

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER

Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer vom 5. März 1991

G 1/90

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: G. Gall
O. Bossung
C. Payraudeau
E. Persson
G. Szabo
P. van den Berg

Stichwort: Widerruf des Patents

**Artikel: 102(4) und (5), 106,112 (1) b
EPÜ**

Regel: 58 (5), 69 (1) EPÜ

**Schlagwort: "Widerruf des Patents
durch Entscheidung"- "Widerruf,
Nichterfüllung von Formerfordernis-
sen bei Aufrechterhaltung in geän-
dertem Umfang"- "Abschluß des
Einspruchsverfahrens"- "Rechtsver-
lust - Fiktionen"**

Leitsatz

*Der Widerruf eines Patents nach Arti-
kel 102 (4) und (5) EPÜ ist in Form ei-
ner Entscheidung auszusprechen*

Zusammenfassung des Verfahrens

I. Der Entscheidung der Beschwerde-
kammer 3.3.1 vom 7. Juli 1988, T 26/88.
ABI. EPA 1991, 30 lag folgender Sach-
verhalt zugrunde:

Der Patentinhaber hatte die Druckko-
stengebühr nicht rechtzeitig entrichtet.
Die Einspruchsabteilung (der Formal-
prüfer im Rahmen des ihm gemäß Re-
gel 9(3) EPÜ übertragenen Wirkungsbereichs) widerrief daraufhin das Patent gemäß Artikel 102 (4) EPÜ durch Entscheidung. Die Entscheidung wurde mit der Verspätung bei der Zahlung der Druckkostengebühr begründet. Im Beschwerdeverfahren kam die Beschwerdekammer 3.3.1 zu der Auffassung, daß bei Versäumung der Frist nach Artikel 102 (4) EPÜ der Rechtsverlust von Gesetzes wegen ("by operation of law", "automatically") eintrete (Nr 3.2 Absatz 2 sowie Nr 4 der Gründe). Das von der Einspruchsabteilung (dem Formalprüfer) als "Entscheidung" bezeichnete Dokument bedürfe der Auslegung. Es müsse als Mitteilung über den bereits eingetretenen Rechtsverlust im Sinne der Regel 69(1) EPÜ aufgefaßt werden

II. Wie die Entscheidung T 26/88 fest-
stellt, wurde nach der vorher bestehen-

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Opinion of the Enlarged Board of Appeal dated 5 March 1991

G 1/90

(Translation)

Composition of the Board

Chairman: P. Gori
Members: G. Gall
O. Bossung
C. Payraudeau
E. Persson
G. Szabo
P. van den Berg

Headword: Revocation of the patent

**Article: 102(4) and (5), 106,112(1)(b)
EPC**

Rule: 58(5), 69(1) EPC

**Keyword: "Revocation of the
patent by a decision" - "Revoca-
tion, failure to meet formal require-
ments when the patent is main-
tained as amended" - "Termination
of opposition proceedings" - "Loss
of rights - legal fictions"**

Headnote

*The revocation of a patent under
Article 102(4) and (5) EPC requires a
decision*

Summary of Proceedings

I. Decision T 26/88 of Board of Appeal
3.3.1 dated 7 July 1988 (OJ EPO 1991,
30) was based on the following facts:

The patent proprietor had not paid the printing fee in due time. The Opposition Division (in this case a formalities officer executing the duties entrusted to him under Rule 9(3) EPC) thereupon revoked the patent in a decision under Article 102(4) EPC, giving as grounds the late payment of the printing fee. In appeal proceedings, Board of Appeal 3.3.1 took the view that, where the time limit is not complied with under Article 102(4) EPC, loss of rights occurs automatically by operation of law (point 3.2, 2nd paragraph, and point 4 of the Reasons). The document referred to as a "decision" by the Opposition Division (formalities officer), required interpretation. It should be viewed as a communication concerning a loss of rights which had already occurred within the meaning of Rule 69(1) EPC.

II. Decision T 26/88 affirms that the practice has always been to revoke a

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Avis de la Grande Chambre de recours, en date du 5 mars 1991

G 1/90

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: G. Gall
O. Bossung
C. Payraudeau
E. Persson
G. Szabo
P. van den Berg

Référence: Révocation du brevet

**Article: 102(4) et (5), 106,112(1)(b)
CBE**

Règle: 58(5), 69(1) CBE

**Mot-clé: "Révocation du brevet par
voie de décision" - "Révocation,
non-respect de conditions de forme
lors du maintien du brevet sous une
forme modifiée" - "Clôture de la
procédure d'opposition" - "Perte de
droits - fictions juridiques"**

Sommaire

*La révocation d'un brevet en applica-
tion de l'article 102(4) et (5) CBE doit
être prononcée par voie de décision*

Rappel de la procédure

I. Dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision T 26/88, rendue le 7 juillet 1988 par la chambre de recours 3.3.1 (JO OEB 1991, 30) les faits étaient les suivants

La titulaire du brevet n'ayant pas acquitté la taxe d'impression dans les délais, la division d'opposition (en l'occurrence l'agent des formalités, agissant dans le cadre des compétences qui lui ont été attribuées en vertu de la règle 9(3) CBE), avait pris la décision de révoquer le brevet conformément à l'article 102(4) CBE, au motif que la taxe d'impression avait été acquittée tardivement. Au stade de la procédure de recours, la chambre de recours 3.3.1 a estimé que lorsque les délais prévus à l'article 102(4) CBE n'ont pas été respectés, la perte de droits intervient automatiquement ("automatically", "by operation of law") (cf point 3.2, paragraphe 2 et point 4 des motifs), et que le document présenté comme une "décision" par la division d'opposition (l'agent des formalités) devait être interprété comme la notification, au sens de la règle 69(1) CBE, d'une perte de droits qui avait déjà eu lieu.

II. Dans cette décision T 26/88, il a été constaté que jusqu'alors, la révocation

den Praxis der Widerruf des Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ stets durch Entscheidung ausgesprochen. Da die Alternative, nämlich der automatische Rechtsverlust, offenbar nicht in Betracht gezogen worden war, enthielten die Entscheidungen anderer Kammern - erwähnt werden die Entscheidungen T 387/88 (Kammer 3.4.1), T 35/88 (Kammer 3 2 2) sowie T 14/89, ABI. EPA 1990, 432 (Kammer 3.3.2) - keine Ausführungen zu der aufgeworfenen Rechtsfrage (vgl. T 26/88, Nr. 7 der Entscheidungsgründe)

III. Im Verfahren T 26/88 stellte der Patentinhaber den Antrag, die Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Die Kammer 3 3 1 gab diesem Antrag nicht statt. Sie ließ sich dabei von der Erwägung leiten, daß eine inzwischen eingetretene Änderung der Regel 58 (6) EPÜ einen Rechtsbehelf eingeführt habe, der weitere Rechtsverluste auf seltene Ausnahmefälle beschränke.

IV. Am 20. August 1990 legte der Präsident des Europäischen Patentamts zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung die folgenden Rechtsfragen vor:

1. Hat im Einspruchsverfahren über den Widerruf des Patents gemäß Artikel 102 (4) oder (5) EPÜ sofort eine beschwerdefähige Entscheidung (Artikel 106 EPÜ) zu ergehen, oder ist in einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ der eingetretene Rechtsverlust festzustellen?

2. Ist ein vom Amt im Rahmen eines vor ihm anhängigen Verfahrens den Verfahrensbeteiligten gemäß der Ausführungsordnung zugestelltes Schriftstück, das nach Bezeichnung, Form und Inhalt alle Elemente einer Entscheidung aufweist, in jedem Fall als eine Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ anzusehen, die mit der Beschwerde angefochten werden kann, oder kann ein solches Schriftstück auch eine nicht beschwerdefähige Mitteilung, insbesondere nach Regel 69 (1) EPÜ, darstellen?

V. Als zwei voneinander abweichende Entscheidungen gibt die Vorlage insbesondere die Entscheidungen T 14/89 und T 26/88 an. Die vorgelegten Rechtsfragen seien deshalb von grundsätzlicher Bedeutung, weil verfahrensrechtliche Grundsätze berührt werden, die für die Beteiligten und die Praxis des Amtes bestimmend sind. Eine Entscheidung über den Widerruf des Patents entspreche dem zweiseitigen Charakter des Einspruchsverfahrens. Die in den Richtlinien Teil D-VIII, 1.2.2 niedergelegte Praxis sei bis zur Entscheidung T 26/88 nicht in Zweifel gezogen worden. Auch wenn die Gefahr eines versehentlichen Rechtsverlustes bei Fristüberschreitung nach Einfügung der neuen Regel 58 (6) EPÜ die Ausnahme bleiben werde, komme

patent under Article 102(4) and (5) EPC by a decision. Since the alternative, i.e. automatic loss of rights, had apparently not been considered, the decisions of other Boards - T 387/88 (Board 3.4.1), T 35/88 (Board 3.2.2) and T 14/89 (OJ EPO 1990,432, Board 3.3.2), for example - contained no reference to the point of law in question (cf. T 26/88, point 7 of the Reasons).

III. In the proceedings relating to T 26/88 the patent proprietor filed a request that the point of law be referred to the Enlarged Board of Appeal. Board 3.3.1 rejected this request on the grounds that an amendment made to Rule 58(6) EPC in the meantime had introduced a legal remedy restricting further losses of rights to very exceptional cases

IV. On 20 August 1990 the President of the European Patent Office referred the following points of law in order to ensure uniform application of the law:

1. In opposition proceedings, does a decision to revoke a patent under Article 102(4) or (5) EPC, which is subject to appeal under Article 106 EPC, have to be delivered immediately, or should the loss of rights be noted in a communication under Rule 69(1) EPC?

2. Must a document which the Office notifies in accordance with the Implementing Regulations to the parties to proceedings pending before it and which possesses all the features of a decision by virtue of its title, form and content always be regarded as a decision within the meaning of Article 106(1) EPC against which an appeal can be filed, or can such a document also be a communication not subject to appeal, particularly under Rule 69(1) EPC?

V. The submission quotes in particular decisions T 14/89 and T 26/88 as being at variance with each other. The points of law in question were crucial because they involved procedural principles of fundamental importance to the parties and to Office practice. A decision to revoke a patent reflected the dual nature of the opposition procedure. The practice set out in the Guidelines Part D-VIII, 1.2.2 had not been called into question until decision T 26/88. Even if the risk of an inadvertent loss of rights owing to non-observance of a time limit were to remain the exception after insertion of the new Rule 58(6) EPC, there were still times when formal requirements were not complied with because the patent proprietor had no further interest in

d'un brevet en application de l'article 102(4) et (5) CBE avait toujours été prononcée par voie de décision. Comme l'autre possibilité (la perte automatique des droits) n'avait manifestement jamais été envisagée, la question de droit soulevée dans la présente espèce n'avait jamais été abordée dans les décisions rendues par d'autres chambres. La chambre a cité à ce sujet les décisions T 387/88 (chambre 3.4.1), T 35/88 (chambre 3.3.2) et T 14/89, JO OEB 1990, 432 (chambre 3.3.2) (cf. T 26/88, point 7 des motifs).

III. Dans l'affaire T 26/88, la titulaire du brevet avait demandé que la question de droit soit soumise à la Grande Chambre de recours. La chambre 3.3.1 n'a pas fait droit à cette requête, alléguant que le remède juridique institué grâce à la modification récente du paragraphe 6 de la règle 58 CBE allait rendre exceptionnelles à l'avenir de telles pertes de droits

IV. Le 20 août 1990, le Président de l'Office européen des brevets, soucieux d'assurer une application uniforme du droit, a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes

1. Dans une procédure d'opposition, la révocation du brevet en vertu de l'article 102, paragraphes 4 ou 5 CBE doit-elle être immédiatement prononcée par une décision susceptible de recours (article 106 CBE), ou la perte des droits doit-elle être constatée dans une notification établie conformément à la règle 69(1) CBE?

2. Si dans le cadre d'une procédure en instance devant lui, l'Office signifie aux parties, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, un document, qui présente de par son intitulé, sa forme et son contenu, tous les caractères d'une décision, ce document doit-il en tout état de cause être considéré comme une décision susceptible de recours, au sens de l'article 106(1) CBE, ou peut-il également constituer une notification non susceptible de recours, notamment une notification en vertu de la règle 69(1) CBE?

V. Dans le mémoire adressé à la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB a cité notamment deux exemples de décisions divergentes, la décision T 14/89 et la décision T 26/88. Selon lui, les questions de droit soumises à la Grande Chambre ont une importance fondamentale parce qu'elles concernent des règles de procédure d'une importance essentielle pour les parties et pour la pratique suivie par l'Office. La révocation du brevet par voie de décision est en accord avec le caractère contradictoire de la procédure d'opposition. La pratique décrite dans la partie D-VIII, point 1.2.2 des Directives n'a pas été contestée avant la décision T 26/88. Même si l'adjonction du nouveau paragraphe 6 de la règle 58 CBE devait rendre ex-

es weiter regelmäßig vor, daß Formerfordernisse deshalb nicht erfüllt werden, weil der Patentinhaber mittlerweile kein Interesse mehr an dem Schutzrecht habe. Der Verfahrensabschluß müsse dann auch für den Einsprechenden klarerkennbar sein.

Gründe für die Stellungnahme

Zur ersten Rechtsfrage

Der Widerruf des Patents bei nicht rechtzeitiger Vornahme von Verfahrenshandlungen

1. Diese Frage betrifft das Verfahren vor der Einspruchsabteilung in jenen Fällen, in denen bereits feststeht, daß der Patentinhaber mit einer geänderten Fassung einverstanden ist, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrecht zu erhalten beabsichtigt, der Patentinhaber es aber unterläßt, die in Artikel 102(3)b sowie (4) und (5) EPÜ in Verbindung mit Regel 58(5) EPÜ vorgeschriebenen Erfordernisse (Zahlung der Druckkostengebühr, Vorlage von Übersetzungen der geänderten Patentansprüche) rechtzeitig zu erfüllen.

Die Frist für die Vornahme dieser Verfahrenshandlungen ist in Regel 58(5) EPÜ festgelegt und beträgt drei Monate ab Zustellung der Aufforderung der Einspruchsabteilung. Mit Wirkung vom 1. April 1989 ist ein neuer Absatz 6 in die Regel 58 eingefügt worden, der eine Nachfrist von zwei Monaten ab Zustellung einer Mitteilung vorsieht, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird. Durch die neue Regelung wird sich die Zahl der Fälle, in denen ein Rechtsverlust durch eine Fristversäumung eintritt, verringern. Die grundsätzliche Frage, ob der Widerruf bei Fristversäumung durch eine Entscheidung auszusprechen ist oder ob der Rechtsverlust von Gesetzes wegen eintritt, stellt sich aber in gleicher Weise.

2. Der Patentinhaber kann den Rechtsverlust dadurch abwenden, daß er einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellt, wenn die für den Erfolg eines solchen Antrags erforderlichen Voraussetzungen (Artikel 122(1) und (2) EPÜ) vorliegen.

Wenn der Patentinhaber aber im Gegensatz zur Auffassung der Einspruchsabteilung den Standpunkt vertritt, daß er die Verfahrenshandlungen rechtzeitig vorgenommen hat, so hat er das Recht, eine Entscheidung der ersten Instanz durch eine unabhängige Rechtsmittelinstanz überprüfen zu lassen. Eine solche, den Grundsätzen eines rechtsstaatlichen Verfahrens ent-

protection. It must then also be clear to the opponent that the proceedings have been terminated.

Reasons for the Opinion

The first point of law

Revocation owing to non-observance of time limits for procedural acts

1. This point relates to opposition cases where it has already been established that the patent proprietor agrees with a revised text in which the Opposition Division intends to maintain the patent but fails to comply in due time with the requirements of Article 102(3)(b), (4) and (5) EPC in conjunction with Rule 58(5) EPC (payment of the printing fee, filing of translations of amended claims).

The time limit for performing these procedural acts is stipulated in Rule 58(5) EPC as being within three months of notification of the request by the Opposition Division. With effect from 1 April 1989 a new paragraph 6 was inserted in Rule 58 allowing a grace period of two months from notification of a communication pointing out the failure to observe the time limit. This new rule will reduce the number of cases in which a loss of rights occurs through failure to observe the time limit. But the fundamental question remains as to whether a decision is required to revoke a patent for failure to observe a time limit or whether a loss of rights occurs by operation of law.

2. The patent proprietor can prevent the loss of rights by applying for re-establishment of rights if the relevant requirements are met (Article 122(1) and (2) EPC).

If he disagrees with the Opposition Division, however, and maintains that he observed the time limits for the acts in question, he is entitled to have a decision by the department of first instance reviewed by an independent appeal authority. Such a review, carried out in accordance with the due processes of law, is provided for in Article 106 EPC. According to para-

ceptionnels à l'avenir les cas de perte de droits par inadvertance pour cause de dépassement de délais, il pourra toujours arriver que des conditions de forme ne soient pas remplies, le titulaire du brevet ayant jugé entre temps que la protection ne présente plus aucun intérêt pour lui, et dans ce cas il faudra également que l'opposant sache clairement que la procédure est close.

Motifs sur lesquels se fonde la Grande Chambre de recours

Réponse à la première question

Révocation du brevet lorsque des actes de procédure ne sont pas accomplis dans les délais

1. Cette question concerne la procédure à suivre devant la division d'opposition dans tous les cas où il est déjà établi que le titulaire du brevet est d'accord avec le texte modifié dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet, mais où il n'accomplit pas dans les délais les actes prescrits à l'article 102(3)(b), (4) et (5) CBE en liaison avec la règle 58(5) CBE (paiement de la taxe d'impression, production de la traduction des revendications modifiées).

Le délai pour accomplir ces actes de procédure est fixé par la règle 58(5) CBE, il est de trois mois à compter de la signification de la notification par laquelle la division d'opposition invite le titulaire de brevet à les accomplir. Dans le nouveau paragraphe 6 ajouté à la règle 58 avec effet à compter du 1^{er} avril 1989, il est stipulé qu'un délai supplémentaire de deux mois peut être accordé à compter de la signification de la notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé. Du fait de ces nouvelles dispositions, les cas de pertes de droits par suite d'une inobservation de délais devraient être moins nombreux. Cela ne changera cependant rien à la question de principe posée qui est de savoir si, en cas de non-observation de délais, la révocation du brevet doit être prononcée par voie de décision, ou si la perte de droits intervient d'office.

2. Le titulaire du brevet peut, en présentant une requête en *restitutio in integrum*, éviter la perte de ses droits, si les conditions sont réunies pour qu'il puisse être fait droit à sa requête (article 122(1) et (2) CBE).

Si toutefois le titulaire du brevet estime, contrairement à la division d'opposition, qu'il a effectué les actes de procédure requis dans les délais prescrits, il a le droit de demander à une instance de recours indépendante d'examiner le bien-fondé de la décision rendue par la première instance. Cette possibilité a été instituée par l'article 106 CBE conformément aux prin-

sprechende Überprüfung ist in Artikel 106 EPÜ verankert. Nach Absatz 1 dieser Bestimmung sind Entscheidungen der Einspruchsabteilungen mit der Beschwerde anfechtbar.

3. Auch in den Fällen, in denen das Europäische Patentübereinkommen den automatischen Eintritt einer Rechtsfolge (von Gesetzes wegen, "by operation of law") vorsieht, kann die vom Rechtsverlust betroffene Partei eine Entscheidung dadurch herbeiführen, daß sie einen Antrag auf Entscheidung stellt (Regel 69 (2) EPÜ). Die von der Kammer 3.3.1 in Erwägung gezogene Alternative stellt das Beschwerderecht der Partei nicht in Frage. Den Kern der Erwägungen der Entscheidung T 26/88 bilden vielmehr allgemeine Überlegungen zum Einspruchsverfahren und das Bestreben, die Bestimmungen des Übereinkommens so auszulegen, daß ein zweckgerechtes Verfahren und Rechtsicherheit erreicht wird.

4. Hierzu ist zunächst folgendes festzuhalten:

Der Wortlaut des Artikels 102 (4) und (5) EPÜ läßt den Auftrag an die Einspruchsabteilung klar erkennen, bei Nichtbeachtung bestimmter Formerfordernisse den Widerruf des Patents durch eine Entscheidung auszusprechen. Wenn ein von Gesetzes wegen eintretender Rechtsverlust ("by operation of law") beabsichtigt gewesen wäre, hätte der Gesetzgeber dies nach der im Übereinkommen hierfür einheitlich verwendeten Terminologie durch den Begriff "gilt als widerrufen" zum Ausdruck bringen können.

Zunächst ist zu untersuchen, ob diese am Wortlaut der Bestimmung orientierte Auslegung durch die Bedeutung der Worte im Zusammenhang bestätigt wird. Dies erfordert den Vergleich der in verschiedenen Verfahrensabschnitten nach dem EPÜ vorgesehenen Formen des Verfahrensabschlusses.

Abschluß des Erteilungsverfahrens

5. Für den Abschluß des Erteilungsverfahrens verwendet das EPÜ an zahlreichen Stellen Begriffe, die eine Handlung bezeichnen. Als Beispiele können genannt werden:

Artikel 91 (3) erster Satz EPÜ ("wird zurückgewiesen"); Artikel 97 (1) EPÜ ("weist zurück"); Artikel 97 (2) EPÜ ("beschließt die Erteilung"); Regel 51 (5) EPÜ ("wird zurückgewiesen")

In diesen Fällen erläßt die Prüfungsabteilung eine Entscheidung.

6. Im Erteilungsverfahren gibt es aber auch Fälle, in denen das Verfahren auf andere Weise als durch eine Entscheidung beendet wird. Dies gilt für die Zurücknahme der Patentanmeldung durch den Patentanmelder. Nicht durch Entscheidung abgeschlossen

graph 1 of this Article, an appeal lies from decisions of the Opposition Divisions

3. The party affected by a loss of rights may also apply for a decision in cases where the European Patent Convention provides for an automatic legal consequence by operation of law (Rule 69(2) EPC). The alternative considered by Board 3.3.1 does not call into question the party's right of appeal. Decision T 26/88 concerns itself rather with general issues relating to the opposition procedure, endeavouring to interpret the Convention so as to render the procedure effective and achieve legal certainty.

4. The following should be noted from the outset:

The wording of Article 102(4) and (5) EPC indicates clearly that in the event of failure to comply with specific formal requirements it is the Opposition Division's duty to revoke the patent by a decision. If a loss of rights by operation of law had been the intention, the legislator could have expressed this with the standard terminology of the Convention using the words "deemed to be revoked"

The first requirement is to establish whether the literal interpretation of the provision is confirmed by the meaning of the words in context, which will mean comparing the ways of terminating proceedings provided for at various stages under the EPC.

Termination of grant procedure

5. At numerous points the EPC uses phrases denoting an act to describe the termination of the grant procedure. For example:

Article 91(3), 1st half-sentence, EPC ("shall be refused"); Article 97(1) EPC ("shall refuse"); Article 97(2) EPC ("shall decide to grant"); Rule 51(5) EPC ("shall be refused")

In these cases the Examining Division delivers a decision.

6. However, cases occur in which the grant procedure is also terminated other than by a decision, for example when the applicant withdraws his application or where the EPC deems the application to be withdrawn. In the latter case, the loss of rights occurs on

cipes qui régissent la conduite de la procédure dans les Etats de droit. Aux termes du premier paragraphe de cet article, les décisions des divisions d'opposition sont susceptibles de recours.

3. Même dans les cas où la Convention sur le brevet européen prévoit que la sanction intervient automatiquement ("d'office", "by operation of law"), la partie qui subit la perte de droit peut requérir une décision en l'espèce conformément à la règle 69(2) CBE. La solution envisagée par la chambre 3.3.1 ne remet nullement en cause le droit pour la partie concernée de former un recours. En effet, les auteurs de la décision T 26/88 ont développé avant tout des considérations d'ordre général au sujet de la procédure d'opposition, tout en s'efforçant de donner de la Convention une interprétation qui préserve la sécurité juridique et permette le bon fonctionnement de la procédure

4. A cet égard, il convient tout d'abord d'observer ce qui suit:

Il ressort clairement du libellé des paragraphes 4 et 5 de l'article 102 CBE que lorsque certaines conditions de forme ne sont pas remplies, la division d'opposition est tenue de prononcer la révocation du brevet par voie de décision. Si les auteurs de ces dispositions avaient voulu que la perte de droits intervienne d'office ("by operation of law"), ils auraient pu utiliser l'expression "est réputé révoqué", qui a été employée uniformément dans la Convention pour exprimer cette idée

Il convient tout d'abord d'examiner si cette interprétation littérale des dispositions invoquées se trouve confirmée par la signification que revêtent ces termes considérés dans leur contexte, et pour cela, il est nécessaire de comparer les divers modes de clôture de la procédure aux différentes étapes de la procédure prévues par la CBE.

Clôture de la procédure de délivrance

5. Dans de nombreux passages de la CBE, les termes utilisés pour désigner la clôture de la procédure de délivrance se réfèrent à des actes.

A titre d'exemple, on peut citer l'article 91(3), première phrase ("est rejetée"), l'article 97(1) ("rejette"), l'article 97(2) ("décide de délivrer le brevet"), la règle 51(5) CBE ("est rejetée").

Dans tous ces cas, la division d'examen rend une décision

6. Néanmoins, il arrive parfois que la procédure de délivrance soit close autrement que par voie de décision, par exemple en cas de retrait de la demande par son auteur. Un autre cas dans lequel la procédure de délivrance n'est pas close par voie de décision

wird das Patenterteilungsverfahren auch dann, wenn das EPÜ die Fiktion der Zurücknahme vorsieht. Hier tritt der Rechtsverlust mit Ablauf der Frist ein, die nicht eingehalten worden ist.

Das EPÜ spricht an mehreren Stellen davon, daß die "europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt". In diesem Fall braucht - wie bei der ausdrücklichen Zurücknahme der Anmeldung durch den Patentanmelder - eine Entscheidung nicht zu ergehen. Dem Anmelder ist aber der Eintritt des Rechtsverlustes mitzuteilen (Regel 69 (1) EPÜ). Der Patentanmelder kann dann innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung der Mitteilung eine Entscheidung beantragen (Regel 69 (2) EPÜ), die den allgemeinen Formerfordernissen entsprechen und insbesondere begründet werden muß (Regel 68 EPÜ). In der Entscheidung wird der bereits eingetretene Rechtsverlust festgestellt. Diese Entscheidung unterliegt der Anfechtung durch die Beschwerde (Artikel 106 (1) EPÜ).

Der von Gesetzes wegen ("*automatically*", "*by operation of law*") eintretende Rechtsverlust wird regelmäßig durch eine Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung zum Ausdruck gebracht (vgl. Artikel 86 (3) EPÜ; Artikel 91 (5) EPÜ; Artikel 94 (3) EPÜ, Artikel 96 (1) und (3) EPÜ; Artikel 97 (3) und (5) EPÜ, Regel 51 (8) EPÜ).

Auch die Formulierungen des PCT, auf die im EPÜ verwiesen wird (Artikel 150 Absatz 2 EPÜ), lassen erkennen, wann eine Rechtsfolge durch eine Fiktion eintritt (vgl. beispielsweise Artikel 24 (1) iii) PCT).

Die Fiktion der Zurücknahme kann auch während des Beschwerdeverfahrens Platz greifen, wenn es sich um eine Beschwerde des Patentanmelders handelt. Gibt der Patentanmelder seine Stellungnahme nicht rechtzeitig ab, wenn ihn die Beschwerdekammer hierzu auffordert, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen, es sei denn, daß die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung von der Rechtsabteilung erlassen worden ist (Artikel 110(3) EPÜ).

Ob das Erteilungsverfahren durch eine Entscheidung der Eingangsstelle oder der Prüfungsabteilung oder durch eine Mitteilung über einen - im Wege einer Fiktion - eingetretenen Rechtsverlust (Regel 69 (1) EPÜ) abzuschließen ist, läßt sich stets aus dem Wortlaut der Bestimmungen entnehmen.

Abschluß des Einspruchsverfahrens

7. Der Abschluß des Einspruchsverfahrens wird - abgesehen von dem Spezialfall der Einstellung des Verfahrens nach Regel 60 EPÜ - durch Artikel 102 EPÜ geregelt. Diese Bestimmung kennt drei Arten der Beendigung des Einspruchsverfahrens:

expiry of the time limit that has not been observed.

At several points the EPC says that "the European patent application shall be deemed to be withdrawn". In such cases - as when the application is expressly withdrawn by the applicant - no decision is necessary, but the applicant must be informed of the loss of rights (Rule 69(1) EPC). He may then, within two months of notification of the communication, apply for a decision (Rule 69(2) EPC), which must meet the general formal requirements and, in particular, must be reasoned (Rule 68 EPC). This decision notes the loss of rights that has occurred and is subject to appeal (Article 106(1) EPC).

The loss of rights which occurs automatically by operation of law is generally expressed as the deemed withdrawal of the application (cf. Article 86(3) EPC; Article 91(5) EPC; Article 94(3) EPC, Article 96(1) and (3) EPC; Article 97(3) and (5) EPC, Rule 51(8) EPC).

The wording of the PCT, to which the EPC refers (Article 150(2) EPC), also indicates when a legal consequence occurs through a legal fiction (cf. for example, Article 24(1)(iii) PCT).

Deemed withdrawal can also take place when an appeal has been filed by the applicant. If the applicant fails to file his observations in due time when invited to do so by the Board of Appeal, the European patent application is deemed to be withdrawn unless the decision under appeal was taken by the Legal Division (Article 110(3) EPC).

Whether the grant procedure is to be terminated by a decision of the Receiving Section or the Examining Division or by a communication concerning a loss of rights which has occurred as a result of a legal fiction (Rule 69(1) EPC), is always clear from the wording of the provisions.

Termination of opposition proceedings

7. Except in the special case of suspension of proceedings under Rule 60 EPC, opposition proceedings are closed - in any of the following three ways - in accordance with Article 102 EPC

est celui où la demande est réputée retirée par le jeu de la fiction prévue par la CBE. La perte des droits intervient alors à l'expiration du délai qui n'a pas été respecté.

Dans plusieurs dispositions de la CBE, il est prévu que "la demande de brevet européen est réputée retirée". Dans ce cas, comme lorsque le demandeur déclare explicitement qu'il retire sa demande, il n'est pas nécessaire de rendre une décision. La perte des droits doit cependant être notifiée au demandeur (règle 69 (1) CBE) qui peut alors, dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite notification, requérir une décision en l'espèce (règle 69(2) CBE). Cette décision devra satisfaire aux conditions générales de forme et notamment être motivée (règle 68 CBE). Dans cette décision, susceptible de recours (article 106(1) CBE), il sera constaté que la perte des droits est déjà intervenue.

Pour exprimer l'idée que la perte des droits intervient d'office ("*automatically*", "*by operation of law*"), la CBE prévoit en règle générale que la demande est réputée retirée (cf. les articles 86(3), 91(5), 94(3), 96(1) et (3), 97(3) et (5), ainsi que la règle 51(8) CBE).

De même, dans le PCT, auquel il est fait référence dans la CBE (article 150 paragraphe 2 CBE), il ressort des termes utilisés que dans certains cas, la sanction intervient par le jeu d'une fiction (cf. par exemple l'article 24 (1) iii) PCT).

La fiction du retrait peut être également appliquée au cours d'une procédure de recours engagée par le demandeur: la demande de brevet peut être réputée retirée à ce stade si le demandeur ne présente pas ses observations dans le délai que lui a imparti la chambre de recours, à moins que la décision faisant l'objet du recours n'ait été prise par la division juridique (article 110(3) CBE).

Dans tous les cas, le texte des dispositions appliquées précise si la procédure de délivrance doit être close par une décision de la section de dépôt ou de la division d'examen ou par une notification constatant la perte des droits, la demande étant réputée retirée (règle 69(1) CBE).

Clôture de la procédure d'opposition

7. A l'exception du cas spécial prévu à la règle 60 CBE, la clôture de la procédure d'opposition est régie par l'article 102 CBE, qui prévoit trois modes de clôture possibles:

- Widerruf des Patents (Absätze 1, 4 und 5);

- Zurückweisung des Einspruchs (Absatz 2);

- Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang (Absatz 3).

Für alle diese Arten des Verfahrensabschlusses werden Begriffe verwendet, die eine Handlung zum Ausdruck bringen ("widerruft das Patent", "weist den Einspruch zurück", "beschließt die Aufrechterhaltung in geändertem Umfang"). Wie bereits zum Erteilungsverfahren dargestellt wurde, wird im EPÜ auf diese Weise zum Ausdruck gebracht, daß vom zuständigen Organ eine Entscheidung, im Sinne des Artikels 106 Absatz 1 EPÜ zu treffen ist, die mit Gründen zu versehen ist (Regel 68 (2) EPÜ).

Ansatzpunkte dafür, daß die Form der Entscheidung - entgegen dem Wortlaut des Artikels 102 EPÜ - auf den Widerruf des europäischen Patents nach Absatz 1 zu beschränken ist, sind nicht zu erkennen. Die Materialien zum EPÜ geben keinen Anhaltspunkt dafür, daß dies bei der Ausarbeitung dieser Bestimmung beabsichtigt gewesen sein könnte.

8. Folgende Erwägungen sprechen noch für das Verfahren, den Widerruf eines Patents im Einspruchsverfahren stets in Form einer Entscheidung anzuordnen:

Das Einspruchsverfahren bezieht sich auf ein bereits erteiltes Patent. Diesem Verfahren ist der Verlust des Patentrechts als Folge einer Fristversäumung durch den Patentinhaber fremd. Abgesehen von der Nichtzahlung der Einspruchsgebühr (Artikel 99 (1) Satz 3 EPÜ) fehlt es an Rechtsfolgen, die in Form einer Fiktion auftreten. Das EPÜ verbindet mit den von der Einspruchsabteilung gesetzten Fristen für Stellungnahmen (Artikel 101 (2) EPÜ) keine unmittelbaren Rechtsverluste. Dies gilt auch für die Frist zur Abgabe einer Erklärung (Artikel 102 (3) a), Regel 58 (4) EPÜ) und die Frist zur Vornahme von Verfahrenshandlungen bei Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang (Artikel 102 (3) b) sowie (4) und (5) sowie Regel 58 (5) EPÜ).

Während im Patenterteilungsverfahren ein klarer Ansatzpunkt für Fiktionen besteht, nämlich die Zurücknahme der Patentanmeldung, kommt eine analoge Konstruktion im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen nicht in Betracht. Denn nach der Patenterteilung kann der Patentinhaber durch eine Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt auf sein Patent nicht mehr verzichten. Verzichtserklärungen sind in diesem Verfahrensstadium an die

- revocation of the patent (paragraphs 1, 4 and 5)

- rejection of the opposition (paragraph 2)

- maintenance of the patent as amended (paragraph 3).

These ways of terminating proceedings are all described by phrases expressing an act ("shall revoke the patent", "shall reject the opposition", "shall decide to maintain the patent as amended"). As already shown with reference to the grant procedure, the EPC thus makes it clear that the competent department has to deliver a decision within the meaning of Article 106(1) EPC and that that decision must be reasoned (Rule 68(2) EPC).

There is no apparent reason to believe that, contrary to the wording of Article 102 EPC, decisions are to be restricted to revocation of the European patent in accordance with paragraph 1. Nor does the historical documentation relating to the EPC give any indication that that might have been the intention when this provision was drafted.

8. The following considerations also support the view that the revocation of a patent in opposition proceedings must always take the form of a decision:

The opposition procedure relates to a patent which has already been granted, and the loss of patent rights through failure by the patent proprietor to observe a time limit is alien to it. Apart from non-payment of the opposition fee (Article 99(1), 3rd sentence, EPC), there are no legal consequences that take the form of a legal fiction. The EPC does not make the time limits set by the Opposition Division for filing observations (Article 101(2) EPC) subject to an immediate loss of rights. The same applies to the time limit for making a statement (Article 102(3)(a), Rule 58(4) EPC) and to the time limit for performing procedural acts when the patent is maintained as amended (Article 102(3)(b), (4) and (5), Rule 58(5) EPC).

While the patent grant procedure clearly provides scope for legal fictions, i.e. withdrawal of the patent application, a similar interpretation is out of the question in proceedings before the Opposition Divisions. Once a patent has been granted, the proprietor can no longer surrender it by informing the European Patent Office. At this stage in the proceedings, notices of surrender have to be addressed to the national authorities of

- la révocation du brevet (paragraphes 1, 4 et 5)

- le rejet de l'opposition (paragraphe 2)

- le maintien du brevet tel qu'il a été modifié (paragraphe 3)

Les termes utilisés pour désigner ces divers modes de clôture de la procédure se rapportent tous à des actes ("révoque le brevet", "rejette l'opposition", "décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié"), la CBE exprimant par là, ainsi que la Chambre l'a signalé plus haut à propos de la procédure de délivrance, que l'instance compétente doit rendre une décision au sens de l'article 106(1) CBE, décision qui doit être motivée (règle 68(2)).

Rien dans le libellé de l'article 102 CBE ne permet de penser que la forme de la décision doit être réservée à la révocation du brevet prévue au paragraphe 1 dudit article. De même, rien dans les travaux préparatoires à la CBE ne peut laisser supposer que telle ait pu être l'intention des auteurs de la Convention lorsqu'ils ont élaboré cette disposition.

8. A l'appui de la thèse selon laquelle, dans une procédure d'opposition, la révocation du brevet doit toujours être ordonnée par voie de décision, l'on peut également faire valoir les arguments suivants:

La procédure d'opposition met en cause un brevet qui a déjà été délivré. La perte des droits afférents au brevet comme sanction de l'inobservation par le titulaire des délais qui lui sont impartis n'existe pas dans cette procédure. Sauf dans le cas du non-paiement de la taxe d'opposition (article 99(1), 3^e phrase CBE), il n'est pas prévu de sanction par le jeu d'une fiction. Il n'existe pas dans la CBE de lien direct entre le non-respect des délais fixés par la division d'opposition pour présenter des observations (article 101(2) CBE) et la perte des droits. Il en va de même en cas de non-respect par le demandeur du délai qui lui a été fixé pour qu'il donne ou non son accord (article 102(3)a, règle 58(4) CBE) ou du délai prévu pour l'accomplissement de certains actes de procédure dans le cas où le brevet est maintenu tel qu'il a été modifié (article 102, paragraphes 3(b), 4 et 5, et règle 58(5) CBE).

Alors que la procédure de délivrance permet incontestablement la mise en oeuvre de fictions juridiques (possibilité du retrait de la demande), il ne peut être envisagé de construction analogue au stade de la procédure devant les divisions d'opposition. En effet, une fois le brevet délivré, le titulaire ne peut plus y renoncer par une déclaration adressée à l'Office européen des brevets. A ce stade de la procédure, les déclarations de renoncia-

nationalen Behörden der benannten Vertragsstaaten zu richten (s. T 73/84, ABI. 1985,241, Gründe Nr. 4).

Aufschlußreich ist noch die Regelung über die Zurückweisung der Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ. In dieser Bestimmung wird ausdrücklich auf die Möglichkeit Bezug genommen, daß im EPÜ eine andere Rechtsfolge als die Zurückweisung der Anmeldung vorgesehen sein kann ("... so weist sie die europäische Patentanmeldung zurück, sofern in diesem Übereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist."). Damit werden Fälle der Rücknahmefiktion angesprochen, in denen zunächst eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ ergeht. Bei der korrespondierenden Bestimmung im Einspruchsverfahren betreffend den Widerruf des Patents fehlt jeglicher Hinweis auf die Fiktion des Widerrufs als eine mögliche Form des Verfahrensabschlusses.

Auch die Bestimmungen über die Eintragungen in das Patentregister verdeutlichen die Unterschiede zwischen dem Erteilungs- und den Einspruchsverfahren. Verschiedene Arten der Beendigung des Verfahrens werden nur zum Erteilungsverfahren genannt (Regel 92 (1) n) EPÜ - Zurückweisung, Zurücknahme, Fiktion der Zurücknahme). Beim Einspruchsverfahren wird dagegen nur die Eintragung von Entscheidungen (Regel 92 (1) r) EPÜ) erwähnt.

9. Auch das Gemeinschaftspatentübereinkommen in der durch die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente vom 15. Dezember 1989 geltenden, noch nicht in Kraft getretenen Fassung enthält Bestimmungen über die Aufrechterhaltung des Patents in geänderterem Umfang, und zwar im Erteilungsverfahren (einschließlich der Übersetzung des Gemeinschaftspatents), im Einspruchsverfahren und im Nichtigkeitsverfahren. Dabei werden jene Fälle, in denen das Verfahren durch eine Entscheidung abzuschließen ist (Einspruchsverfahren Artikel 29 (5) Satz 2 GPÜ; Nichtigkeitsverfahren Artikel 58 (4) GPÜ; Artikel 19 (4) Streitregelungsprotokoll), von den Fällen getrennt, in denen der Rechtsverlust von Gesetzes wegen eintritt (Erteilungsverfahren: Artikel 29 (5) Satz 1 und Artikel 30 (6) GPÜ). Den auf Widerruf oder Nichtigkeitsklärung des Patents gerichteten Verfahren ist dabei gemeinsam, daß das Verfahren stets durch Entscheidung abgeschlossen wird.

10. Der Vergleich des Erteilungsverfahrens mit Verfahren zu bereits erteilten Patenten hat somit wesentliche Unterschiede aufgezeigt. In allen Verfahren nach der Erteilung des europäischen

the designated Contracting States (cf. T 73/84, OJ EPO 1985,241, point 4 of the Reasons).

The provision governing the refusal of a patent application under Article 97(1) EPC also sheds light on the matter by referring explicitly to the possibility that the EPC may provide for a legal consequence other than refusal of the application ("The Examining Division shall refuse a European patent application ... except where a different sanction is provided for by this Convention."). This concerns cases of deemed withdrawal where a communication is first sent under Rule 69(1) EPC. The corresponding provision relating to the revocation of a patent in opposition proceedings contains no reference at all to deemed revocation as a way of terminating the procedure.

The provisions concerning entries in the Register also illustrate the differences between the grant and opposition procedures. Different ways of ending the proceedings are mentioned only in connection with grant (Rule 92(1)(n) EPC - refusal, withdrawal, deemed withdrawal). For opposition proceedings, on the other hand, only the entry of decisions is mentioned (Rule 92(1)(r) EPC).

9. The Community Patent Convention, in the version adopted in the Agreement relating to Community Patents dated 15 December 1989 but not yet in force, also contains provisions concerning the maintenance of a patent as amended in the context of the grant procedure (including translation of the Community patent), the opposition procedure and the revocation procedure. These provisions distinguish between cases in which the proceedings are to be terminated by a decision (opposition: Article 29(5), 2nd sentence, CPC; revocation: Article 58(4) CPC, Article 19(4) of the Protocol on Litigation) and cases where a loss of rights occurs by operation of law (grant procedure: Articles 29(5), 1st sentence, and 30(6) CPC). Procedures in which the patent is revoked (either opposition or revocation proceedings) are always terminated by a decision.

10. A comparison between pre-grant and post-grant procedures thus reveals significant differences. In all procedures following the grant of a European patent, standard procedure

tion doivent être adressées aux offices nationaux de brevets des Etats contractants désignés (cf. décision T 73/84, JO OEB 1985,241, point 4 des motifs)

Les dispositions de l'article 97(1) CBE concernant le rejet de la demande de brevet sont également très significatives à cet égard, car elles précisent très clairement que dans la CBE, il peut y avoir des sanctions autres que le rejet de la demande de brevet européen ("... rejette la demande de brevet européen..., à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la convention") elles visent par là notamment les cas dans lesquels la demande est réputée retirée, et où il a tout d'abord été émis une notification au sens de la règle 69(1) CBE. En revanche, dans la procédure d'opposition, il ne ressort nullement des dispositions correspondantes régissant la révocation du brevet que la procédure puisse se clore par une fiction de révocation.

On retrouve ces mêmes différences entre procédure de délivrance et procédure d'opposition dans les dispositions relatives aux inscriptions au Register des brevets. Il n'y est prévu divers modes de clôture de la procédure qu'en ce qui concerne la procédure de délivrance (règle 92(1)n) CBE - rejet, retrait ou fiction du retrait). Dans le cas des procédures d'opposition en revanche, il n'est fait état que de décisions à inscrire (règle 92(1)r) CBE).

9. La Convention sur le brevet communautaire, dans sa version modifiée par l'Accord en matière de brevets communautaires du 15 décembre 1989, version qui n'est pas encore entrée en vigueur, comporte elle aussi des dispositions relatives au maintien du brevet sous une forme modifiée, et ce dans le cadre de la procédure de délivrance (y compris les dispositions s'appliquant également à la traduction du fascicule de brevet communautaire), de la procédure d'opposition et des procédures de nullité. Or il y est établi une distinction entre les cas dans lesquels il faut une décision pour clore la procédure (procédure d'opposition: article 29(5), 2^e phrase CBC; procédure de nullité: article 58(4) CBC; article 19(4) du protocole sur les litiges) et les cas dans lesquels la perte de droits intervient d'office (procédure de délivrance: article 29(5), 1^{er} phrase et article 30(6) CBC) Dans le cas d'une révocation ou d'une annulation du brevet, la procédure se termine toujours par une décision.

10. La comparaison de la procédure de délivrance avec les procédures concernant des brevets déjà délivrés a permis de constater qu'il existait des différences importantes. Toutes les procé-

Patents ist ein einheitliches Verfahrensmuster zu erkennen, das in die Richtung einer Beendigung des Verfahrens durch eine Entscheidung weist

Einwendungen gegen die Form der Entscheidung als Verfahrensabschluß im Einspruchsverfahren

11. Die Beschwerdekammer 3.3.1 vergleicht in ihrer Entscheidung T 26/88 die Verfahrensabläufe im Erteilungs- und im Einspruchsverfahren und überträgt das für die Schlußphase des Erteilungsverfahrens bei nicht rechtzeitiger Erfüllung von Formerfordernissen vorgesehene Fiktionsmodell (Artikel 97 (3) und (5); Regel 51 (8) EPÜ) auf die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang durch die Einspruchsabteilung, Artikel 102 (4) und (5) EPÜ (s. Gründe 3.4 und 3.5 der Entscheidung T 26/88) sei in ähnlicher Weise auszulegen wie Artikel 97 (3) und (5) EPÜ, der den Rechtsverlust automatisch in der Form eintreten lasse, daß die Anmeldung von Gesetzes wegen ("by operation of law") als zurückgenommen gelte. Dies würde bedeuten, daß an die Stelle der Entscheidung über den Widerruf die Fiktion des Widerrufs trete; das Patent sei von der Einspruchsabteilung nicht zu widerrufen, weil es bereits "als widerrufen gilt." Die Kammer 3.3.1 sieht die Rechtfertigung für diese vom Wortlaut der Bestimmungen abweichende Auslegung in untragbaren Konsequenzen, die sich aus einer Entscheidung über den Widerruf ergeben

12. Die Haupterwägungen sind in Nr. 3.7 der Gründe der Entscheidung T 26/88 zusammengefaßt: Eine Entscheidung über den Widerruf

- sei sinnlos ("*pointless*") und beschwöre unnötige Beschwerdeverfahren herauf;

- führe zu Rechtsunsicherheit und Mißverständnissen.

13. Dem Argument, eine Entscheidung über den Widerruf des Patents sei sinnlos ("*pointless*"), wenn sie durch Nichtbeachtung von Formerfordernissen ausgelöst wird, kann sich die Große Beschwerdekammer nicht anschließen. Mit der Beschwerde anfechtbare Entscheidungen sind nicht den Fragen des materiellen Patentrechts vorbehalten. Derartige Entscheidungen sind auch bei der Versäumung von Fristen für die Einhaltung von Formerfordernissen keineswegs funktionslos. Das Beschwerderecht muß dem Patentinhaber auch in diesen Fällen zugestanden werden. Denn bei der Frage der rechtzeitigen Vornahme von Verfahrenshandlungen können sich sowohl Tat- als auch Rechtsfragen ergeben. So kann der Zeitpunkt der Zahlung einer Gebühr in tatsächlicher Hinsicht streitig sein. Aber auch die Rechtsfra-

is to terminate proceedings by a decision.

Objections to the use of decisions to terminate opposition proceedings

11. In decision T 26/88, Board of Appeal 3.3.1 compared the grant and opposition procedures, applying the legal fiction provided for in the final phase of the grant procedure following failure to observe the time limit for formal requirements (Article 97(3) and (5); Rule 51(8) EPC) to the Opposition Division's maintenance of a European patent as amended. Article 102(4) and (5) EPC (cf. points 3.4 and 3.5 of the Reasons) was to be interpreted similarly to Article 97(3) and (5) EPC, which provided for an automatic loss of rights in that the application was deemed to be withdrawn by operation of law. This meant replacing a decision to revoke by deemed revocation; the patent would not need to be revoked by the Opposition Division since it was already deemed to be revoked. Board 3.3.1 regarded this interpretation, which diverges from the wording of the provisions, as justified by the intolerable consequences arising from a decision to revoke the patent.

12. The main considerations are summarised in point 3.7 of the Reasons in decision T 26/88: A decision to revoke

- is pointless and entails unnecessary appeals;

- causes legal uncertainty and misunderstanding.

13. The Enlarged Board of Appeal cannot go along with the argument that a decision to revoke the patent is pointless if issued as a result of failure to comply with formal requirements. Appealable decisions are not reserved for questions of substantive patent law and are by no means pointless even in connection with non-observance of time limits for complying with formal requirements. Even in such cases the patent proprietor must be allowed the right of appeal, since the matter of observance of time limits for procedural acts can give rise to questions of fact as well as of law. For example, the time at which a fee was paid may be disputed on a merely factual level, but the effective date for payment may also be debated as a point of law. How the Rules relating to Fees are to be interpreted in this respect has already

dures postérieures à la délivrance du brevet se déroulent selon un schéma uniforme, latendance générale étant que de telles procédures doivent toutes se terminer par le prononcé d'une décision

Objections à l'encontre de la clôture de la procédure d'opposition par voie de décision

11. Dans sa décision T 26/88, la chambre 3.3.1 compare le déroulement de la procédure au stade de la délivrance et au stade de l'opposition au brevet, et elle applique par analogie la fiction prévue pour la phase finale de la procédure de délivrance, lorsque les conditions de forme n'ont pas été respectées dans les délais prescrits (article 97(3) et (5); règle 51(8) CBE), à la situation dans laquelle la division d'opposition maintient le brevet européen sous une forme modifiée. Selon elle, l'article 102(4) et (5) CBE (cf. points 3.4 et 3.5 des motifs de la décision T 26/88) devrait être interprété de la même manière que l'article 97(3) et (5) CBE, qui prévoit une perte de droits automatique d'office qu'il stipule que la demande est d'office ("*by operation of law*") réputée retirée: au lieu d'être prononcée par une décision, la révocation du brevet interviendrait par le jeu d'une fiction, le brevet n'a pas, selon la chambre 3.3.1, à être révoqué par la division d'opposition, puisqu'il est déjà "réputé révoqué". Pour la chambre 3.3.1, une décision constatant la révocation du brevet aurait des conséquences inacceptables, ce qui justifierait que l'on ne s'en tienne pas à l'interprétation littérale dudit article.

12. Les principaux arguments de la chambre de recours technique sont résumés au point 3.7 des motifs de la décision T 26/88: une décision de révocation du brevet

- serait vide de sens ("*pointless*") et risquerait de donner lieu à une procédure de recours inutile;

- serait une source d'insécurité juridique et pourrait prêter à confusion.

13. Or, la Grande Chambre de recours ne peut pas accepter l'argument qui consiste à dire qu'il serait dénué de tout sens ("*pointless*") de procéder par voie de décision pour révoquer un brevet lorsque cette révocation est due au non-respect des conditions de forme. Les décisions susceptibles de recours ne sont pas réservées aux seuls cas dans lesquels sont en cause des questions relevant du droit matériel des brevets. Elles sont également leur raison d'être lorsque les délais impartis pour satisfaire à des conditions de forme n'ont pas été respectés. Il convient de ne pas dénier au titulaire du brevet le droit de former un recours également dans ces cas-là. En effet, la question du respect des délais prescrits pour l'accomplissement des actes de procédure peut poser aussi bien des problèmes de droit que des pro-

ge des wirksamen Zahlungstages kann sich stellen. Die Auslegung der Gebührenordnung war zu diesem Punkt bereits Gegenstand zahlreicher Entscheidungen der Beschwerdekammern, wobei in einigen Fällen die Rechtsfrage im Sinne des Beschwerdeführers geklärt worden ist.

Im übrigen sind nach dem EPÜ Entscheidungen zu Formerfordernissen in allen Verfahrensabschnitten zu treffen. Auch wenn es sich bei den Erfordernissen einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 91 (1) a) bis d) EPÜ um reine Formalfragen handelt, sieht das EPÜ ausdrücklich die Zurückweisung der Anmeldung durch die Eingangsstelle als Rechtsfolge in Artikel 91 (3) EPÜ vor. Diese Bestimmung weist zum Widerrufsverfahren nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ auch insofern eine Parallele auf, als die Nichtbeachtung der Frist unmittelbar eine negative Entscheidung auslöst. Die Verfahrenspartei kann nichts daraus gewinnen, wenn sie die Frist zwar überschreitet, aber mit der Behebung des Formmangels der Zurückweisungsentcheidung noch zuvorkommt. Denn der Rechtsgrund für die Entscheidung ist die Tatsache, daß ein Formerfordernis nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfüllt worden ist. Die Entscheidung über den Widerruf des Patents wegen nicht rechtzeitiger Erfüllung von Formerfordernissen fügt sich also widerspruchsfrei in die Verfahrensstruktur des EPÜ ein.

14. Die Entscheidung T 26/88 sieht ferner bei Widerrufsentscheidungen nach Artikel 102 (4) und (5) die Gefahr der Rechtsunsicherheit, wenn der Patentinhaber den Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung in Anspruch nimmt (Nr. 3.3 und 3.7 der Entscheidungsgründe)

Dazu ist folgendes festzuhalten: Die Entscheidung über einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Versäumung der Fristen nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ ist nicht komplizierter als bei anderen Fristversäumnissen. Der Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung steht dem Patentinhaber im Einspruchsverfahren zur Verfügung, "wenn die Verhinderung nach dem Übereinkommen zur unmittelbaren Folge hat, daß das europäische Patent widerrufen wird" (Artikel 122 (1) EPÜ). Der Patentinhaber kann daher nach Wegfall des Hindernisses den Antrag auf Wiedereinsetzung stellen, auch wenn die Entscheidung über den Widerruf noch nicht ergangen ist. Je nach den Umständen des Falles kann dies zur Wahrung der Frist nach Artikel 122 (2) EPÜ sogar

been the subject of numerous decisions by Boards of Appeal, which in some cases have found in favour of the appellant.

In other respects, the EPC calls for decisions on formal requirements at all stages of proceedings. Even where the requirements for a European patent application under Article 91(1)(a) to (d) EPC are merely matters of form, Article 91(3) EPC explicitly provides for refusal of the application by the Receiving Section as a legal consequence. This provision also has a parallel in the revocation procedure of Article 102(4) and (5) EPC in that the direct result of non-observance of the time limit is an adverse decision. The party to the proceedings can gain nothing by allowing the time limit to pass but pre-empting the decision to refuse the application by correcting the deficiency. After all, the legal basis for the decision is the fact that a formal requirement has not been met within the prescribed time limit. The decision to revoke the patent owing to failure to comply with formal requirements within the time limit is therefore a consistent part of the procedural structure of the EPC.

14. Decision T 26/88 also sees a risk of legal uncertainty in the case of decisions to revoke under Article 102(4) and (5) if the patent proprietor avails himself of *restitutio in integrum* as a legal remedy (points 3.3 and 3.7 of the Reasons)

The following should be noted: a decision on an application for re-establishment of rights in the event of failure to observe the time limits under Article 102(4) and (5) EPC is no more complicated than where other time limits are not observed. This legal remedy is available to the patent proprietor in opposition proceedings "if the non-observance in question has the direct consequence, by virtue of this Convention, of causing the revocation of the European patent" (Article 122(1) EPC). The patent proprietor may therefore file an application for re-establishment of rights following the removal of the cause of non-compliance with the time limit even if the decision to revoke has not yet been delivered. Depending on the circumstances of the case, he may even be obliged to do so in order to

blèmes défaut. C'est ainsi que la date de paiement d'une taxe peut être litigieuse dans les faits; mais il peut également se poser la question juridique de la date à laquelle le paiement est réputé effectué. La manière dont il convient d'interpréter à cet égard le règlement relatif aux taxes a d'ores et déjà fait l'objet de nombreuses décisions des chambres de recours et, dans certains cas, cette question juridique a été résolue dans un sens favorable au requérant.

D'autre part, d'après la CBE, les décisions ayant trait au respect des conditions de forme peuvent intervenir à n'importe quel stade de la procédure. Même lorsqu'il s'agit des conditions exigées à l'article 91, lettres a à d de la CBE, qui sont des conditions de pure forme, la CBE stipule explicitement à l'article 91(3) que leur non-respect peut être sanctionné par le rejet de la demande européenne par la section de dépôt. Cette disposition présente un autre point commun avec les dispositions de l'article 102(4) et (5) CBE relatives à la révocation: le non-respect du délai imparti entraîne immédiatement une décision négative. Il ne sert à rien à rien à la partie concernée qui a dépassé la date limite de prévenir la décision de rejet en remédiant à ce défaut de forme. En effet, la décision est juridiquement motivée par le non-respect des délais prescrits pour satisfaire à une condition de forme. La décision de révoquer un brevet parce qu'il n'a pas été satisfait dans les délais aux conditions de forme est donc dans la logique des procédures prévues par la CBE.

14. Comme autre argument invoqué à l'encontre de la révocation du brevet par voie de décision, la chambre 3.3.1 fait valoir que lorsque le titulaire du brevet utilise le remède que constitue la présentation d'une requête en *restitutio in integrum*, la prise d'une décision de révocation en application de l'article 102(4) et (5) peut être source d'insécurité juridique (points 3.3 et 3.7 des motifs de la décision T 26/88).

Cet argument appelle les observations suivantes. Il n'est pas plus compliqué de statuer sur une requête en *restitutio in integrum* en cas de non-respect des délais prévus à l'article 102(4) et (5) CBE qu'en cas de non-respect d'autres délais. Le titulaire du brevet peut recourir à ce remède juridique dans le cadre de la procédure d'opposition si "l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention, la révocation du brevet européen" (article 122(1) CBE). Le titulaire du brevet peut donc présenter une requête en *restitutio in integrum* après la cessation de l'empêchement, même si la décision de révoquer le brevet n'a pas encore été rendue. Dans certains cas, il doit même présenter cette requête s'il veut respecter le délai visé à l'article 122(2) CBE. Les

notwendig sein. Die zur Entscheidung berufenen Organe können dann die notwendigen Entscheidungen so treffen, daß eine Zersplitterung des Verfahrens vermieden wird. Je nach den Umständen des Einzelfalles wird die Entscheidung über den Widerruf mit der Entscheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung zusammenzufassen sein. Bestreitet der Patentinhaber die Fristversäumung und wendet er sich deshalb gegen den Widerruf seines Patents und stellt er den Antrag auf Wiedereinsetzung nur hilfsweise, kann die gleichzeitige Entscheidung dieser Fragen zweckmäßig sein. Die Beschwerdekammer kann dann im Fall der Anfechtung über beide Fragen in einem Verfahren entscheiden.

15. Zu den von der Kammer 3 3.1 angestellten Überlegungen zur Rechtsposition Dritter bei automatischem Eintritt der Rechtsfolge des Widerrufs (Nr. 3.8 der Gründe der Entscheidung T 26/88) ist folgendes auszuführen:

Hat der Patentinhaber trotz Beachtung der gebotenen Sorgfalt die Fristen nach Artikel 102 (4) und (5) sowie Regel 58 (5) EPÜ versäumt, kann er auf Antrag in den vorigen Stand wieder eingesetzt werden. Zum Schutz gutgläubiger Dritter sieht Artikel 122 (6) EPÜ ein Weiterbenutzungsrecht vor. Aus den Bestimmungen über die Weiterbenutzung läßt sich kein Argument zugunsten eines automatischen Rechtsverlusts ableiten. Artikel 122 (1) EPÜ spricht von dem Eintritt des Rechtsverlustes und verweist dabei auf verschiedene Arten der Beendigung des Verfahrens:

- die europäische Patentanmeldung oder ein Antrag wird zurückgewiesen;
- die Anmeldung gilt als zurückgenommen;
- das europäische Patent ist zu widerrufen;
- es tritt der Verlust eines sonstigen Rechts oder Rechtsmittels ein.

Nichts läßt auf einen Grundsatz schließen, der Rechtsverlust müsse möglichst frühzeitig eintreten und Dritte sollten aus einer Fristversäumnis des Patentinhabers im Einspruchsverfahren Rechte (das Weiterbenutzungsrecht) bereits zu einem Zeitpunkt herleiten können, zu dem der Patentinhaber die ihm zustehenden Rechtsbehelfe noch nicht ausgeschöpft hat. Dies wäre auch wenig sinnvoll. Denn ein Dritter könnte sich vernünftigerweise noch nicht darauf verlassen, daß das Recht tatsächlich weggefallen ist; er kann zu diesem Zeitpunkt nicht mit Sicherheit beurteilen, ob von der vom Rechtsverlust betroffenen Partei Tatsachen und Beweise vorgebracht werden, die dazu führen, daß die versäumte Handlung als rechtzeitig anzusehen und gegebenenfalls die Mitteilung über den Rechtsverlust aufzuheben ist.

comply with the time limit under Article 122(2) EPC. The competent departments can then deliver the requisite decisions in such a way as to avoid fragmenting the proceedings. Depending on the particular circumstances, the decision to revoke may need to be combined with the decision on the application for re-establishment of rights. If the patent proprietor disputes that the time limit has not been observed, contests the revocation of his patent on those grounds and applies for re-establishment of rights only as an alternative, it may be appropriate for a decision to be delivered on these issues at the same time. Where the decision is contested the Board of Appeal may then decide on both issues in one procedure.

15. The following observations may be made on the comments by Board 3 3.1 concerning the legal position of third parties when revocation occurs automatically (point 3.8 of the Reasons in decision T 26/88):

If the patent proprietor has failed to observe the time limits under Article 102(4) and (5) and Rule 58(5) EPC despite taking all due care, he can apply to be re-established in his rights. Article 122(6) EPC provides for a right of continued use to protect third parties acting in good faith. No argument in favour of an automatic loss of rights can be deduced from the provisions regarding continued use. Article 122(1) EPC refers to the occurrence of the loss of rights and, in so doing, indicates various ways of terminating the proceedings:

- refusal of the European patent application or of a request
- deemed withdrawal of the application
- revocation of the European patent
- loss of any other right or means of redress.

There is nothing to indicate that, as a matter of principle, the loss of rights must occur as early as possible, or that, as a result of the patent proprietor's failure to observe a time limit in opposition proceedings, third parties should be able to derive rights (the right of continued use) at a time when the patent proprietor has not yet exhausted the means of redress available to him. Nor would that be to much purpose, since a third party could not yet sensibly assume that a loss of rights had indeed occurred; he cannot at that point tell for certain whether the party who has suffered the loss of rights will present facts and evidence on the basis of which the omitted act will be regarded as having been performed in due time and, where appropriate, the communication concerning the loss of rights can-

instances compétentes peuvent donc prendre les décisions qui s'imposent pour éviter un éparpillement de la procédure. Le cas échéant, la décision de révocation et la décision au sujet de la requête en restitutio in integrum seront fusionnées. Sile titulaire du brevet estime qu'il a respecté les délais et conteste pour cette raison la révocation de son brevet en ne présentant une requête en restitutio in integrum qu'à titre subsidiaire, il peut s'avérer préférable de statuer simultanément sur ces deux aspects. Dans le cas d'un recours, la chambre de recours peut alors trancher ces deux questions au cours d'une seule et même procédure.

15. Les considérations de la chambre 3.3.1 relatives à la situation juridique des tiers en cas d'application automatique de la sanction de révocation (point 3.8 des motifs de la décision T 26/88), appellent les commentaires suivants:

Si, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessaire, le titulaire du brevet n'a pas respecté les délais prévus à l'article 102(4) et (5) ainsi qu'à la règle 58(5) CBE, il peut sur requête être rétabli dans ses droits. L'article 122(6) CBE protège les tiers de bonne foi en leur accordant le droit de poursuivre l'exploitation de l'invention. Les dispositions de l'article 122(6) CBE ne fournissent aucun argument qui permette d'étayer la thèse de la perte automatique des droits. A propos de la perte des droits, l'article 122(1) énumère les différentes façons dont la procédure peut prendre fin:

- rejet de la demande de brevet européen, ou d'une requête;
- demande réputée retirée;
- révocation du brevet européen;
- perte de tout autre droit, ou d'un moyen de recours.

Rien ne permet de conclure que, par principe, la perte de droits doit intervenir le plus tôt possible, et que les tiers devraient pouvoir invoquer le non-respect d'un délai par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition pour se prévaloir d'un droit (celui de poursuivre l'exploitation de l'invention) à un moment où le titulaire du brevet n'a pas encore épuisé toutes les voies de recours qui lui sont offertes. Cela n'aurait d'ailleurs guère de sens. En effet, un tiers ne pourrait raisonnablement être certain que le droit est effectivement perdu. Il n'est par exemple pas à même d'apprécier à ce stade si la partie concernée par la perte de droits a produit des faits et des moyens de preuve permettant de conclure que l'actenon effectué l'a été dans les délais et le cas échéant que la notification concernant la perte de

Wenn der Patentinhaber eine für ihn günstige Entscheidung erwirkt, stellt sich die Benutzung der Erfindung durch den Dritten als Patentverletzung heraus. Es kann nicht Zweck der Regelung sein, Dritte zu derartigen Benutzungshandlungen zu veranlassen, solange der Rechtsverlust nicht unanfechtbar geworden ist.

Der in der Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ festgestellte Rechtsverlust wird erst dann unanfechtbar, wenn ein Antrag auf Entscheidung (Regel 69 (2) EPU) nicht innerhalb der vorgesehenen Frist gestellt worden oder eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ rechtskräftig geworden ist.

16. Die vorbereitenden Arbeiten zu Regel 69 EPÜ lassen erkennen, daß sich die Untergruppe "Ausführungsordnung" schon sehr früh mit den Konsequenzen der Rücknahmefiktion auseinandergesetzt hat. Ein großer Teil der Mitglieder der Arbeitsgruppe war der Ansicht, "daß eine so schwerwiegende Maßnahme zwangsläufig auf einen Beschluß rechtlicher Art zurückgehen müsse, damit die Rechte des Anmelders gewahrt werden, der innerhalb einer bestimmten Frist Beschwerde einlegen könne. Ein solcher Beschluß sei umso notwendiger, als die Tatsache, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte ... veröffentlicht werde und im guten Glauben handelnde Dritte mit der Verwertung der freigewordenen Erfindung beginnen könnten." (Bericht der Untergruppe "Ausführungsordnung", September 1970, BR/51/70, S. 13). Die Untergruppe hat auch auf die Notwendigkeit hingewiesen, keine Eintragung des Rechtsverlusts im Patentregister vorzunehmen, solange die Frist zur Stellung des Antrags auf Entscheidung noch läuft und, wenn der Antrag auf Entscheidung gestellt wird und eine Entscheidung ergeht, solange dem Anmelder die Beschwerde offensteht (Bericht der Untergruppe, November 1970, BR/68/70, S. 11). Dem Anmelder sollte also bei der Rücknahmefiktion der Rechtsschutz gewährt werden, ohne daß Zwischenbenutzerrechte entstehen.

Daß dem Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit des Rechtsverlusts besondere Bedeutung beim Schutz des Vertrauens Dritter zukommt, wird auch aus den Überleitungsbestimmungen deutlich, die Änderungen der Ausführungsordnung in geeigneten Fällen begleiten. Als Beispiel kann auf Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 8. Dezember 1988 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ, ABI. EPA 1989, 2 sowie auf Artikel 2 Nr. 3 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 1990 zur Änderung der Gebührenordnung, ABI. EPA 1991, 11, 15 verwiesen werden. Danach sind die günstigeren Bestimmungen des geänderten Rechts auf alle zurückliegenden Fälle anzu-

celled. If the patent proprietor obtains a decision in his favour the use of the invention by the third party then constitutes an infringement of the patent. It cannot be the purpose of the rule to cause third parties to engage in such use as long as the loss of rights has not ceased to be contestable.

The loss of rights noted in the communication under Rule 69(1) EPC ceases to be contestable only if a request for a decision (Rule 69(2) EPC) has not been filed within the prescribed time limit or if a decision under Rule 69(2) EPC has become final.

16. The "*travaux préparatoires*" relating to Rule 69 EPC show that the "Implementing Regulations" sub-committee discussed the consequences of deemed withdrawal at a very early stage. Many members of the working party took the view "that an act of such consequence must necessarily be the outcome of a decision of a juridical nature, so that the applicant's rights would be safeguarded and he would be enabled to file an appeal within a certain period of time. Such a decision was imperative, especially as the fact that the application was deemed to have been withdrawn would be published, thus enabling *bona fide* third parties to begin exploiting the now free invention" (Report by the "Implementing Regulations" sub-committee, September 1970, BR/51/70, p. 13). The sub-committee also pointed out that the loss of rights should not be entered in the Register of Patents until the time limit for filing a request for a decision had passed, or, if a request for a decision is filed and a decision delivered, until the applicant no longer has the right of appeal (Report by the sub-committee, November 1970, BR/68/70, p. 11). The applicant should therefore be granted legal protection in the event of deemed withdrawal, without third party rights of continued use arising.

The fact that the time when the loss of rights ceases to be contestable has special importance for the protection of third parties' legitimate expectations also becomes clear from the transitional provisions which accompany amendments to the Implementing Regulations in appropriate cases. Examples are Article 2 of the Administrative Council decision of 8 December 1988 amending the Implementing Regulations to the EPC (OJ EPO 1989, 2) and Article 2, No. 3, of the Administrative Council decision of 7 December 1990 amending the Rules relating to Fees (OJ EPO 1991, 11, 15), where the more favourable provisions of the amended law are to be applied to all earlier cases in which the "establish-

droits doit être annulée. Si le titulaire du brevet parvient à obtenir une décision en sa faveur, le tiers qui exploite l'invention se rend coupable de contrefaçon. Il ne peut avoir été dans les intentions des auteurs de la Convention d'inciter les tiers à accomplir de tels actes d'exploitation tant que la perte de droits n'est pas devenue inattaquable.

La perte de droit constatée dans la notification selon la règle 69(1) CBE devient inattaquable si une décision n'est pas requise (règle 69(2) CBE) dans le délai prévu ou si une décision selon la règle 69(2) CBE est devenue définitive.

16. Il ressort des travaux préparatoires concernant la règle 69 CBE que le sous-Groupe "Règlement d'exécution" s'est préoccupé très tôt des implications que pourrait avoir la fiction du retrait. Une grande partie du sous-Groupe a estimé qu'un acte aussi grave doit nécessairement résulter d'une décision de caractère juridique, afin que soient sauvegardés les droits du déposant, qui pourra introduire un recours dans un certain délai. Une décision de cette nature s'impose, d'autant plus que le fait que la demande est réputée retirée est publié... et que des tiers de bonne foi peuvent commencer à exploiter l'invention devenue libre" (Rapport du sous-Groupe "Règlement d'exécution", septembre 1970, BR/51/70, p. 13). Le sous-Groupe a également insisté sur la nécessité de ne faire aucune inscription concernant la perte du droit dans le registre des brevets tant que le délai pour requérir une décision n'est pas venu à expiration et, si une telle requête a été présentée et si une décision a été rendue, tant que le demandeur a la possibilité de former un recours contre cette décision (rapport du sous-Groupe, novembre 1970, BR/68/70, p. 11). Donc, lorsque la demande est réputée retirée, le demandeur doit continuer à être protégé sans que des tiers puissent acquérir le droit d'exploiter l'invention à titre transitoire.

L'importance particulière que revêt pour la protection de la bonne foi des tiers la date à laquelle la perte de droits devient définitive ressort également clairement des dispositions transitoires qui accompagnent dans certains cas les modifications du règlement d'exécution. A titre d'exemple, on peut citer l'article 2 de la décision du Conseil d'administration du 8 décembre 1988 modifiant le règlement d'exécution de la CBE, JO OEB 1989, 2 ainsi que l'article 2, n° 3 de la décision du Conseil d'administration du 7 décembre 1990 modifiant le règlement relatif aux taxes, JO OEB 1991, 11, 15; ils prévoient que les dispositions plus favorables du règlement ainsi modifié sont applicables dans tous les cas où

wenden, in denen die "Feststellung des Rechtsverlustes im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses noch nicht rechtskräftig geworden ist"

17. Dem Argument, eine Entscheidung über den Widerruf könnte im Vergleich zu einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ zu Mißverständnissen führen, vermag die Große Beschwerdekammer ebenfalls nicht zu folgen. Die direkte Entscheidung über den Widerruf stellt ein übersichtliches, einstufiges Verfahren dar. Die Entscheidung enthält bereits eine Begründung.

Demgegenüber setzt sich das Verfahren bei der Fiktion der Rücknahme aus einer nicht mit Gründen versehenen Mitteilung und einer nachfolgenden Entscheidung zusammen, die auf besonderen Antrag ergeht und mit Gründen versehen ist. Durch die Vorschaltung der Mitteilung soll in jenen Fällen, in denen die Versäumung der Frist nicht bestritten wird, eine Begründung des festgestellten Rechtsverlustes überflüssig werden. Andererseits ist dieses zweistufige Verfahren im Vergleich zur sofortigen Entscheidung komplizierter. In jedem Fall bleibt aber das Recht des Verfahrensbeteiligten auf eine mit Gründen versehene, beschwerdefähige Entscheidung gewahrt. In welchen Fällen zunächst eine nicht begründungspflichtige Mitteilung (Regel 69 (1) EPÜ) zu ergehen hat, ist der Entscheidung durch den Gesetzgeber vorbehalten. Es liegt kein innerer Widerspruch vor, wenn dieser für das Erteilungsverfahren einerseits und für das als Mehrparteienverfahren ausgebildete Einspruchsverfahren andererseits unterschiedliche Regelungen getroffen hat.

18. Zusammenfassend ist daher festzustellen, daß nach dem eindeutigen Wortlaut und dem Zusammenhang der Bestimmungen des EPÜ der Widerruf des europäischen Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ stets durch eine Entscheidung auszusprechen ist.

Schlußfolgerung zur ersten Rechtsfrage

19 Die erste Rechtsfrage wird wie folgt beantwortet:

"Der Widerruf eines Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ ist in Form einer Entscheidung auszusprechen."

Schlußfolgerung zur zweiten Rechtsfrage

20 In der Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird die zweite Rechtsfrage nicht als primäre Frage in dem Sinne gestellt, daß hierzu eine unterschiedliche Praxis der Beschwerdekammern vorliege; sie wird nur als zusätzliches Problem für den Fall aufgeworfen, daß der Widerruf des europäischen Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ zunächst durch eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ festgestellt werden muß. Da die erste Rechtsfrage je-

ment of loss of rights has not yet become final on the date of the entry into force of this decision".

17. Nor can the Enlarged Board agree with the argument that a decision to revoke is more likely to lead to misunderstanding than a communication under Rule 69(1) EPC. A direct decision to revoke is a clear, single-stage procedure and is reasoned.

Deemed withdrawal, on the other hand, involves a communication which is not accompanied by reasons and a subsequent, reasoned decision delivered on special request. The communication is sent in advance to make it unnecessary, where non-observance of the time limit is not contested, to give reasons for the loss of rights as noted. At the same time, this two-stage procedure is more complex than an immediate decision. In any event, however, the party's right to a reasoned, appealable decision is safeguarded. In what cases a communication which does not have to be reasoned (Rule 69(1) EPC) needs to be issued initially is a matter for the legislator to decide. If the legislator has laid down different rulings for grant and opposition proceedings (the latter being an *inter partes* procedure), this does not constitute an inherent contradiction.

18. To summarise: given the unambiguous wording of the EPC's provisions, together with their general context, revocation of a European patent under Article 102(4) and (5) EPC always requires a decision.

Conclusion regarding the first point of law

19 The answer is as follows:

"The revocation of a patent under Article 102(4) and (5) EPC requires a decision."

Conclusion regarding the second point of law

20. In the submission to the Enlarged Board of Appeal the second point of law is not formulated as a primary question in the sense that the Boards of Appeal differ in their practice; it is raised only as an additional problem in case the revocation of a European patent under Article 102(4) and (5) EPC has to be noted initially through a communication under Rule 69(1) EPC. Since it has been established on the first point of law that the Opposition

"la constatation de la perte d'un droit n'est pas encore devenue définitive à la date d'entrée en vigueur de la présente décision"

17 La Grande Chambre de recours ne peut admettre non plus que, à la différence d'une notification établie conformément à la règle 69(1) CBE, une décision de révocation risque de prêter à confusion. La procédure qui consiste à décider directement qu'un brevet est révoqué est claire et ne comporte qu'une seule étape. Cette décision comporte déjà un exposé des motifs.

En revanche, la procédure par laquelle la demande est réputée retirée se compose d'une notification non motivée et d'une décision ultérieure, laquelle est motivée et rendue sur requête. L'envoi préalable de la notification devrait rendre inutile l'exposé des motifs de la constatation de la perte de droits dans les cas où le non respect du délai n'est pas contesté. Par contre, cette procédure en deux étapes est plus compliquée que celle dans laquelle une décision est rendue immédiatement. En tout état de cause, le droit des parties à la procédure d'obtenir une décision motivée et susceptible de recours est préservé. C'est au législateur de décider dans quels cas il y a lieu d'émettre tout d'abord une notification non obligatoirement assortie d'un exposé des motifs (règle 69(1) CBE). Il n'est pas en soi contradictoire qu'il ait prévu des dispositions différentes pour la procédure de délivrance et pour la procédure d'opposition, laquelle implique plusieurs parties.

18 En résumé, eu égard au libellé clair et au contexte des dispositions de la CBE, il convient de constater que la révocation d'un brevet européen en application de l'article 102(4) et (5) CBE doit toujours faire l'objet d'une décision.

Conclusion concernant la première question de droit

19. La Grande Chambre de recours apporte la réponse suivante à la première question de droit qui lui a été soumise:

"La révocation d'un brevet en application de l'article 102(4) et (5) CBE doit être prononcée par voie de décision."

Conclusion concernant la seconde question de droit

20. La seconde question de droit n'a pas été présentée à la Grande Chambre de recours comme étant une question d'importance fondamentale du fait qu'il existerait des divergences à cet égard entre les décisions rendues par les chambres de recours; cette question n'est soumise que dans la mesure où il s'agit d'un second problème qui pourrait se poser dans le cas où la révocation du brevet européen conformément aux dispositions de l'article

doch in dem Sinne beantwortet ist, daß die Einspruchsabteilung eine Entscheidung zu treffen hat, ist im Rahmen dieses Verfahrens zur zweiten Frage nicht mehr Stellung zu nehmen.

Division has to deliver a decision, there is no longer any need to give an opinion on the second point.

102(4) et(5) CBE devrait tout d'abord être constatée au moyen d'une notification selon la règle 69(1) CBE. Etant donné toutefois qu'en réponse à la première question de droit qui a été posée, il a été affirmé que la division d'opposition doit rendre une décision, la Grande Chambre de recours n'a pas à se prononcer sur la deuxième question dans le cadre de la présente procédure.