly stipulated.

3.2 To impose loss of rights as a penalty for an opponent's silence in connection with Rule 58 (4) EPC is also scarcely compatible with the logic of the Convention: Rule 69 (1) and (2) EPC would have to be applied before the formalities officer could issue his decision maintaining the patent in the amended form. The applicability of Article 122 EPC would have to be considered in the light of decision G 1/86 "Re-establishment of rights of opponent/VOEST" (OJ EPO 1987, 447).

4. It also has to be remembered that under Article 164 (2) EPC the Implementing Regulations must always be interpreted in the light of the Convention. Consequently, the interpretation of the Implementing Regulations which corresponds most closely to the principles of the Convention prevails. It is a principle of the Convention, however, that parties' rights are safeguarded by the possibility of appeal to at least one higher-ranking tribunal. In the Contracting States this principle is even constitutionally guaranteed. The Implementing Regulations should therefore be construed in such a way that Rule 58 (4) is not allowed to interfere with the right of appeal under Articles 106 and 107 EPC.

"peut" être poursuivie lorsqu'on estime que ses observations méritent d'être prises en considération, mais sinon peu importe que l'opposant marque ou non son désaccord.

2.4 L'ambiguïté du libellé de la règle 58 (4) CBE et les commentaires qui précèdent donnent à penser au premier abord qu'il n'est pas possible d'interpréter le texte de la règle 58 (4) CBE comme faisant obligation à l'opposant de marquer son désaccord. Considérer que le silence a valeur de consentement signifierait en effet que l'on estime que l'opposant qui se tait retire en fait son opposition et renonce ainsi à son droit de recours. Or la renonciation à un droit ne peut être purement et simplement présumée: "*A jure nemo recedere praesumitur*".

3. Considérer que le silence équivaut à une renonciation serait également une interprétation contraire à la logique interne de la Convention. En effet, une telle interprétation ne serait pas en accord avec la technique juridique utilisée par la Convention (cf. ci-après, point 3.1), ni avec les modalités selon lesquelles sont traitées les pertes de droits dans la Convention (cf. ci-après, point 3.2).

3.1 Si l'omission d'un acte a pour effet juridique une perte de droit, la Convention le prévoit explicitement, comme le veut la technique juridique générale qu'elle a adoptée. On peut citer à cet égard les nombreux cas dans lesquels elle prévoit qu'un droit est réputé perdu. Il est également admis à l'article 122 (1) et à la règle 69 (1) que la perte de droit en tant qu'effet juridique est une question qui est réglée expressément dans la Convention.

3.2 Estimer dans le cadre de l'application de la règle 58 (4) CBE que le silence de l'opposant doit être sanctionné par une perte de droit serait en outre une interprétation difficilement conciliable avec les autres dispositions de la Convention; elle impliquerait qu'il soit fait au préalable application des dispositions de la règle 69 (1) et (2) CBE pour que l'agent des formalités puisse rendre la décision de maintenir le brevet dans sa forme modifiée. Il y aurait lieu alors de se demander si l'article 122 CBE est applicable, eu égard aux principes énoncés dans la décision G 1/86 "Rétablissement dans ses droits d'un opposant/NOEST" (JO OEB 1987, 447).

4. On observera en outre que, vu le principe posé à l'article 164 (2) CBE, toute interprétation du règlement d'exécution doit être conforme à la Convention. En conséquence, c'est à l'interprétation du règlement d'exécution la plus conforme aux principes de la Convention qu'il convient de donner la préférence. Or la Convention pose en principe qu'une protection juridique doit pouvoir être accordée par au moins une instance judiciaire. Dans certains Etats contractants, ce principe a même valeur constitutionnelle. Aussi convient-il d'interpréter le règlement d'exécution de manière à ce que l'application de la règle 58 (4) CBE n'affecte pas le droit de recours institué par les articles 106 et 107 CBE.

5. Die teleologische Auslegung, also die Auslegung nach dem Sinn und Zweck des Verfahrens nach Regel 58 (4) EPÜ führt zum selben Ziel. Damit kann die auf die konkrete Rechtsfrage zu gebende Antwort aus dem Gesamtzusammenhang des Übereinkommens überprüft werden.

5.1 Die Auslegung der Regel 58 (4) EPÜ dahin, daß Schweigen des Einsprechenden einen Verlust seines Beschwerderechts bedeutet, ist das Ergebnis eines Verständnisses dieser Regel, wonach, das Verfahren nach Regel 58 (4) EPÜ von der Erstinstanz verstanden wird als ein formalisierter, obligatorischer Verfahrensabschluß, wie er immer zu vollziehen ist, wenn das Patent nach Art. 102 (3) EPÜ in geändertem Umfang aufrechterhalten werden soll. Folgende Überlegungen rechtfertigen Zweifel hieran.

5.1.1 Was zunächst den Patentinhaber anbelangt, so erscheint es zweifelhaft, ob er auch dann, wenn er selbst die beabsichtigte Neufassung des Patents vorgeschlagen und ausdrücklich beantragt hat, noch einmal aufgefordert werden soll, zu widersprechen, wenn er mit seinem eigenen Antrag nicht einverstanden ist.

5.1.2 Mit Blick auf den Einsprechenden fragt man sich, was ein formalisierter Verfahrensabschluß soll, wenn der Einsprechende durch den Einspruch selbst und durch alle seine Argumentationen und Anträge vielfach bekundet hat, daß er in erster Linie den Widerruf des Patents schlechthin begehrt, und wenn er außerdem ausreichend Gelegenheit zur Äußerung dazu hatte, ob er in der beabsichtigten Fassung eine unzulässige Erweiterung sieht.

5.1.3 Da Art. 116 (4) EPÜ bei mündlicher Verhandlung die Verkündung der Entscheidung als Regel ansieht, muß man sich fragen, ob diese Verkündung bei Aufrechterhaltung des Patents in beschränktem Umfang durch einen formalisierten, schriftlichen Abschluß des Verfahrens verzögert werden soll, obwohl alle verfahrensmäßigen Rechte der Beteiligten voll gewahrt sind.

5.1.4 Auch die Überlegung, wohin eine solche Art der Anwendung von Regel 58 (4) EPÜ führen kann, rechtfertigt Zweifel. Begnügt sich der Einsprechende nicht mit einem einfachen Widerspruch, sondern macht er auch Bemerkungen zur Fassung (vgl. Regel 58 (5) EPÜ) oder legt er gar relevante neue Entgegenhaltungen vor (vgl. Art. 114 (2) EPÜ), so kann das Verfahren fortgesetzt werden, und es kommt erneut zur Anwendung von Regel 58 (4) EPÜ. Allein die einmalige Anwendung erfordert wohl gut vier Monate. Der Einsprechende wäre in der Lage, den Abschluß des Verfahrens erheblich zu verzögern, da jede neue Text-Korrektur eine neue Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ zur Folge hätte und neue, relevante Entgegenhaltungen sogar zur Wiederaufnahme des Verfahrens führen könnten.

5. The teleological interpretation, that is to say interpretation in the light of the sense and purpose of the procedure under Rule 58 (4) EPC, leads to the same goal. It enables possible rulings on the specific point of law to be tested against the overall context of the Convention.

5.1 The interpretation of Rule 58 (4) EPC which results in an opponent's forfeiting his right to appeal by virtue of his silence follows from the department of first instance construing the procedure pursuant to Rule 58 (4) EPC as a mandatory formality, terminating the proceedings, which must always be performed if the patent is to be maintained as amended under Article 102 (3) EPC. The following considerations justify doubts on this question.

5.1.1 First of all, as far as the patent proprietor is concerned, if he himself has proposed and expressly requested the new version of the patent but no longer stands by his request, it seems doubtful whether he needs to be asked again to voice his disapproval.

5.1.2 As regards the opponent, one has to ask what purpose is served by a formality terminating the proceedings if, by filing the opposition itself and in his repeated submissions and requests, the opponent has made it abundantly clear that his prime aim is simply to have the patent revoked and if he has besides had sufficient opportunity to say whether he regards the text in which the patent is to be maintained as extending the subject-matter inadmissibly.

5.1.3 Since it is the normal practice under Article 116 (4) EPC for the decision to be delivered during oral proceedings, where these are held, one likewise has to ask what purpose is served, in the case of the patent being maintained in a limited form, by postponing its delivery in the interests of bringing the proceedings to a close by means of a written formality, when the procedural rights of the parties have clearly been fully safeguarded.

5.1.4 The further implications of applying Rule 58 (4) EPC in this way also give cause for doubt. If the opponent is not content with a simple objection but also makes comments on the text (cf. Rule 58 (5) EPC) or even submits new relevant citations (cf. Article 114 (2) EPC), the proceedings can be continued and the whole Rule 58 (4) EPC procedure has to be repeated. Just applying this rule once requires a good four months. The opponent would be in a position to delay conclusion of the proceedings considerably, since each new correction to the text would result in a new communication pursuant to Rule 58 (4) EPC and new relevant citations could even mean that the proceedings would have to be resumed.

5. L'interprétation téléologique, c'est-à-dire l'interprétation en fonction du sens et de la finalité de la procédure prévue par la règle 58 (4) CBE aboutit aux mêmes conclusions. La réponse à donner à la question juridique concrète qui se pose peut ainsi être revue à la lumière du contexte d'ensemble de la Convention.

5.1 L'interprétation de la règle 58 (4) CBE qui veut que l'opposant perde son droit de recours s'il garde le silence résulte d'une conception de cette règle selon laquelle la première instance voit dans la procédure prévue à la règle 58 (4) CBE une formalité obligatoire pour la clôture de la procédure, qui doit toujours être respectée, s'il y a lieu de maintenir le brevet dans sa forme modifiée, conformément à l'article 102 (3) CBE. Les considérations qui suivent permettent de douter du bien-fondé de cette interprétation.

5.1.1 S'agissant tout d'abord du titulaire du brevet, on ne voit guère pourquoi, s'il a lui-même proposé et expressément souhaité le nouveau texte envisagé pour la délivrance du brevet, il faudrait l'inviter de nouveau à marquer son désaccord pour le cas où il n'approuverait pas ce qu'il a lui-même demandé.

5.1.2 S'agissant de l'opposant, on peut s'interroger sur l'utilité d'une telle formalité pour la clôture de la procédure dès lors que l'opposant a fait savoir de maintes manières, tant par son opposition même que par tous ses arguments et par les conclusions qu'il a formulées, qu'il demande avant tout la révocation pure et simple du brevet, et qu'il a eu en outre largement la possibilité de faire savoir s'il considérait ou non le texte envisagé comme une extension inadmissible.

5.1.3 Le prononcé de la décision étant de règle à l'issue d'une procédure orale, ainsi qu'il ressort de l'article 116 (4) CBE, il y a lieu de se demander s'il est bien nécessaire dans le cas du maintien du brevet dans sa forme limitée de retarder ce prononcé en instituant des formalités écrites de clôture de la procédure, alors que tous les droits des parties en matière de procédure sont pleinement sauvegardés.

5.1.4 Si l'on considère par ailleurs à quoi peut conduire une telle application de la règle 58 (4) CBE, des doutes sont là encore permis. Si l'opposant ne se contente pas de manifester son désaccord et qu'il présente en outre des observations sur le texte (cf. règle 58 (5) CBE), ou même fait valoir des antériorités nouvelles et pertinentes (cf. article 114 (2) CBE), la procédure peut être poursuivie, et il est de nouveau fait application de la règle 58 (4) CBE. Or une application de cette règle prend bien quatre mois à elle seule, ce qui permettrait donc à l'opposant de retarder considérablement la clôture de la procédure, puisque toute nouvelle correction apportée au texte nécessiterait l'établissement d'une nouvelle notification conformément à la règle 58 (4) CBE et que des antériorités nouvelles et pertinentes pourraient même entraîner la reprise de la procédure.

5.2 Die Vorbereitenden Arbeiten hingegen zeigen, daß Regel 58 (4) EPÜ so, wie sie in die Praxis der Erstinstanz des EPA umgesetzt wurde, vom Gesetzgeber nicht gewollt war.

5.2.1 Aus dem "Bericht über die 11. Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 28. Februar bis 3. März 1972 in Luxemburg (Dok. BR/177/72 vom 13. April 1972, Seite 29 Nr. 60) ergibt sich, daß man analog zu Art. 97 und Regel 51 EPÜ auch Art. 102 (3) EPÜ um eine Regel ergänzen wollte, aus der sich ergibt, "welches die Rechtsfolgen sind, wenn der Patentinhaber (oder der Einsprechende) mit der beabsichtigten geänderten Fassung des Patents nicht einverstanden sind". Sodann ist gesagt: "Einige Delegationen meinten, ein Widerspruchsrecht gegen die Erteilung dürfe nur dem Patentinhaber zustehen; der Einsprechende dagegen könne ein solches Recht nicht haben; allerdings stehe ihm gegen die Erteilung des endgültigen Patents die Beschwerde offen. Andere Delegationen wollten ein Widerspruchsrecht auch dem Einsprechenden ... zuerkennen. Kompromißweise einigte sich die Arbeitsgruppe auf eine Fassung, nach welcher das Europäische Patentamt berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, das Einspruchsverfahren fortzusetzen, wenn ein Beteiligter mit der beabsichtigten Fassung des Patents nicht einverstanden ist."

5.2.2 Nach den Vorbereitenden Arbeiten sollte Regel 58 (4) EPÜ somit primär im Hinblick auf den Patentinhaber und nur akzessorisch auch für den Einsprechenden eine Regelung bringen. Im Hinblick auf den Patentinhaber sollte die Situation verfahrensrechtlich geregelt werden, die eintritt, wenn die Einspruchsabteilung eine geänderte Fassung beabsichtigt, hierzu aber das Einverständnis des Patentinhabers noch nicht vorliegt. Dies zeigt auch der Ausdruck "Widerspruchsrecht". Hat der Patentinhaber selbst die Fassung des Patents ausdrücklich beantragt, so ist kein Raum mehr für ein "Widerspruchsrecht". Eine Anwendung von Regel 58 (4) EPÜ erübrigt sich.

5.2.3 Eine derartige Einschränkung des Anwendungsbereichs von Regel 58 (4) EPÜ widerspricht auch nicht Art. 102 (3) EPÜ. Dort wird zwar gesagt, daß "gemäß der Ausführungsordnung" feststehen muß, daß der Patentinhaber mit der Fassung einverstanden ist. Sinn dieser Formulierung, die den Einsprechenden nicht erwähnt, kann aber kaum sein, daß die nach Art. 113 (2) EPÜ zwingend notwendige Billigung des Patentinhabers auch dann, wenn sie bereits vorliegt, erneut "gemäß der Ausführungsordnung" einzuholen ist. Auch andere verfahrensrechtliche Vorschriften des Übereinkommens kennen eine solche Rückbeziehung auf die Ausführungsordnung, so Art. 91 (2), Art. 96 (2), Art. 97 (2) a), Art. 101 (2) und Art. 110 (2) EPÜ. Damit ist aber nicht gesagt, daß eine Regel der Ausführungsordnung auch dann noch zu vollziehen ist, wenn ihr Normzweck bereits erfüllt ist. Verfahrensnormen zur Herbeiführung gesetzlicher Erfordernisse werden nur

5.2 The *travaux préparatoires*, on the other hand, show that it was not the legislator's intention for Rule 58 (4) EPC to be applied as it has been by the EPO's departments of first instance.

5.2.1 It is clear from the "Report on the 11th Meeting of Working Party I from 28 February to 3 March 1972 in Luxembourg" (BR/177/72 dated 13 April 1972, page 29, point 60) that in the same way as with Article 97 and Rule 51 EPC it had also been the intention to clarify Article 102 (3) EPC by means of a rule stating "the legal consequences of the proprietor of the patent (or the opponent) not being in agreement with the amended form of the patent". It goes on to say: "Some delegations considered that only the proprietor of the patent should have the right to object to the grant of the patent; that the opponent should have no such right; but that the opponent should be able to appeal against the grant of the patent in its final form. Other delegations, on the other hand, were in favour of the opponent ... also having the right to object. The Working Party agreed on a compromise solution whereby the European Patent Office is entitled, but not obliged, to continue the opposition proceedings where a party expresses disapproval of the text in which it is intended to maintain the patent."

5.2.2 According to the *travaux préparatoires* Rule 58 (4) EPC was therefore designed primarily with the patent proprietor in mind and only incidentally the opponent. As regards the patent proprietor, the rule was intended to lay down the procedure to be followed where the Opposition Division intends to maintain the patent with an amended text to which the patent proprietor has not yet given his approval. This is also evident from the expression "right to object". If the amended text emanates from the patent proprietor himself a "right to object" no longer makes sense. Application of Rule 58 (4) EPC is therefore superfluous.

5.2.3 Nor does restricting the application of Rule 58 (4) in this way contravene Article 102 (3) EPC. The latter article does say that it must be established, "in accordance with the provisions of the Implementing Regulations", that the proprietor of the patent approves the text. However, the sense of this wording, which makes no mention of the opponent, can hardly be that the patent proprietor's approval needed under Article 113 (2) EPC has to be obtained again "in accordance with the provisions of the Implementing Regulations" when it has already been given. Other procedural provisions in the Convention also refer in this way to the Implementing Regulations, (Articles 91 (2), 96 (2), 97 (2) (a), 101 (2) and 110 (2) EPC for example). That does not mean to say, however, that a rule in the Implementing Regulations still has to be complied with when its legislative purpose has already been fulfilled. Procedural rules to bring about compliance

5.2 Or il ressort des travaux préparatoires à la CBE que l'application qui a été ainsi faite de la règle 58 (4) CBE par les premières instances de l'OEB ne peut avoir été dans les intentions des auteurs de la Convention.

5.2.1 Il ressort du "rapport sur la 11^e réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972" (doc. BR/177/72 du 13 avril 1972, page 29, point 60) qu'il était prévu de compléter également l'article 102 (3) CBE, par analogie avec l'article 97 et la règle 51 CBE, par une règle précisant "les conséquences juridiques du désaccord du titulaire du brevet (ou de l'opposant) sur la rédaction modifiée du texte du brevet". Il est ensuite expliqué dans ledit rapport que "certaines délégations ont estimé que le droit de s'opposer au texte dans lequel le brevet sera délivré à l'issue de la procédure d'opposition ne devrait être reconnu qu'au titulaire du brevet; par contre, l'opposant ne pourrait jouir d'un tel droit; il aurait toutefois la faculté de déposer un recours contre la délivrance du brevet définitif. D'autres délégations ont souhaité, par contre, que le droit d'opposition soit également reconnu à l'opposant ... A titre de compromis, le Groupe a accepté un texte qui prévoit que l'Office européen des brevets a le droit, mais non l'obligation, de poursuivre la procédure d'opposition lorsqu'une partie intéressée n'est pas d'accord avec le texte envisagé pour le brevet."

5.2.2 Il ressort donc des travaux préparatoires que la règle 58 (4) CBE visait à instituer un régime applicable au premier chef au titulaire du brevet et, également, mais de manière purement accessoire, à l'opposant. S'agissant du titulaire du brevet, la règle visait à fixer la procédure à suivre dans le cas où la division d'opposition envisage un texte modifié sans avoir encore obtenu l'accord du titulaire du brevet à ce sujet. C'est bien ce que montre l'emploi de l'expression "droit de s'opposer au texte". Si c'est le titulaire du brevet qui a lui-même expressément demandé l'adoption de ce texte du brevet, le "droit de s'opposer au texte" n'a plus de sens. Il est alors superflu d'appliquer la règle 58 (4) CBE.

5.2.3 Une telle limitation du domaine d'application de la règle 58 (4) CBE n'est pas non plus en contradiction avec l'article 102 (3) CBE. S'il est prévu à cet article que "conformément aux dispositions du règlement d'exécution", il doit être établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte, une telle formulation, qui ne mentionne pas l'opposant, ne peut toutefois guère signifier qu'il est nécessaire d'obtenir une nouvelle fois, "conformément aux dispositions du règlement d'exécution", l'accord du titulaire du brevet, présenté comme absolument obligatoire à l'article 113 (2) CBE, alors que cet accord a déjà été donné. Dans d'autres dispositions en matière de procédure figurant dans la Convention, il est également fait référence au règlement d'exécution, par exemple dans les articles 91 (2), 96 (2), 97 (2) a), 101 (2) et 110 (2) CBE, mais cela ne signifie pas pour autant qu'une règle du règlement d'exécution doit être appliquée même

gebraucht, wenn die Erfordernisse noch nicht erfüllt sind (vgl. z. B. die Entscheidung T 317/86 "Titel der Erfindung/SMIDTH" (ABl. EPA 1988, 464).

5.2.4 Hinsichtlich des Einsprechenden bleibt festzustellen, daß er selbstverständlich zu jedweder Neufassung des Patents rechtliches Gehör nach Art. 113 (1) EPÜ hat, insbesondere ob diese Fassung nicht eine unzulässige Erweiterung i. S. v. Art. 123 (2) oder (3) EPÜ darstellt. Im Rahmen der Anwendung von Regel 58 (4) EPÜ aber ist die Anhörung des Einsprechenden nur akzessorisch, sie "läuft mit". Wenn diese Regel angewendet und damit dem Patentinhaber eine Möglichkeit des Widerspruchs gegeben wird, so erhält auch der Einsprechende eine Möglichkeit dazu, aus seiner Sicht zu widersprechen. Wie schon in der Literatur (oben 2.3) dargelegt, hindert ein Widerspruch des Einsprechenden aber den Abschluß des Verfahrens nicht. Daher kann er auch keine Pflicht zum Widerspruch haben. Er hat nur die Gelegenheit, die beabsichtigte Fassung, z. B. als unzulässige Erweiterung, zu beanstanden. Diese Gelegenheit sollte - wie die zitierte Stelle aus den Vorbereitenden Arbeiten zeigt - zum Beschwerderecht des Einsprechenden hinzutreten, keineswegs aber zu dessen Verlust führen.

6. Aus den grundlegenden Verfahrensvorschriften des Übereinkommens, nämlich Art. 113 (1) und (2) sowie Art. 102 (3), läßt sich daher in Verbindung mit den Vorbereitenden Arbeiten die Regel 58 (4) EPÜ auch allgemein nach dem ihr im Übereinkommen zukommenden Sinn und Zweck auslegen. Dementsprechend bedarf es einer Anwendung von Regel 58 (4) EPÜ nicht, wenn das ausdrückliche Einverständnis des Patentinhabers zu der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent nach Art. 102 (3) EPÜ aufrechtzuerhalten beabsichtigt, bereits vorliegt. Unabhängig davon muß der Einsprechende in einer nach den Umständen ausreichenden Weise Gelegenheit gehabt haben oder noch erhalten, zum Text einer beabsichtigten Neufassung des Patents Stellung zu nehmen. Diese Gelegenheit kann ihm, insbesondere im schriftlichen Verfahren, im Rahmen einer Anwendung von Regel 58 (4) EPÜ gegeben werden.

7. Die Wortauslegung von Regel 58 (4) EPÜ, ihre systematische Auslegung und die Anwendung des Grundsatzes der konventionskonformen Auslegung der Ausführungsordnung führen somit zu einer Bejahung der gestellten Rechtsfrage. Die Große Beschwerdekammer kommt zu diesem Ergebnis auch deswegen, weil sie Sinn und Zweck der Regel 58 (4) EPÜ anders sieht als die Erstinstanz. Die Kammer versteht aber, daß die Erstinstanz zu ihrem Verständnis dieser Regel kommen konnte - ausgehend von der Praxis der Zwischenentscheidung im Falle ei-

with statutory requirements are used only if the requirements have not yet been met (cf. for example decision T 317/86 "Title of invention/SMIDTH" (OJ EPO 1988, 464; headnote).

5.2.4 As regards the opponent, it has to be said that he does of course have the right under Article 113 (1) EPC to comment on any new wording of the patent, especially as to whether it extends the subject-matter inadmissibly within the meaning of Article 123 (2) or (3) EPC. In the context of the application of Rule 58 (4) EPC, however, hearing of the opponent is a purely incidental matter of routine. If this rule is applied, thus giving the patent proprietor an opportunity to object to the text, the opponent is also given the chance to state any objections that he may have. As pointed out in the literature (see 2.3 above), an objection from the opponent does not, however, prevent closure of the proceedings. It follows, therefore, that he is not obliged to voice his objections. He merely has an opportunity to object to the proposed text, for example on the grounds that it extends the subject-matter inadmissibly. This opportunity should be additional to the opponent's right of appeal - as is clear from the extract from the *travaux préparatoires* - but on no account result in its loss.

6. From the procedural provisions of the Convention on which it is based - Articles 113 (1) and (2) and 102 (3) - and in conjunction with the *travaux préparatoires*, Rule 58 (4) EPC can therefore also be interpreted generally by reference to the sense and purpose attributed to it in the Convention. Accordingly, Rule 58 (4) EPC does not need to be applied when the patent proprietor has already given his express approval of the text in which the Opposition Division intends to maintain the patent in accordance with Article 102 (3) EPC. Irrespective of this, the opponent must have had - or be given - sufficient opportunity, according to the circumstances, of commenting on the new text. He can be given this opportunity, especially where the written procedure is being used, through the application of Rule 58 (4) EPC.

7. From the literal wording of Rule 58 (4) EPC, its interpretation by reference to the general logic of the Convention and application of the principle that the Implementing Regulations must be construed in the light of the Convention, the Enlarged Board of Appeal therefore concludes that the question referred to it must be answered in the affirmative. It does so *inter alia* because it sees the sense and purpose of Rule 58 (4) EPC differently from the departments of first instance. The Board understands, however, how the departments of first instance arrived at their interpretation of

lorsque le but qu'elle poursuit a déjà été atteint. Les règles de procédure qui visent à faire observer les exigences de la Convention ne doivent jouer que lorsque ces exigences ne sont pas encore remplies (cf. par exemple la décision T 317/86 "Titre de l'invention/SMIDTH" (dont le sommaire a été publié dans le JO OEB 1988, 464)).

5.2.4 S'agissant de l'opposant, reste à établir s'il a manifestement le droit, en vertu de l'article 113 (1) CBE, à être entendu chaque fois qu'il est envisagé un nouveau texte du brevet, notamment en ce qui concerne la question de savoir si ce texte constitue ou non une extension inadmissible au sens où l'entend l'article 123, paragraphes 2 ou 3 CBE. Or dans le cadre de l'application de la règle 58 (4) CBE, l'audition de l'opposant n'a qu'un caractère accessoire, on y procède "en passant". Lorsque cette règle est appliquée et qu'il est ainsi donné au titulaire du brevet la possibilité de marquer son désaccord, l'opposant se voit lui aussi offrir la possibilité de marquer son propre désaccord. Or comme cela a déjà été exposé dans la doctrine (cf. point 2.3 supra), le désaccord marqué par un opposant ne fait pas obstacle à la clôture de la procédure. Il ne peut donc être tenu de marquer son désaccord. Il a seulement la possibilité de contester le texte envisagé s'il l'estime, par exemple, qu'il constitue une extension inadmissible. Ainsi qu'il ressort du passage susmentionné des travaux préparatoires, cette possibilité devrait s'ajouter à son droit de recours, mais en aucun cas elle ne devrait entraîner la perte de ce droit.

6. Vu les dispositions de base prévues par la Convention en matière de procédure, à savoir l'article 113 (1) et (2) ainsi que l'article 102 (3), vu également les travaux préparatoires, il est donc possible aussi d'interpréter de manière générale les dispositions de la règle 58 (4) CBE, en fonction de la finalité qui leur est assignée dans le cadre de la Convention. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la règle 58 (4) CBE si le titulaire du brevet a déjà marqué expressément son accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet conformément à l'article 102 (3) CBE. Néanmoins, l'opposant doit avoir eu ou recevoir suffisamment la possibilité, compte tenu des circonstances, de prendre position sur le nouveau texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Dans le cadre de l'application de la règle 58 (4) CBE, cette possibilité peut notamment lui être offerte par voie de procédure écrite.

7. Que l'on donne de la règle 58 (4) CBE une interprétation littérale, une interprétation systématique ou que l'on applique le principe d'une interprétation du règlement d'exécution conforme à la Convention, l'on est amené ainsi à répondre par l'affirmative à la question de droit qui a été posée. Si la Grande Chambre de recours en vient à cette conclusion, c'est également parce que pour elle la finalité de la règle 58 (4) CBE n'est pas celle que reconnaît la première instance. La Chambre comprend toutefois que partant de la pratique qui consiste à rendre une déci-

ner Aufrechterhaltung des Patent im geänderten Umfang. Die Praxis der an sich ausdrücklich nicht vorgesehenen Zwischenentscheidung ermöglicht es, daß zunächst die Unanfechtbarkeit der Zwischenentscheidung abgewartet wird, und vermeidet somit, daß der Patentinhaber die Aufwendungen für das neugefaßte Patent zweimal erbringen muß. Dies hat auch der Beschwerdegegner (Patentinhaber) im vorliegenden Fall als sein Anliegen vorgetragen (oben VIII.). Die Unanfechtbarkeit der Zwischenentscheidung muß abgewartet werden, bevor die Aufforderung nach Regel 58 Absatz 5 EPÜ zur Zahlung der Druckkostengebühr und zur Vorlage der Übersetzungen ergeht. Dieses Verfahrensstadium kann mit Hilfe der hier gefundenen Auslegung der Regel 58 (4) EPÜ schnell erreicht werden. Nach mündlicher Verhandlung kann nämlich die Entscheidung in aller Regel sofort verkündet und unverzüglich abgefaßt werden. Im schriftlichen Verfahren kann dem Einsprechenden die notwendige Gelegenheit (vgl. oben 6.) zur Stellungnahme zu der von der Einspruchsabteilung beabsichtigten Neufassung des Patents auch anlässlich eines Bescheides an die Beteiligten gegeben werden. Demgegenüber bringt eine Anwendung der Regel als formalisierter, in allen Fällen obligatorischer Verfahrensschluß keine echten Arbeitseinsparungen. Die Große Beschwerdekammer hält daher ihre Auslegung der Regel 58 (4) EPÜ auch aus diesem Grund für geboten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden,

daß die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wie folgt zu beantworten ist:

Die Beschwerde eines Einsprechenden ist nicht deswegen unzulässig, weil dieser es unterlassen hat, fristgerecht auf eine Aufforderung nach Regel 58 (4) EPÜ zu der Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, Stellung zu nehmen.

this rule - based on the practice of issuing interlocutory decisions where a patent is maintained in amended form. That practice, for which there is no express provision, makes it possible to wait until the interlocutory decision can no longer be impugned, thereby avoiding a situation where the patent proprietor must incur expenses twice for the new specification. This was also put forward by the respondents (patent proprietors) in the present case as the basis for their concern (see VIII above). The invitation pursuant to Rule 58(5) EPC to pay the printing fee and to file translations must not be sent until the interlocutory decision has become final. This stage of the proceedings can quickly be reached with the help of the interpretation of Rule 58 (4) EPC given here, since following oral proceedings the decision can usually be pronounced immediately and formulated in writing without delay. In written proceedings, the issue of a communication to the parties can also be used to give the opponent the necessary opportunity (cf. 6 above) to comment on the new text in which the Opposition Division intends to maintain the patent. In contrast, applying the rule as a mandatory formality terminating all proceedings does not result in any real rationalisation. The Enlarged Board of Appeal therefore considers its interpretation of Rule 58 (4) EPC, for this reason too, to be the one appropriate.

Order

For these reasons, it is decided that:

The point of law submitted to the Enlarged Board of Appeal is to be settled as follows:

The fact that an opponent has failed, within the time allowed, to make any observations on the text in which it is intended to maintain the European patent after being invited to do so under Rule 58 (4) EPC does not render his appeal inadmissible.

sion intermédiaire en cas de maintien du brevet dans sa forme modifiée, la première instance ait pu en venir à cette interprétation. La pratique des décisions intermédiaires qui en soi n'a pas été expressément prévue permet d'attendre tout d'abord que la décision intermédiaire soit devenue définitive, ce qui évite au titulaire de devoir à nouveau exposer des frais pour la modification du texte du brevet. Tel était d'ailleurs le souhait de l'intimée (titulaire du brevet) dans le présent cas (cf. point VIII. supra). Il y a lieu d'attendre que la décision intermédiaire soit devenue définitive avant d'inviter le titulaire du brevet, conformément à la règle 58 (5) CBE, à acquitter la taxe d'impression et à produire la traduction des revendications. Grâce à l'interprétation qui vient d'être donnée de la règle 58 (4) CBE, il est possible d'atteindre rapidement ce stade de la procédure. En effet, après une procédure orale, la décision peut en règle générale être prononcée immédiatement et consignée sans délai par écrit. Par voie de procédure écrite, il peut être donné à l'opposant la possibilité, comme il se doit, (cf. point 6 supra) de prendre position sur le nouveau texte dans lequel la division d'opposition envisage de délivrer le brevet, y compris au moment où une notification est adressée aux parties. Par comparaison, l'interprétation qui voit dans l'application de la règle une formalité absolument obligatoire pour la clôture de la procédure ne conduit pas à une réelle rationalisation de la procédure. C'est également la raison pour laquelle la Grande Chambre de recours considère que son interprétation de la règle 58 (4) CBE est celle qui s'impose.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Grande Chambre de recours décide que la question de droit qui lui a été soumise doit recevoir la réponse suivante:

Le recours formé par un opposant ne peut être jugé irrecevable au motif que celui-ci, après avoir reçu l'invitation prévue par la règle 58 (4) CBE, a négligé de présenter dans le délai prescrit ses observations sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet européen.