

**Zwischen-Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 7. Februar 1991**  
**T 202/89 - 3.2.1**  
 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel  
 Mitglieder: W. Moser  
 F. Brösamle

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
**SPANSET INTER AG**

**Einsprechender: Arova-Mammut AG**

**Beitretender/Beschwerdeführer:**  
**Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych GmbH & Co. KG**

**Stichwort: Beschwerdeberechtigung der Beitretenden/DOLEZYCH**

**Artikel: 105, 107, 112(1)a EPÜ**

**Schlagwort: "Beschwerdeberechtigung der Beitretenden" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"**

*Leitsatz*

*Der Großen Beschwerdekammer wird die folgende Rechtsfrage vorgelegt:*

*Steht dem Beitretenden, der seinen Beitritt zum Einspruchsverfahren (Art 105 EPÜ) während der Beschwerdefrist nach Erlaß der Entscheidung der Einspruchsabteilung wirksam erklärt, die Beschwerde im Sinne des Artikels 107 EPÜ zu?*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Auf den Gegenstand der europäischen Patentanmeldung Nr. 83 111 805 4, die am 25. November 1983 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 6. Dezember 1982 angemeldet worden war, ist am 29. Oktober 1986 das europäische Patent Nr. 0 110 342 erteilt worden

II. Gegen das erteilte Patent hat die Arova-Mammut AG (Einsprechende) am 26. März 1987 Einspruch eingelegt und den Antrag gestellt, das Patent zu widerrufen.

III. Mit Entscheidung vom 4. Januar 1989 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen. Die Abgabe dieser Entscheidung zur Post als eingeschriebener Brief mit Rückschein erfolgte am gleichen Tag.

IV. Mit Schreiben vom 17. Februar 1989, eingegangen am 18. Februar 1989, hat die Firma Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych GmbH & Co. KG (Beitretende) gemäß Artikel 105 EPÜ den Beitritt zum Einspruchsverfahren erklärt und gleichzeitig Beschwerde eingelegt. Ferner hat die Beitretende am 18. Februar 1989

**Interlocutory decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 7 February 1991**  
**T 202/89 - 3.2.1**  
 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel  
 Members: W. Moser  
 F. Brosamle

**Patent proprietor/Respondent:**  
**SPANSET INTER AG**

**Opponent: Arova-Mammut AG**

**Intervener/Appellant:**  
**Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych GmbH & Co. KG**

**Headword: Entitlement of intervener to appeal/DOLEZYCH**

**Article: 105, 107, 112(1)(a) EPC**

**Keyword: "Entitlement of intervener to appeal" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"**

*Headnote*

*The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:*

*Does a party which gives valid notice of intervention in opposition proceedings (Article 105 EPC) during the period for appeal following the Opposition Division's decision have a right of appeal under Article 107 EPC?*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 0 110 342 was granted on 29 October 1986 in respect of the subject-matter contained in European patent application No 83 111 805.4 filed on 25 November 1983 claiming the priority of an earlier German application dated 6 December 1982.

II. On 26 March 1987 Arova-Mammut AG (opponent) filed notice of opposition to the patent as granted and requested that the patent be revoked.

III. In a decision dated 4 January 1989, the Opposition Division rejected the opposition on the basis of Article 102(2) EPC. The decision was despatched the same day by registered post with advice of delivery.

IV. In a letter dated 17 February 1989 received on 18 February 1989, Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych GmbH & Co. KG (the intervener) gave notice under Article 105 EPC of intervention in the opposition proceedings and at the same time filed an appeal. On 18 February 1989 the intervener paid the opposition fee and fee for

**Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 7 février 1991**  
**T 202/89 - 3.2.1**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Gumbel  
 Membres: W. Moser  
 F. Brösamle

**Titulaire du brevet/intimé:**  
**SPANSET INTER AG**

**Opposant: Arova-Mammut AG**

**Intervenant/requérant:**  
**Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych GmbH & Co. KG**

**Référence: Possibilité pour les tiers intervenants de former un recours/DOLEZYCH**

**Article: 105, 107, 112(1)a CBE**

**Mot-clé: "Possibilité pour les intervenants de former un recours" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"**

*Sommaire*

*La Grande Chambre de recours est saisie de la question de droit suivante*

*Le tiers qui a valablement produit une déclaration d'intervention dans la procédure d'opposition (article 105 CBE) pendant le délai de recours qui a commencé à courir à compter de la date à laquelle la division d'opposition a rendu sa décision est-il admis à former un recours au sens de l'article 107 CBE?*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 83 111 805 4, déposée le 25 novembre 1983, qui revendiquait la priorité d'une demande allemande en date du 6 décembre 1982, a abouti, le 29 octobre 1986, à la délivrance du brevet européen n° 0 110 342.

II. Le 26 mars 1987, la société Arova-Mammut AG (opposante) a formé opposition à l'encontre du brevet qui avait été délivré et demandé qu'il soit révoqué

III. Par décision en date du 4 janvier 1989, la division d'opposition a rejeté l'opposition en application de l'article 102(2) CBE. La remise de cette décision à la poste par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a eu lieu le même jour.

IV. Par lettre en date du 17 février 1989 reçue le 18 février 1989, la société Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych GmbH & Co. KG (intervenante) a produit une déclaration d'intervention dans la procédure d'opposition conformément à l'article 105 CBE et a en même temps formé un recours. Le 18 février 1989, l'intervenante a en

die Einspruchs- und die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebeurteilung wurde am 31. März 1989 eingereicht.

Die Einsprechende hat es dagegen unterlassen, Beschwerde einzulegen.

V. Zur Begründung des Beitritts hat die Beitretende vorgetragen, daß die Inhaberin des angefochtenen Patents (SPANSET INTER AG) am 25. Januar 1989 gegen sie eine Verletzungsklage erhoben habe. Eine Kopie der Klageschrift war ihrem Schreiben vom 17. Februar 1989 beigelegt.

VI. Mit Bescheid gemäß Artikel 110 (2) EPÜ vom 17. November 1989 hat die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige Auffassung mitgeteilt, daß die Beitretende nicht Verfahrensbeteiligte geworden sei und die Entscheidung der Einspruchsabteilung nach Ablauf der Beschwerdefrist Rechtskraft erlangt habe. Zur Begründung wurde darin u. a. folgendes ausgeführt:

Der Beitritt sei erst während der Beschwerdefrist nach Erlass der Entscheidung der Einspruchsabteilung im Sinne von Artikel 105 (2) EPÜ wirksam geworden. Da die Beitretende somit die Voraussetzungen des Artikels 107, Satz 1 EPÜ nicht erfülle, sei sie nicht zur Beschwerde berechtigt. Auf der anderen Seite habe es die Einsprechende, die - im Gegensatz zu der Beitretenden - an dem zu der Entscheidung führenden Verfahren im Sinne von Artikel 107 Satz 1 EPÜ beteiligt war, unterlassen, innerhalb der Frist gemäß Artikel 108 EPÜ Beschwerde einzulegen. Nach Ablauf dieser Frist sei die Entscheidung der Einspruchsabteilung somit rechtskräftig geworden, weil der Beitretenden die Beschwerde nicht zustand.

VII. Mit Schreiben vom 29. November 1989, eingegangen am 2. Dezember 1989, hat die Beitretende zu dem Bescheid der Kammer Stellung genommen. Darin wird insbesondere folgendes ausgeführt:

- Die Auffassung der Kammer, daß ein Beitretender dann nicht zur Beschwerde berechtigt ist, wenn die Beitrittserklärung innerhalb der Beschwerdefrist nach Erlass der Entscheidung der Einspruchsabteilung erfolgt und im übrigen kein anderer Verfahrensbeteiligter eine zulässige Beschwerde eingelegt hat, finde in Artikel 107 Satz 1 EPÜ keine Stütze. Das Einspruchsverfahren ende nämlich erst dann, wenn die Entscheidung einer Einspruchsabteilung Rechtskraft erlangt hat. Der Beitritt erfolgte somit im vorliegenden Fall während des noch anhängigen Verfahrens. Die Beitretende sei deshalb an dem Einspruchsverfahren beteiligt und durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung auch beschwert.

appeal. The statement of grounds for appeal was filed on 31 March 1989.

The opponent did not file an appeal.

V. In support of its intervention, the intervener stated that the proprietor of the contested patent (SPANSET INTER AG) had instituted infringement proceedings against it on 25 January 1989. A copy of the document instituting proceedings accompanied its letter of 17 February 1989.

VI. In a communication under Article 110(2) EPC dated 17 November 1989, the Board informed the parties that its preliminary view was that the intervener had not become a party to the proceedings and the Opposition Division's decision had become final on expiry of the appeal period. It gave *inter alia* the following reasons:

The notice of intervention was only filed pursuant to Article 105(2) EPC during the appeal period after the issue of the decision of the Opposition Division. In such circumstances the intervener did not fulfil the requirements of Article 107, first sentence, EPC, and it is not entitled to appeal. On the other hand, the opponent which - in contrast to the intervener - was a party to the proceedings in which the decision was given within the meaning of Article 107, first sentence, EPC, did not file an appeal within the time limit laid down in Article 108 EPC. On expiry of that time limit, the Opposition Division's decision became final because the intervener had no right of appeal.

VII. In a letter dated 29 November 1989 received on 2 December 1989, the intervener commented on the Board's communication, *inter alia* as follows:

- The Board's view that an intervener is not entitled to appeal if notice of intervention is filed during the appeal period after issue of a decision of the Opposition Division, and furthermore if no other party to the proceedings has filed an admissible appeal is not supported by Article 107, first sentence, EPC. Opposition proceedings end only when an Opposition Division's decision has become final. Thus, in the present case, notice of intervention was filed while proceedings were still pending. The intervener was therefore a party to the opposition proceedings and was also adversely affected by the Opposition Division's decision.

autre acquitté les taxes d'opposition et de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 31 mars 1989.

L'opposante quant à elle n'a pas formé de recours.

V. Pour motiver son intervention, l'intervenante a fait valoir que la titulaire du brevet attaqué (SPANSET INTER AG) avait introduit une action en contrefaçon à son encontre le 25 janvier 1989. Une copie de la requête introductive d'instance était jointe à sa lettre du 17 février 1989.

VI. Par notification en date du 17 novembre 1989, établie conformément à l'article 110(2) CBE, la Chambre a fait savoir aux parties, à titre provisoire, qu'elle estimait que l'intervenante n'était pas devenue partie à la procédure et que la décision de la division d'opposition était passée en force de chose jugée au terme du délai de recours. Dans cette notification, elle développait notamment les arguments suivants

La déclaration d'intervention n'a pris effet au sens de l'article 105(2) CBE que pendant le délai de recours qui a commencé à courir à compter de la date à laquelle la division d'opposition a rendu sa décision. Etant donné que l'intervenante ne remplissait pas de ce fait les conditions requises par l'article 107 CBE, première phrase, elle n'était pas admise à former un recours. D'autre part, l'opposante qui - à la différence de l'intervenante - était partie au sens de l'article 107 CBE, première phrase à la procédure ayant conduit à la décision n'a pas formé de recours dans le délai prévu à l'article 108 CBE. La décision de la division d'opposition est donc passée en force de chose jugée à l'expiration de ce délai, puisque l'intervenante n'était pas admise à former un recours.

VII. Par lettre en date du 29 novembre 1989, reçue le 2 décembre 1989, l'intervenante a pris position à l'égard de la notification de la Chambre. Elle a notamment fait valoir les arguments suivants:

- L'article 107 CBE, première phrase, n'autorise nullement la Chambre à considérer qu'un intervenant ne peut être admis à former un recours dans le cas où il produit sa déclaration d'intervention pendant le délai de recours qui commence à courir après que la division d'opposition a rendu sa décision, aucune autre partie à la procédure n'ayant par ailleurs formé de recours recevable. En effet, la procédure d'opposition ne prend fin qu'au moment où la décision d'une division d'opposition est passée en force de chose jugée. Par conséquent, dans la présente espèce, l'intervention a eu lieu alors que la procédure était encore en instance. L'intervenante est dès lors partie à la procédure d'opposition, et la décision de la division d'opposition ne fait pas droit à ses prétentions.

- Weder Artikel 105 noch 107 EPÜ verlangen ausdrücklich den Beitritt vor der Entscheidung einer Einspruchsabteilung. Das lasse sich auch nicht aus dem Wortlaut des Artikels 107 EPÜ herleiten. Wenn der Gesetzgeber tatsächlich gewollt hätte, daß der Beitritt nach Artikel 105 EPÜ vor der Entscheidung einer Einspruchsabteilung erfolgen muß, hätte er das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch im Wortlaut zum Ausdruck gebracht.

- Nach deutschem Recht (§ 81 Absatz 2 des Patentgesetzes) könne eine Klage auf Erklärung der Nichtigkeit eines Patents nicht erhoben werden, solange ... ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Wenn also der Beitritt gemäß Artikel 105 EPÜ nach der vorläufigen Auffassung der Kammer bereits vor dem 4. Januar 1989 hätte erfolgen müssen (was wegen der erst später zugestellten Verletzungsklage gar nicht möglich war), dann wäre die vermeintliche Patentverletzerin bis zum Ablauf der Beschwerdefrist zur Tatenlosigkeit verurteilt. Sie hätte weder im Rahmen des EPÜ noch des deutschen Patentgesetzes eine Möglichkeit, das Klagepatent anzugreifen. Im Extremfall würde danach der Inhaberin eines europäischen Patents ein für den Zeitraum der zwei-monatigen Beschwerdefrist von einer vermeintlichen Patentverletzerin unangreifbares Patent zur Verfügung stehen, jedenfalls soweit sich dessen Wirkung auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt und die vermeintliche Patentverletzerin nicht Einsprechende ist. Das kann der europäische Gesetzgeber nicht gewollt haben. Auch aus diesem Grunde müsse daher der Beitritt nach Artikel 105 EPÜ auch noch nach der Entscheidung einer Einspruchsabteilung mit der Einlegung des Rechtsmittels bzw. der Beschwerde möglich sein.

VIII. Die Beitretende hat hilfsweise den Antrag gestellt, die Rechtsfrage, ob ein Beitretender zur Beschwerde berechtigt ist, wenn der Beitritt zum Einspruchsverfahren erst während der Beschwerdefrist erfolgt, der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, falls die Kammer dem Vortrag der Beitretenden nicht folgen sollte.

Die Patentinhaberin und die Einsprechende enthielten sich einer sachlichen Stellungnahme.

#### Entscheidungsgründe

1. Der Beitritt entspricht den Vorschriften des Artikels 105 EPÜ; er ist seit dem 18. Februar 1989 wirksam (Artikel 105 (2) Satz 2 EPÜ).

Die von der Beitretenden eingelegte Beschwerde entspricht zwar den Artikeln 106 bis 108 und Regeln 1 (1) und

- Neither Article 105 nor Article 107 EPC expressly requires notice of intervention to be filed before the Opposition Division gives its decision. Nor can this be inferred from the wording of Article 107 EPC. Had the legislator really intended notice of intervention under Article 105 EPC to be filed prior to an Opposition Division decision, this would almost certainly have been indicated in the text.

- Under German law (Section 81(2) of the Patent Law), revocation proceedings in respect of a patent cannot be instituted whilst ... opposition proceedings are pending. If, therefore, notice of intervention under Article 105 EPC must have been filed, according to the Board's preliminary view, before 4 January 1989 (which was quite impossible as infringement proceedings were not instituted until later), the assumed infringer would be prevented from taking any action until the appeal period expired. It would have been unable to contest the patent in suit either under the EPC or under the German Patent Law. On that basis, in an extreme case, the proprietor of a European patent would have at his disposal a patent which could not be contested by an assumed infringer for the duration of the two-month appeal period - at any rate insofar as its effect extends to the Federal Republic of Germany and the assumed infringer is not an opponent. This cannot have been intended by the European legislator. For this reason also it must still be possible for a party to intervene under Article 105 EPC by filing an appeal after an Opposition Division has taken its decision.

VIII. The intervener has requested in the alternative that the point of law - i.e. whether an intervener is entitled to appeal if he only intervenes in opposition proceedings during the appeal period - be referred to the Enlarged Board of Appeal, should the Board not follow the intervener's argument.

The patent proprietor and the opponent abstained from making comments as to the merits.

#### Reasons for the Decision

1. The intervention complies with Article 105 EPC; it is deemed to have been filed on 18 February 1989 (Article 105(2), second sentence, EPC).

Although the appeal filed by the intervener complies with Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC, the ques-

- Ni l'article 105 ni l'article 107 CBE n'exigent expressément que l'intervention ait lieu avant que la division d'opposition ne rende sa décision. Rien dans le texte de l'article 107 CBE ne permet de conclure à une telle exigence. Si le législateur avait vraiment voulu que l'on ne puisse intervenir en vertu de l'article 105 CBE qu'avant que la division d'opposition ne rende sa décision, il est presque certain qu'il l'aurait exigé de façon expresse.

- Dans le droit allemand (cf. article 81 2<sup>e</sup> paragraphe de la loi sur les brevets), aucune action visant à faire prononcer la nullité d'un brevet ne peut être introduite tant qu'une procédure d'opposition est en instance. Par conséquent, s'il avait fallu que l'intervention visée à l'article 105 CBE ait déjà eu lieu avant le 4 janvier 1989, comme l'estime la Chambre dans son avis provisoire (ce qui était absolument impossible, vu que l'action en contrefaçon n'a été introduite que plus tard), le contrefacteur présumé aurait été condamné à l'inaction jusqu'à l'expiration du délai de recours. Il n'aurait pu attaquer le brevet en litige ni dans le cadre de la CBE, ni dans celui de la loi allemande sur les brevets. Pour prendre un cas extrême, il en résulterait qu'une fois délivré à son titulaire, un brevet européen ne pourrait être attaqué par un contrefacteur présumé pendant les deux mois du délai de recours, pour autant du moins que les effets de ce brevet s'étendent à la République fédérale d'Allemagne et que le contrefacteur présumé ne soit pas opposant. Les auteurs de la CBE ne peuvent avoir voulu cela, et par conséquent, pour cette même raison, même après qu'une division d'opposition a rendu sa décision, il doit encore être possible d'intervenir dans la procédure conformément à l'article 105 CBE en utilisant les voies de droit appropriées, et notamment en formant un recours.

VIII. Pour le cas où la Chambre ne suivrait pas son argumentation, l'intervenante a demandé à titre subsidiaire que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question de droit de savoir si un tiers intervenant est admis à former un recours lorsque la déclaration d'intervention dans la procédure d'opposition n'est produite que pendant le délai de recours.

La titulaire du brevet et l'opposante n'ont pas présenté d'observations sur le fond.

#### Motifs de la décision

1. L'intervention est conforme aux dispositions de l'article 105 CBE; elle a pris effet à compter du 18 février 1989 (article 105(2) CBE, 2<sup>e</sup> phrase).

Le recours formé par l'intervenante répond aux conditions requises par les articles 106, 107 et 108 et par les règles

64 EPÜ; es stellt sich jedoch die Frage, ob sie im vorliegenden Fall überhaupt zur Beschwerde berechtigt ist.

2. Es dürfte unbestritten sein, daß der Beitretende, der seinen Beitritt vor Erlass der Entscheidung der Einspruchsabteilung erklärt, beschwerdeberechtigt ist (vgl. unten Abschnitt 5). Grundsätzlich herrscht auch Einigkeit darüber, daß aufgrund von Artikel 105 in Verbindung mit Regel 66 (1) EPÜ der Beitritt auch noch während des Beschwerdeverfahrens erklärt werden kann (vgl. Singer, Kommentar zum europäischen Patentübereinkommen, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München 1988, Art. 105, Rdn. 4; Schulte, Patentgesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München 1987, § 59, Rdn. 83; Entscheidung T 338/89 v. 10.12.1990, Abschnitt 4). Kontrovers ist dagegen die Frage, ob dem Beitretenden die Beschwerde auch dann zusteht, wenn der Beitritt während der Beschwerdefrist erfolgt (vgl. unten Abschnitt 6).

3. Die Antwort auf die Frage, ob der Beitretende zur Beschwerde auch dann berechtigt ist, wenn der Beitritt erst während der Beschwerdefrist rechtswirksam erklärt wird, hängt in entscheidendem Maße von der Auslegung des Artikels 107 EPÜ ab.

4. Gemäß Artikel 107 EPÜ steht die Beschwerde nur denjenigen zu, die einerseits an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, und andererseits durch diese Entscheidung beschwert sind. Verfahrensbeteiligung und Beschwerde sind mithin für die Beschwerdelegitimation konstitutiv. Im Zuge der Auslegung dieser Begriffe sollte jedoch auch der "*ratio legis*" des Artikels 105 EPÜ hinreichend Beachtung geschenkt werden.

5. Artikel 105 (1) EPÜ bestimmt, daß der Verletzungsbeklagte auch **nach** Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren beitreten kann. Gemäß Artikel 105 (2) EPÜ wird der Beitritt im übrigen als Einspruch behandelt, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes festgelegt ist. Das bedeutet, daß der Beitretende grundsätzlich auch berechtigt ist, das Rechtsmittel der Beschwerde zu ergreifen. Regel 57 (4) EPÜ (als einzige Vorschrift der Ausführungsordnung, die sich auf den Beitritt bezieht) steht dem nicht entgegen. Im übrigen ist der Sinn ("*ratio legis*") des Artikels 105 EPÜ darin zu sehen, dem Verletzungsbeklagten die Möglichkeit zu eröffnen, zur Wahrung seiner legitimen Interessen gegenüber dem Verletzungskläger und Patentinhaber einem bereits an-

tion arises as to whether it is in fact entitled to appeal in the present case.

2. It can hardly be disputed that an intervener who files notice of intervention before the Opposition Division gives its decision is entitled to appeal (see 5 below). It is also generally agreed that on the basis of Article 105 in conjunction with Rule 66(1) EPC notice of intervention may still be filed during appeal proceedings (cf. Singer, *Kommentar zum europäischen Patentübereinkommen*, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 1989, Art. 105, point 4; Schulte, *Patentgesetz*, 4th edition, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 1987, Section 59, point 83; decision T 338/89 dated 10 December 1990, point 4). Rather more controversial is the question whether the intervener also has a right of appeal if he intervenes during the appeal period (see 6 below).

3. How this question is answered depends primarily on the interpretation given to Article 107 EPC.

4. Under Article 107 EPC, only such persons may appeal who on the one hand were a party to the proceedings which resulted in a decision, and on the other hand are adversely affected by the decision. Being a party to proceedings and being adversely affected are therefore the criteria determining entitlement to file an appeal. Sufficient attention, however, should also be paid to the object and intention of Article 105 EPC when these concepts are interpreted.

5. Article 105(1) EPC provides that the party against whom infringement proceedings have been instituted may intervene in the opposition proceedings even **after** the opposition period has expired. Under Article 105(2) EPC, the intervention is thereafter treated as an opposition, subject to any exceptions laid down in the Implementing Regulations. This means that the intervener is also entitled, in principle, to seek redress by filing an appeal. Rule 57(4) EPC, the only provision of the Implementing Regulations which refers to intervention, does not preclude this. The sense of Article 105 EPC (its object and intention) should moreover be interpreted as giving the party against whom infringement proceedings have been instituted the opportunity to intervene in opposition pro-

1(1) et 64 CBE, mais il se pose la question de savoir si l'intervenante est admise à former un recours dans le cas présent.

2. Il paraît incontestable que l'intervenant qui produit sa déclaration d'intervention avant que la division d'opposition ne rende sa décision est admis à former un recours (cf. point 5 ci-après). En principe, l'on s'accorde également à reconnaître qu'en vertu de l'article 105 ensemble la règle 66(1) CBE, la déclaration d'intervention peut encore être produite au stade de la procédure de recours (cf. Singer, *Kommentar zum europäischen Patentrecht*, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 1989, art. 105, note 4; Schulte, *Patentgesetz*, 4<sup>ème</sup> édition, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 1987, § 59, note 83; décision T 338/89 en date du 10 décembre 1990, point 4). Par contre, la question de savoir si le tiers intervenant est admis à former un recours même lorsqu'il n'est intervenu que pendant le délai de recours est sujette à controverse (cf. point 6 ci-après).

3. L'interprétation qu'il convient de donner de l'article 107 CBE est déterminante pour la réponse à donner à cette question.

4. Aux termes de l'article 107 CBE, seules peuvent recourir contre une décision les personnes qui étaient parties à la procédure ayant conduit à cette décision d'une part, pour autant que cette décision n'ait pas fait droit à leurs prétentions d'autre part. Pour qu'une personne puisse former un recours, il est donc indispensable qu'elle soit partie à la procédure et que la décision contestée n'ait pas fait droit à ses prétentions. Toutefois, lors de l'interprétation de ces concepts, il conviendrait également d'accorder suffisamment d'importance à la raison d'être ("*ratio legis*") de l'article 105 CBE.

5. L'article 105(1) CBE stipule que le défendeur en contrefaçon peut intervenir dans la procédure d'opposition même **après** l'expiration du délai d'opposition. Aux termes du paragraphe 2 de ce même article, l'intervention est assimilée à une opposition, sous réserve des dispositions du règlement d'exécution, ce qui signifie que l'intervenant est en tout état de cause également fondé à utiliser cette voie de droit qu'est le recours. La règle 57(4) CBE (seule disposition du règlement d'exécution ayant trait à l'intervention) ne fait pas obstacle à une telle assimilation. En outre, il y a lieu de considérer que la raison d'être de l'article 105 CBE (sa "*ratio legis*"), c'est la volonté de donner au défendeur en contrefaçon la possibilité d'intervenir dans une procédure d'opposition déjà en instance, en

hängigen Einspruchsverfahren beizutreten, um dadurch gegebenenfalls auf die Durchführung von in der Regel viel kostspieligeren Nichtigkeitsverfahren auf nationaler Ebene verzichten zu können

6. Hinsichtlich der Frage, welche Voraussetzungen bezüglich des Zeitpunkts des Beitritts sowie der Beschwer erfüllt sein müssen, damit dem Beitretenden aufgrund von Artikel 107 EPÜ die Beschwerde zusteht, ist folgendes auszuführen

6.1 Singer (a.a.O., Art. 105, Rdn. 4, letzter Abschnitt) vertritt die Auffassung, daß dem Beitretenden die Beschwerde dann nicht zusteht, wenn er den Beitritt während der Beschwerdefrist erklärt (vgl. auch Prüfungsrichtlinien des EPA, Teil D, Abschnitt VII.7, wo dieselbe Meinung vertreten wird). Im Gegensatz dazu ist Schulte (a.a.O., § 59, Rdn. 83) der Ansicht, daß die Beschwerdelegitimation in diesem Fall besteht. Beide Autoren unterließen es jedoch, soweit ersichtlich, ihre Meinungen näher zu begründen.

6.2 In der Lehre wird zwischen formeller und materieller Beschwer unterschieden. **Formelle** Beschwer besteht dann, wenn beispielsweise die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung von dem im Einspruchsverfahren gestellten Antrag abweicht. Dagegen genügt es im Falle der **materiellen** Beschwer, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung in ihrer Wirkung für einen Beteiligten am Einspruchsverfahren nachteilig ist, ohne daß dabei auf dessen im Einspruchsverfahren gestellten Antrag abgestellt wird

6.3 Ganz allgemein ist davon auszugehen, daß der Einsprechende nur dann im Sinne von Artikel 107 EPÜ beschwert und mithin zur Beschwerde legitimiert ist, wenn die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung von dem im Einspruchsverfahren gestellten Antrag abweicht (**formelle** Beschwer; vgl. Abschnitt 6.2 oben). Im Gegensatz dazu kann der Patentinhaber beschwert sein, ohne daß er im Einspruchsverfahren einen Antrag gestellt hat, von dem die angefochtene Entscheidung abweicht (**materielle** Beschwer; vgl. Abschnitt 6.2 oben). Tatsächlich ist im Falle eines Widerrufs des europäischen Patents durch die Einspruchsabteilung realistischere von der Existenz eines "stillschweigenden" Antrags des Patentinhabers im Einspruchsverfahren auszugehen, das Patent in seiner erteilten Form auf-

ceedings already pending, in order to preserve his legitimate interests vis-à-vis the party instituting infringement proceedings and the patent proprietor, as a means of avoiding the generally far more costly revocation proceedings at national level.

6. In connection with the questions which arise as to the requirements which have to be met if an intervener is to have a right of appeal under Article 107 EPC, both regarding the time of filing of intervention and as to when a person is adversely affected, the Board would comment as follows:

6.1 Singer (loc. cit., Art. 105, point 4, last paragraph) takes the view that the intervener does not have a right of appeal if he files notice of intervention during the appeal period (cf. also Part D, Chapter VII, point 7 of the Guidelines for Examination in the EPO, where the same opinion is expressed). Schulte (loc. cit., Section 59, point 83), on the other hand, holds that a right of appeal exists in this case. Neither commentator, however, appears to have gone into the reasons for his particular view

6.2 The teaching makes a distinction between when a person is adversely affected **formally** and substantively. The former situation exists, for example, when the Opposition Division's contested decision departs from the request filed in opposition proceedings. In contrast, however, a person is adversely affected **substantively** if the Opposition Division's decision has an adverse effect on a party to opposition proceedings without taking into account his request filed during opposition proceedings

6.3 As a general rule, it has to be assumed that the opponent is adversely affected within the meaning of Article 107 EPC and therefore entitled to appeal only if the Opposition Division's contested decision departs from the request made during opposition proceedings (adversely affected **formally**; see 6.2 above). In contrast to this, the patent proprietor may be adversely affected without having filed a request in the opposition proceedings from which the contested decision departs (adversely affected **substantively**; see paragraph 6.2 above). In actual fact, if the Opposition Division revokes a European patent, it may realistically be assumed that the patent proprietor has "implicitly" requested during the opposition proceedings that the patent be maintained as granted (action implying intention, in place of a

vue de défendre ses intérêts légitimes mis en cause par le demandeur en contrefaçon titulaire du brevet, et de lui permettre ainsi de renoncer, le cas échéant, à introduire une procédure nationale en nullité, en général beaucoup plus onéreuse.

6. Quant à la question de savoir quelles sont les conditions requises pour que l'intervenant soit admis à former un recours en vertu de l'article 107 CBE (date de l'intervention - décision n'ayant pas fait droit aux prétentions de l'intervenant), la Chambre rappelle que:

6.1 Singer (loc. cit., art. 105. note 4, dernier alinéa) soutient que l'intervenant n'est pas admis à former un recours s'il ne produit sa déclaration d'intervention que pendant le délai de recours (c'est ce même point de vue qui est défendu dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie D, point VII 7). A l'inverse, Schulte (loc. cit., § 59, point 83) estime que l'intervenant est admis dans ce cas à former un recours. Mais, pour autant que l'on puisse en juger, aucun de ces deux auteurs n'a pris le soin de justifier plus en détail sa position.

6.2 La doctrine fait la distinction entre les prétentions auxquelles il n'est pas fait droit d'un point de vue formel et les prétentions auxquelles il n'est pas fait droit pour le fond. Il n'est pas fait droit d'un point de vue **formel** aux prétentions lorsque, par exemple, la décision attaquée de la division d'opposition est en désaccord avec la requête déposée au cours de la procédure d'opposition. Par contre, pour que l'on puisse considérer qu'il n'a pas été fait droit **pour le fond** aux prétentions, il suffit que la décision de la division d'opposition ait des effets défavorables pour l'une des parties à la procédure d'opposition sans qu'elle soit pour autant une réponse à une requête présentée par celle-ci pendant la procédure d'opposition.

6.3 D'une façon générale, il faut considérer que ce n'est que lorsque la décision attaquée de la division d'opposition est en désaccord avec la requête déposée au cours de la procédure d'opposition (prétentions auxquelles il n'est pas fait droit d'un point de vue **formel**; cf. point 6.2 ci-dessus) qu'il n'est pas fait droit aux prétentions de l'opposant au sens de l'article 107 CBE et que l'opposant est admis par conséquent à former un recours. A l'inverse, il se peut qu'il n'ait pas été fait droit aux prétentions du titulaire de brevet, alors que celui-ci n'a pas présenté au cours de la procédure d'opposition de requête avec laquelle la décision attaquée serait en désaccord (prétentions auxquelles il n'a pas été fait droit **pour le fond**, cf. point 6.2 ci-dessus). En fait, lorsque le brevet européen est révoqué par la division d'opposition, il

rechtzuerhalten (sog. konkludentes Verhalten, das eine Willenserklärung in Form eines schriftlichen Antrags ersetzt).

declaration of intention in the form of a written request).

convient d'être réaliste et de partir du principe selon lequel il existe, pendant la procédure d'opposition, une requête "tacite" de la part du titulaire de brevet visant à faire maintenir le brevet tel qu'il a été délivré ("manifestation implicite" de la volonté, tenant lieu de déclaration de volonté présentée sous la forme d'une requête écrite).

6.4 Die rechtliche Situation des Beitretenden, der seinen Beitritt erst während der Beschwerdefrist erklären kann (weil die Verletzungsklage nicht früher erhoben worden ist), schließt eine formelle Beschwerde aus, weil der Beitretende unter diesen Umständen nicht in der Lage ist, im Einspruchsverfahren vor Erlass der Entscheidung einen Antrag zu stellen. Wird jedoch im Einspruchsverfahren das europäische Patent in einer Form aufrechterhalten, die den Verletzungsprozeß - oder genauer gesagt die Klagebegehren des Verletzungsklägers und Patentinhabers - nicht gegenstandslos macht, so wäre es andererseits abwegig zu behaupten, der Beitretende und Verletzungsbeklagte sei nicht im Sinne von Artikel 107 EPÜ beschwert. Da der Beitretende gleichzeitig Beklagter in dem vom Patentinhaber angestregten Verletzungsprozeß ist, kann dessen rechtliche Situation durchaus mit derjenigen des Patentinhabers im Falle eines Widerrufs des europäischen Patents (vgl. Abschnitt 6.3 oben) verglichen werden.

6.4 In the legal situation of an intervener who is only able to file notice of intervention during the appeal period (because infringement proceedings were not instituted earlier) such a person cannot be adversely affected formally because he was unable in such circumstances to file a request during the opposition proceedings. If, however, during opposition proceedings the European patent is maintained in a form which does not invalidate the infringement suit - or, more accurately, the claim made by the party, and patent proprietor, instituting infringement proceedings - it would, on the other hand, be wrong to maintain that the intervener and party accused of infringement was not adversely affected within the meaning of Article 107 EPC. Since the intervener is simultaneously defendant in the infringement suit brought by the patent proprietor, his situation legally is fully comparable to that of the patent proprietor whose European patent is revoked (see 6.3 above)

6.4 Dans le cas où l'intervenant ne peut produire sa déclaration d'intervention que pendant le délai de recours (parce que l'action en contrefaçon n'a pas été introduite auparavant), il ne peut être considéré qu'il n'a pas été fait droit d'un point de vue formel à ses prétentions, puisque l'intervenant ne peut dans ces conditions présenter sa requête au cours de la procédure d'opposition avant que la décision ne soit rendue. Toutefois, si le brevet européen est maintenu lors de la procédure d'opposition dans une forme qui ne rende pas sans objet la procédure en contrefaçon, ou plus précisément ment les requêtes du demandeur en contrefaçon et titulaire du brevet, il serait faux par contre de prétendre que l'intervenant et défendeur en contrefaçon ne peut considérer qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions au sens de l'article 107 CBE. Etant donné que l'intervenant est également défendeur dans la procédure en contrefaçon intentée par le titulaire du brevet, sa situation juridique est tout à fait comparable à celle du titulaire de brevet dans le cas d'une révocation du brevet européen (cf. point 6.3 ci-dessus).

Daraus folgt aber, daß materielle Beschwerde (vgl. Abschnitt 6.2 oben) als Erfordernis der Beschwerdelegitimation auch in diesem Fall genügen sollte.

It follows from the above that if a person is adversely affected substantively (see 6.2 above), an appeal should be possible in this case as well.

Par conséquent, pour qu'il puisse être admis à former un recours, il devrait suffire, là encore, qu'il n'ait pas été fait droit pour le fond à ses prétentions (cf. point 6.2 ci-dessus)

6.5 Geht man davon aus, daß dem Beitretenden die Beschwerde auch dann zusteht, wenn lediglich materielle Beschwerde vorliegt, so stellt sich ferner die Frage, wie der in Artikel 107 EPÜ genannte Begriff "... an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat ..." auszulegen ist. Den Materialien zu diesem Artikel ist in dieser Hinsicht nichts zu entnehmen. Zieht man jedoch den Sinn und Zweck von Artikel 105 EPÜ (vgl. Abschnitt 5 oben) in Betracht, und berücksichtigt man ferner, daß das Einspruchsverfahren erst nach Ablauf der Beschwerdefrist endet, so läßt sich durchaus die Meinung vertreten, daß dem Beitretenden, der den Beitritt nicht vor Erlass der Entscheidung der Einspruchsabteilung, sondern erst während der Beschwerdefrist erklären kann, die Beschwerde ebenfalls zustehen sollte. Auf der anderen Seite ist einzuräumen, daß der Wortlaut des Artikels 107 EPÜ ("... an dem Verfahren

6.5 If it is assumed that the intervener also has a right of appeal where he is only adversely affected substantively, the question then arises how to interpret the wording in Article 107 EPC that reads "Any party to proceedings adversely affected by a decision...". Nothing may be inferred in this respect from the literature on this Article. If, however, the object and purpose of Article 105 EPC (see 5 above) and also the fact that opposition proceedings end only when the appeal period expires are taken into consideration, it may very well be held that the intervener who is unable to file notice of intervention before the Opposition Division has given its decision but only during the appeal period, should likewise be entitled to appeal. On the other hand, it has to be conceded that the aforementioned wording of Article 107 EPC would appear to exclude an intervener who was not a party to the opposition proceedings before the

6.5 Si l'on part du principe selon lequel l'intervenant est admis à former un recours même lorsque c'est simplement du point de vue du fond qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions, il se pose alors la question de savoir comment interpréter l'expression "... partie à la procédure ayant conduit à une décision ..." utilisée à l'article 107. Les documents préparatoires relatifs à cet article ne nous apprennent rien à ce sujet. Si l'on considère toutefois l'esprit et le but de l'article 105 CBE (cf. point 5 ci-dessus), et que de surcroît l'on parte du principe que la procédure d'opposition ne prend fin qu'à l'expiration du délai de recours, l'on peut tout à fait soutenir que l'intervenant qui ne peut produire sa déclaration d'intervention que pendant le délai de recours, après que la division d'opposition a rendu sa décision, devrait lui aussi être admis à former un recours. D'un autre côté, il faut bien convenir que le texte de l'article 107 CBE (" ...

beteiligt war, das zu der Entscheidung geführt hat ...") die Beschwerdebe-  
rechtigung des Beitretenden, der am  
Einspruchsverfahren vor Erlaß der Ent-  
scheidung der Einspruchsabteilung  
nicht beteiligt war, eher auszuschlie-  
ßen scheint.

7 Aus diesen Ausführungen erhellt,  
daß der Rechtsfrage, ob dem Beitre-  
tenden, der seinen Beitritt zum Ein-  
spruchsverfahren erst während der Be-  
schwerdefrist erklärt, die Beschwerde  
ebenfalls zusteht, grundsätzliche Be-  
deutung zukommt. Die Kammer hält  
daher eine Prüfung und autoritative  
Entscheidung dieser Rechtsfrage  
durch die Große Beschwerdekammer  
für notwendig.

### Entscheidungsformel

#### Aus diesen Gründen wird entschie- den:

Gestützt auf Artikel 112 (1) a) EPÜ wird  
der Großen Beschwerdekammer die  
folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Steht dem Beitretenden, der seinen  
Beitritt zum Einspruchsverfahren (Arti-  
kel 105 EPÜ) während der Beschwer-  
defrist nach Erlaß der Entscheidung  
der Einspruchsabteilung wirksam er-  
klärt, die Beschwerde im Sinne des Ar-  
tikels 107 EPÜ zu?"

Opposition Division issued its decision  
being entitled to appeal.

7. It is evident from these comments  
that the question as to whether the  
party who only files notice of interven-  
tion in opposition proceedings during  
the appeal period also has a right of  
appeal is an important point of law.  
The Board therefore considers it  
necessary for the Enlarged Board of  
Appeal to examine this point of law  
and take an authoritative decision.

### Order

#### For these reasons it is decided that:

By virtue of Article 112(1)(a) EPC, the  
following point of law is referred to the  
Enlarged Board of Appeal:

"Does a party which gives valid notice  
of intervention in opposition proceed-  
ings (Article 105 EPC) during the  
period for appeal following the Oppo-  
sition Division's decision have a right  
of appeal under Article 107 EPC?"

partie à la procédure ayant conduit à  
une décision ...") semble plutôt ex-  
clure la possibilité du recours dans le  
cas où l'intervenant n'était pas partie à  
la procédure d'opposition avant que la  
division d'opposition ne rende sa déci-  
sion.

7. Ce raisonnement fait apparaître l'im-  
portance fondamentale de la question  
de savoir si le tiers qui ne produit sa  
déclaration d'intervention dans la pro-  
cédure d'opposition que pendant le  
délai de recours est lui aussi admis à  
former un recours. La Chambre estime  
par conséquent qu'il est indispensable  
de faire examiner cette question de  
droit par la Grande Chambre de re-  
cours, qui devra rendre à ce sujet une  
décision faisant autorité

### Dispositif

#### Par ces motifs, il est statué comme suit:

Conformément à l'article 112(1)a) CBE,  
la question de droit suivante est sou-  
mise à la Grande Chambre de recours

"Le tiers qui a valablement produit une  
déclaration d'intervention dans la pro-  
cédure d'opposition (art. 105 CBE)  
pendant le délai de recours qui a com-  
mencé à courir à compter de la date à  
laquelle la division d'opposition a ren-  
du sa décision est-il admis à former un  
recours au sens de l'article 107 CBE ?"