

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der Großen Be-
schwerdekammer vom
3. November 1992**

G 4/91

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: G.D. Paterson
F. Antony
C. Payraudeau
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
SPANSET INTER AG**

**Einsprechender: Arova-Mammut
AG**

**Weiterer Verfahrensbeteiligter/Be-
schwerdeführer: Westdeutscher
Drahtseil-Verkauf Dolezych GmbH
& Co. KG**

Stichwort: Beitritt/DOLEZYCH II

Artikel: 105 und 107 EPÜ

Schlagwort: "Beitritt"

Leitsätze

*I. Der Beitritt des vermeintlichen Pa-
tentverletzers gemäß Artikel 105 EPÜ
zum Einspruchsverfahren setzt voraus,
daß ein Einspruchsverfahren zum Zeit-
punkt der Einreichung der Beitrittser-
klärung anhängig ist.*

*II. Eine Entscheidung der Einspruchs-
abteilung über das Einspruchsbegeh-
ren ist als endgültige Entscheidung in
dem Sinn anzusehen, daß danach die
Einspruchsabteilung nicht mehr befugt
ist, ihre Entscheidung zu ändern*

*III. Das Verfahren vor einer Einspruchs-
abteilung wird mit dem Erlaß einer sol-
chen endgültigen Entscheidung abge-
schlossen und zwar unabhängig da-
von, wann diese Entscheidung rechts-
kräftig wird*

*IV. Wird nach Erlaß einer abschließen-
den Entscheidung durch eine Ein-
spruchsabteilung von keinem der Be-
teiligten am Einspruchsverfahren Be-
schwerde eingelegt, so ist eine wäh-
rend der zweimonatigen Beschwerde-
frist nach Artikel 108 EPÜ eingereichte
Beitrittserklärung wirkungslos.*

Sachverhalt und Anträge

I. Am 7. Februar 1991 erließ die Techni-
sche Beschwerdekammer 3.2.1 in der
Sache T 202/89 eine Zwischenent-
scheidung, in der unter anderem fol-
gender Sachverhalt dargelegt wird:

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 3 November 1992**

G 4/91

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: G.D. Paterson
F. Antony
C. Payraudeau
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

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

Opponent: Arova-Mammut AG

**Intervener/Appellant: West-
deutscher Drahtseil-Verkauf Dole-
zych GmbH & Co. KG**

**Headword: Intervention/DOLE-
ZYCH II**

Article: 105, 107 EPC

Keyword: "Intervention"

Headnote

*I. The intervention under Article 105
EPC of an assumed infringer in the
opposition proceedings presupposes
that opposition proceedings are pend-
ing at the time he gives notice of inter-
vention.*

*II. A decision of the Opposition Divi-
sion on the relief sought must be
regarded as conclusive in the sense
that the Opposition Division no longer
has power thereafter to amend its
decision*

*III. Proceedings before an Opposition
Division are terminated when such a
conclusive decision is issued, irrespec-
tive of when this decision becomes
final*

*IV. If, after an Opposition Division has
issued a decision terminating the pro-
ceedings, none of the parties to the
opposition proceedings files an
appeal, any notice of intervention filed
during the two-month period for
appeal under Article 108 EPC is invalid-
ated*

Summary of Facts and Submissions

I. On 7 February 1991 Technical Board
of Appeal 32.1 issued an interlocutory
decision in case T 202/89, setting out
inter alia the following facts:

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
3 novembre 1992**

G 4/91

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: G.D. Paterson
F. Antony
C. Payraudeau
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

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

Opposant: Arova-Mammut AG

**Intervenant/Requérant: Westdeut-
scher Drahtseil-Verkauf Dolezych
GmbH & Co. KG**

**Référence: Intervention/DOLE-
ZYCH II**

Article: 105 et 107 CBE

Mot-clé: "Intervention"

Sommaire

*I. L'intervention du contrefacteur pré-
sumé dans la procédure d'opposition
conformément à l'article 105 CBE sup-
pose qu'une procédure d'opposition
soit en instance au moment où la dé-
claration d'intervention est produite.*

*II. Une décision par laquelle la division
d'opposition statue sur la requête de
l'opposant doit être considérée
comme définitive, en ce sens que la di-
vision d'opposition n'est plus en droit
de modifier sa décision une fois
qu'elle l'a rendue.*

*III. La procédure devant une division
d'opposition est close lorsqu'une déci-
sion définitive est rendue, quelle que
soit la date à laquelle elle passe en
force de chose jugée.*

*IV. Si aucune des parties à la procé-
dure d'opposition ne forme de recours
après qu'une division d'opposition a
rendu une décision définitive, une dé-
claration d'intervention produite pen-
dant le délai de recours de deux mois
visé à l'article 108 CBE demeure sans
effet.*

Exposé des faits et conclusions

I. Dans l'affaire T 202/89, la chambre
de recours technique 32.1 a rendu le
7 février 1991 une décision intermé-
diaire dans laquelle elle exposait, entre
autres, les faits suivants:

Am 26. März 1987 wurde von einer Einsprechenden Einspruch gegen das streitige europäische Patent eingelegt. Die Einspruchsabteilung fällt am 4. Januar 1989 eine Entscheidung, mit der das Patent in unveränderter Form aufrechterhalten wurde. Am 25. Januar 1989 erhob die Patentinhaberin Verletzungsklage gegen einen Dritten in Deutschland. Am 18. Februar 1989 erklärte dieser Dritte gemäß Artikel 105 EPÜ seinen Beitritt zum Verfahren: gleichzeitig reichte er unter Entrichtung der Einspruchs- und der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die Einsprechende hat dagegen keine Beschwerde eingelegt.

Der Dritte reichte am 31. März 1989 eine Beschwerdebegründung ein. Die Patentinhaberin nahm am 26. Juli 1989 hierzu Stellung.

Mit Bescheid vom 17. November 1989 führte die Technische Beschwerdekammer aus, daß der Dritte - "die vermeintliche Verletzerin" - nicht vor Erlass der Entscheidung der Einspruchsabteilung Verfahrensbeteiligte geworden sei und deshalb auch nicht im Sinne von Artikel 107 EPÜ beschwerdeberechtigt sei. Die vermeintliche Verletzerin wurde ebenso wie die Patentinhaberin und die Einsprechende zur Stellungnahme aufgefordert.

Die vermeintliche Verletzerin reichte am 29. November 1989 eine Stellungnahme ein, die in der Entscheidung vom 7. Februar 1991 zusammengefaßt wiedergegeben ist.

Die Patentinhaberin und die Einsprechende enthielten sich einer Stellungnahme zum Inhalt des Bescheids.

II. Mit Zwischenentscheidung vom 7. Februar 1991 wurde der Großen Beschwerdekammer folgende Frage 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?"

III. Mit Bescheid vom 9. April 1992 trat die Große Beschwerdekammer die vorläufige Auffassung, daß ein Beitritt nur zu einem Zeitpunkt wirksam erfolgen könne, an dem noch ein Einspruchsverfahren anhängig sei. In dem bei der vorliegenden Kammer anhängigen Verfahren sei von der Einsprechenden keine Beschwerde eingelegt worden, so daß die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß kommen könnte, daß die während der Beschwerdefrist eingereichte Beitrittserklärung zu einem Zeitpunkt erfolgt sei, zu dem kein Einspruchsverfahren anhängig gewesen sei, und folglich der erklärte Beitritt keine rechtliche Wirkung habe.

On 26 March 1987 an opponent filed notice of opposition to the European patent at issue. The Opposition Division took a decision on 4 January 1989 to maintain the patent unamended. On 25 January 1989 the patent proprietor instituted infringement proceedings against a third party in Germany. On 18 February 1989 this third party gave notice under Article 105 EPC of intervention in the proceedings: at the same time it filed an appeal, paying the opposition fee and fee for appeal. The opponent did not file an appeal.

The third party filed a statement of grounds for appeal on 31 March 1989. The patent proprietor filed observations on this statement on 26 July 1989.

In a communication dated 17 November 1989 the Technical Board of Appeal stated that the third party - "the assumed infringer" - had not become a party to the proceedings before the Opposition Division had issued its decision and was therefore not entitled to appeal within the meaning of Article 107 EPC. The assumed infringer, as well as the patent proprietor and opponent, was invited to file observations.

The assumed infringer filed observations on 29 November 1989, and these are summarised in the decision dated 7 February 1991.

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

II. In an interlocutory decision dated 7 February 1991 the following point of law was 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?"

III. In a communication dated 9 April 1992 the Enlarged Board of Appeal stated as its preliminary view that valid notice of intervention could only be filed at a time when opposition proceedings were still pending. No appeal had been filed by the opponent in the proceedings pending before the competent Board, and the Enlarged Board of Appeal might therefore conclude that the notice of intervention filed during the period for appeal had been filed at a time when no opposition proceedings had been pending, and consequently the filed notice of intervention had no legal effect.

Le 26 mars 1987, il avait été formé opposition à l'encontre du brevet européen en litige. Le 4 janvier 1989, la division d'opposition avait décidé le maintien du brevet sans modification. Le 25 janvier 1989, la titulaire du brevet avait introduit une action en contrefaçon à l'encontre d'un tiers en Allemagne. Ce tiers avait produit, le 18 février 1989, une déclaration d'intervention dans la procédure conformément à l'article 105 CBE: il avait en même temps formé un recours et acquitté les taxes d'opposition et de recours. L'opposante quant à elle n'avait pas formé de recours.

Le 26 juillet 1989, la titulaire du brevet avait formulé des observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours, déposé par le tiers le 31 mars 1989.

Par notification en date du 17 novembre 1989, la chambre de recours technique avait indiqué qu'avant le prononcé de la décision de la division d'opposition, le tiers - "le contrefacteur présumé" - n'était pas encore devenu partie à la procédure et qu'il n'était donc pas admis à former un recours au sens de l'article 107 CBE. Le contrefacteur présumé ainsi que la titulaire du brevet et l'opposante avaient été invités à présenter leurs observations.

Le 29 novembre 1989, le contrefacteur présumé avait présenté par écrit des observations, récapitulées dans la décision du 7 février 1991.

La titulaire du brevet et l'opposante n'avaient pas présenté d'observations au sujet du contenu de la notification.

II. Par décision intermédiaire en date du 7 février 1991, la Grande Chambre de recours a été saisie de la question 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?"

III. Par notification en date du 9 avril 1992, la Grande Chambre de recours a fait savoir, à titre provisoire, que l'on ne pouvait intervenir valablement que tant que la procédure d'opposition était encore en instance. Dans le cas de la procédure en instance devant la chambre de recours 32.1, l'opposante n'avait pas formé de recours, si bien que la Grande Chambre de recours avait pu conclure que la déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours ayant été présentée alors qu'il n'y avait pas de procédure d'opposition en instance, elle ne produisait pas d'effet juridique.

Die vermeintliche Verletzerin nahm hierzu am 30 April 1992 Stellung. Sie brachte insbesondere vor, daß das Einspruchsverfahren vor einer Einspruchsabteilung erst abgeschlossen sei, wenn die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig geworden sei; dies sei nicht der Fall, solange die Beschwerdefrist noch laufe, so daß folglich der Beitritt noch während der Beschwerdefrist und unabhängig von der Einreichung einer Beschwerde durch einen anderen Beteiligten am Einspruchsverfahren wirksam erklärt werden könne.

Die vermeintliche Verletzerin verwies zur Stützung dieses Vorbringens auf das deutsche Recht, wonach eine Nichtigkeitsklage gegen ein mit Wirkung für Deutschland erteiltes europäisches Patent beim deutschen Gericht erst dann eingereicht werden könne, wenn die Entscheidung der Einspruchsabteilung zu diesem europäischen Patent rechtskräftig geworden sei. Falls die Große Beschwerdekammer in dem bei der vorliegenden Beschwerde kammer anhängigen Fall die Auffassung vertrete, daß eine während der Beschwerdefrist eingereichte Beitrittsklärung nicht wirksam sei, so hätte dies nach der festen Überzeugung der Verletzungsbeklagten zur Folge, daß der vermeintliche Verletzer während der an die Entscheidung der Einspruchsabteilung anschließenden zweimonatigen Beschwerdefrist die Gültigkeit des europäischen Patents weder im Rahmen des EPÜ im Wege eines Beitritts zum Einspruchsverfahren noch im Rahmen des deutschen Rechts mit einer Nichtigkeitsklage angreifen könne.

Die Patentinhaberin und die Einsprechende nahmen zum Bescheid der Großen Beschwerdekammer nicht Stellung.

Entscheidungsgründe

1 Wird ein europäisches Patent erteilt, so hat dieses in jedem benannten Vertragsstaat die Wirkung eines in diesem Staat erteilten nationalen Patents (Art. 2 und 64 (1) EPÜ). Es zerfällt somit in ein Bündel von Patenten, die dem nationalen Recht der einzelnen benannten Staaten unterliegen. Eine angebliche Verletzung eines erteilten europäischen Patents wird nach nationalem Recht behandelt (Art. 64 (3) EPÜ). Eine Verletzungsklage kann vom Patentinhaber in jedem der Vertragsstaaten, für die das Patent erteilt worden ist, jederzeit nach Erteilung des Patents eingereicht werden.

Im Fünften Teil des EPÜ (Art. 99 bis 105 EPÜ) wird das "Einspruchsverfahren" dargelegt, mit dem jedermann innerhalb von neun Monaten nach der Erteilung beim EPA Einspruch gegen ein erteiltes europäisches Patent einlegen und damit in einem einzigen zentralen Einspruchsverfahren vor einer der Einspruchsabteilungen des EPA

The assumed infringer commented on this communication on 30 April 1992. It contended in particular that opposition proceedings before an Opposition Division terminated only when the Opposition Division's decision had become final; this was not the case as long as the period for appeal had not yet expired, so that notice of intervention could therefore still be validly given during the period of appeal, irrespective of whether another party to the opposition proceedings filed an appeal.

In support of this argument, the assumed infringer referred to German law, according to which revocation proceedings against a European patent granted with effect in Germany could not be filed before the German court until the Opposition Division's decision on that patent had become final. If in the case pending before the competent Board of Appeal, the Enlarged Board of Appeal took the view that notice of intervention given during the period for appeal was not valid, the party sued for infringement was in no doubt that this would preclude the assumed infringer from contesting the validity of the European patent during the two-month period for appeal following the Opposition Division's decision, either under the EPC by way of intervention in the opposition proceedings or under German law by suing for revocation.

The patent proprietor and the opponent did not file any observations on the Enlarged Board of Appeal's communication.

Reasons for the Decision

1. When a European patent is granted, it has, in each designated Contracting State, the effect of a national patent granted by that State (Articles 2 and 64(1) EPC). It thus breaks down into a bundle of patents which are subject to the national law of the individual designated States. Any alleged infringement of a granted European patent is dealt with by national law (Article 64(3) EPC). Infringement proceedings may be brought by the patent proprietor, at any time after grant of the patent, in any of the Contracting States for which it has been granted.

Part V of the EPC (Articles 99 to 105) sets out the "opposition procedure", in which any person may, within nine months of grant, give notice to the EPO of opposition to a granted European patent, and thus apply, in centralised opposition proceedings before one of the EPO's Opposition Divisions, for revocation of the patent for one or

Le 30 avril 1992, le contrefacteur présumé a présenté ses observations à ce sujet et a notamment fait valoir que la procédure d'opposition devant une division d'opposition n'est close que si la décision de ladite division est passée en force de chose jugée, ce qui n'est pas le cas tant que le délai de recours n'a pas expiré, si bien qu'il est encore possible d'intervenir valablement pendant le délai de recours, qu'une autre partie à la procédure d'opposition ait ou non introduit un recours.

A l'appui de ses dires, le contrefacteur présumé a fait valoir le droit allemand qui prévoit qu'une action en annulation à l'encontre d'un brevet européen produisant effet en Allemagne ne peut être intentée auprès d'un tribunal allemand que si la décision de la division d'opposition concernant ce brevet européen est passée en force de chose jugée. Selon lui, si, dans l'affaire que lui avait soumise la chambre de recours 3.2.1. la Grande Chambre considérait qu'une déclaration d'intervention présentée pendant le délai de recours n'est pas valable, il en résulterait - le défendeur en contrefaçon en est fermement convaincu - que, pendant le délai de recours de deux mois qui suit la décision de la division d'opposition, le contrefacteur présumé ne pourrait attaquer la validité du brevet européen, que ce soit dans le cadre de la CBE par la voie d'une intervention dans la procédure d'opposition, ou dans le cadre du droit allemand au moyen d'une action en nullité.

La titulaire du brevet et l'opposante n'ont présenté aucune observation au sujet de cette notification de la Grande Chambre de recours.

Motifs de la décision

1. Une fois délivré, un brevet européen a dans chacun des Etats contractants désignés les mêmes effets qu'un brevet national délivré dans cet Etat (art. 2 et 64(1) CBE). Il éclate ainsi en un faisceau de brevets soumis au droit national des divers Etats désignés. Toute contrefaçon présumée d'un brevet européen délivré est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale (art. 64(3) CBE). Après la délivrance du brevet, le titulaire du brevet peut à tout moment intenter une action en contrefaçon dans chacun des Etats contractants pour lesquels le brevet a été délivré.

La cinquième partie de la CBE (art. 99 à 105) traite de la "procédure d'opposition" qui permet à toute personne, dans un délai de neuf mois à compter de la délivrance, de faire opposition auprès de l'OEB à un brevet européen délivré en demandant, pour un ou plusieurs motifs, la révocation du brevet dans le cadre d'une seule procédure

den Widerruf des Patents aus einem oder mehreren Gründen beantragen kann Die Wirkung des Widerrufs ist in Artikel 68 EPÜ angegeben. Das Einspruchsverfahren stellt somit eine Ausnahme von der oben genannten allgemeinen Regel dar, daß ein erteiltes europäisches Patent nicht mehr der Zuständigkeit des EPA unterliegt, sondern in ein Bündel Patente zerfällt, die dem jeweiligen nationalen Recht unterliegen

2. Die Bestimmungen von Artikel 105 EPÜ ermöglichen es einem Dritten (dem "vermeintlichen Verletzer"), der selbst keinen Einspruch gegen das europäische Patent eingelegt hat, der aber der Patentverletzung bezichtigt wird, dem von einem anderen Beteiligten angestregten Einspruchsverfahren nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist beizutreten.

Hierzu muß dieser Dritte nachweisen, daß gegen ihn Klage wegen Verletzung des europäischen Patents, das Gegenstand des Einspruchs ist, bei einem nationalen Gericht erhoben worden ist oder daß er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage mit dem Ziel auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze (s. Art. 105(1) EPÜ)

Somit ist der Beitritt möglich, wenn zu ein und demselben europäischen Patent sowohl ein Einspruchsverfahren beim EPA als auch gleichzeitig ein Verletzungsverfahren bei einem nationalen Gericht anhängig sind. Der Beitritt muß vom vermeintlichen Verletzer innerhalb von drei Monaten nach dem Tag, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist, dem Europäischen Patentamt gegenüber erklärt werden.

Nach Einreichung der Beitrittserklärung wird der Beitritt gemäß Artikel 105(2) EPÜ als Einspruch behandelt, damit finden die in den Artikeln 99 bis 104 und in den Regeln 55 bis 63 EPÜ enthaltenen Vorschriften auf ihn entsprechend Anwendung.

3. Ist gleichzeitig mit einem beim EPA anhängigen Einspruchsverfahren (mit oder ohne Beitrittsverfahren) ein Verletzungsverfahren (und ein etwa damit zusammenhängendes Nichtigkeitsverfahren) bei einem nationalen Gericht anhängig, dann steht es im Ermessen des nationalen Gerichts, ob es das Verfahren bis zur Entscheidung im Einspruchsverfahren vor dem EPA aussetzen will oder nicht. Auf diese Weise läßt sich eine unnötige Verdoppelung der Verfahren vermeiden, da der Ausgang des Einspruchsverfahrens, insbesondere im Falle des Widerrufs des Patents, natürlich auch für das nationale Verfahren von entscheidender Bedeutung ist.

4. Das in Artikel 105 EPÜ vorgesehene Beitrittsverfahren soll unter anderem

more reasons. The effect of revocation is set out in Article 68 EPC. The opposition procedure is therefore an exception to the above-mentioned general rule that a granted European patent is no longer subject to EPO jurisdiction, but breaks down into a bundle of patents, each subject to the national law of the country in question.

2. Under Article 105 EPC a third party (the "assumed infringer") who has not himself filed notice of opposition to the European patent but is accused of having infringed the patent may intervene. After the nine-month opposition period has expired, in the opposition proceedings initiated by another party.

For that purpose, this third party must prove that proceedings for infringement of the European patent which is the subject of the opposition have been instituted against him or that, following a request from the patent proprietor that he cease alleged infringement of the patent, he has instituted proceedings for a court ruling that he is not infringing the patent (see Article 105(1) EPC).

Intervention is therefore possible if at the same time both opposition proceedings at the EPO and infringement proceedings before a national court are pending in respect of one and the same European patent. Notice of intervention must be given to the European Patent Office by the assumed infringer within three months of the date on which the infringement proceedings were instituted.

After the notice of intervention has been filed, the intervention is treated as an opposition pursuant to Article 105(2); the provisions contained in Articles 99 to 104 and in Rules 55 to 63 EPC thus apply *mutatis mutandis*.

3. If, at the same time as opposition proceedings pending at the EPO (with or without intervention proceedings), infringement proceedings (and, possibly, revocation proceedings in connection with the same case) are pending before a national court, it lies within that court's discretion as to whether or not proceedings should be stayed until a decision is taken in the opposition proceedings at the EPO. In this way unnecessary duplication of proceedings can be avoided, as the outcome of the opposition proceedings - particularly in the case of revocation of the patent - is clearly also of crucial importance to the national procedure.

4. The intervention procedure provided for in Article 105 EPC is intended *inter*

centralisée d'opposition, engagée devant l'une des divisions d'opposition de l'OEB. Les effets de la révocation sont précisés à l'article 68 CBE. La procédure d'opposition constitue donc une exception à la règle générale qui vient d'être énoncée, à savoir qu'un brevet européen une fois délivré ne relève plus de la compétence de l'OEB, mais éclate en un faisceau de brevets soumis aux différents droits nationaux.

2. Les dispositions de l'article 105 CBE permettent à un tiers (le "contrefacteur-présumé"), qui n'a pas lui-même formé opposition au brevet européen, mais est accusé de contrefaçon, d'intervenir après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois dans la procédure d'opposition intentée par une autre partie.

A cette fin, le tiers doit apporter la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur le brevet européen fait l'objet de l'opposition a été introduite à son encontre auprès d'un tribunal national ou qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur (cf. art. 105(1) CBE).

L'intervention est donc possible lorsqu'une opposition et une action en contrefaçon introduites à l'encontre d'un seul et même brevet européen sont simultanément en instance, la première auprès de l'OEB et la seconde auprès d'un tribunal national. Le contrefacteur présumé doit déclarer cette intervention à l'Office européen des brevets dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite.

Après la présentation de cette déclaration, l'intervention est assimilée à l'opposition, conformément à l'article 105(2); les dispositions des articles 99 à 104 et des règles 55 à 63 CBE lui sont donc applicables.

3. Si une action en contrefaçon (et éventuellement une action en nullité engagée dans le cadre de la même affaire) est en instance auprès d'un tribunal national alors qu'une procédure d'opposition pour la même affaire est en instance devant l'OEB (avec ou sans intervention), le tribunal national apprécie s'il doit ou non suspendre la procédure jusqu'au prononcé de la décision dans la procédure d'opposition devant l'OEB, ceci permettant d'éviter une répétition superflue des procédures, car bien entendu, l'issue de la procédure d'opposition, en particulier dans le cas de la révocation du brevet, revêt aussi une importance décisive pour la procédure nationale.

4. La procédure d'intervention prévue à l'article 105 CBE doit, entre autres,

die Möglichkeit schaffen, die Gültigkeit eines europäischen Patents nicht in einem oder mehreren nationalen Verfahren, sondern in einem zentralen Einspruchsverfahren beim EPA festzustellen

Ob der Beitritt erfolgen kann, hängt nicht nur davon ab, ob die Erfordernisse des Artikels 105 EPÜ erfüllt sind, sondern insbesondere auch davon, ob die Beitrittserklärung sowohl in bezug auf die Erhebung der nationalen Verletzungsklage (s. Nr. 3) als auch in bezug auf das Einspruchsverfahren zum richtigen Zeitpunkt eingereicht worden ist.

5 Im vorliegenden Fall wurde die Beitrittserklärung zwangsläufig nach Ergehen der Entscheidung der Einspruchsabteilung eingereicht, weil die Verletzungsklage beim nationalen Gericht von der Patentinhaberin erst nach diesem Zeitpunkt erhoben worden war. Der Beitritt wurde innerhalb der Frist von zwei Monaten erklärt, innerhalb deren gemäß Artikel 108 EPÜ Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt werden kann.

Die vorliegende Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung die Auffassung vertreten, daß die Beitrittserklärung innerhalb dieser Beschwerdefrist wirksam eingereicht worden sei, hat jedoch die Frage gestellt, ob der Beitretenden die Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung zustehe. In der Vorlageentscheidung heißt es unter Nummer 4, daß die Beschwerde gemäß Artikel 107 EPÜ nur denjenigen zustehe, die einerseits an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, und die andererseits durch diese Entscheidung beschwert sind. Unter Nummer 6 der Vorlageentscheidung werden beide Erfordernisse untersucht; aufgrund dieser Untersuchung wurde der Großen Beschwerdekammer die unter Nummer II wiedergegebene Rechtsfrage vorgelegt

6 Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist es strittig, ob eine Beitrittserklärung in Fällen wie dem vorliegenden tatsächlich **jederzeit** nach Ergehen der Entscheidung der Einspruchsabteilung wirksam eingereicht werden kann. In diesem Punkt kann man sicherlich geteilter Meinung sein

Einerseits ließe sich argumentieren, daß das Beschwerdeverfahren eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens darstellt und dieses - zumindest in Fällen, in denen von einem der ursprünglichen Einspruchsbeteiligten Beschwerde eingelegt wird, - solange anhängig ist, bis das Beschwerdeverfahren endgültig abgeschlossen ist, mithin also eine Beitrittserklärung noch jederzeit während des Beschwerdeverfahrens eingereicht werden kann, sowie eines etwaigen weiteren Verfah-

alia to offer the possibility of establishing the validity of a European patent in centralised opposition proceedings before the EPO rather than in national proceedings in one or more States.

Whether notice of intervention can be given depends not only on whether the requirements of Article 105 EPC have been met, but also - and in particular - on whether the notice of intervention was filed at the right time with reference both to the institution of national infringement proceedings (see point 3) and to the opposition proceedings.

5. In the present case the notice of intervention had to be filed after the Opposition Division had issued its decision, because the infringement proceedings before the national court had not been instituted by the patent proprietor until after this point. Notice of intervention was given in the two-month period within which notice of appeal may be filed, pursuant to Article 108 EPC, against the decision.

In its decision, the competent Board of Appeal took the view that valid notice of intervention had been given within the period for appeal, but asked whether the intervener had a right to appeal against the Opposition Division's decision. Point 4 of the decision referring this matter to the Enlarged Board states that 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 that decision. Both requirements are examined under point 6 of the decision in question; as a result of this examination the point of law set out in point II above was referred to the Enlarged Board of Appeal.

6. In the Enlarged Board's view it is debatable whether, in cases such as the one in point, valid notice of intervention can in fact be given **at any time** after the Opposition Division has issued its decision. Opinions may certainly differ on this point.

On the one hand, it can be argued that the appeal proceedings are a continuation of the opposition proceedings, which - at least in cases where an appeal is filed by one of the original parties to the opposition proceedings - are pending until the appeal proceedings are finally terminated, and therefore notice of intervention can still be given at any time during the appeal proceedings and during any subsequent proceedings before the Opposition Division, if the case is remitted to

donner la possibilité d'établir si un brevet européen est valable, et ce dans le cadre non pas d'une ou de plusieurs procédures nationales, mais d'une seule procédure centralisée d'opposition auprès de l'OEB.

Pour pouvoir intervenir, il faut entre autres non seulement que les conditions requises à l'article 105 CBE soient remplies, mais aussi que la déclaration d'intervention ait été produite en temps voulu, qu'il s'agisse de l'introduction de l'action nationale en contrefaçon (cf. point 3) ou de la procédure d'opposition.

5. Dans la présente espèce, la déclaration d'intervention a par la force des choses été déposée après que la division d'opposition a rendu sa décision, puisque la titulaire du brevet n'a introduit l'action en contrefaçon auprès du tribunal national qu'après cette date. La déclaration d'intervention a été produite dans le délai de deux mois prévu par l'article 108 CBE pour la formation du recours.

Dans sa décision, la chambre de recours 3.2.1 a estimé que la déclaration d'intervention a été valablement déposée pendant ce délai de recours, mais a posé la question de savoir si l'intervenante est en droit de former un recours contre la décision de la division d'opposition. Elle a rappelé au point 4 de sa décision qu'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. Au point 6 de la décision de la chambre de recours, il a été examiné si ces deux conditions étaient remplies; à l'issue de cet examen, la question de droit reproduite sous II a été soumise à la Grande Chambre de recours

6. De l'avis de la Grande Chambre, l'on peut se demander si, dans des cas tels que celui dont il est question en l'espèce une déclaration d'intervention peut valablement être **présentée à tout moment**, une fois que la division d'opposition a rendu sa décision. Il est certain que les opinions peuvent être partagées à cet égard.

Une première thèse que l'on pourrait défendre est que la procédure de recours constitue le prolongement de la procédure d'opposition, laquelle demeure en instance - tout au moins dans les cas où un recours est formé par l'une des parties ayant pris part à l'origine à la procédure d'opposition - jusqu'à ce que la procédure de recours soit définitivement close, de sorte qu'une déclaration d'intervention peut encore être déposée à tout moment pendant la procédure de recours, ou

rens vor der Einspruchsabteilung, wenn die Sache gemäß Artikel 111 (1) EPÜ an die erste Instanz zurückverwiesen wird

Zugunsten dieses Standpunkts ließe sich insbesondere anführen, daß Artikel 105 EPÜ unter anderem die Möglichkeit eröffnen soll, die Gültigkeit eines europäischen Patents, das Gegenstand eines Verletzungsverfahrens vor einem nationalen Gericht ist, im Rahmen des Einspruchsverfahrens vor dem EPA zentral feststellen zu lassen, solange das Einspruchsverfahren noch beim EPA (entweder bei der Einspruchsabteilung oder bei einer Beschwerdekammer) anhängig ist.

Andererseits könnte man die Auffassung vertreten, daß das Einspruchs- und das Beschwerdeverfahren getrennte Verfahren sind und daß sich der in Artikel 105 EPÜ verwendete Begriff "Einspruchsverfahren" nur auf das Verfahren vor einer Einspruchsabteilung beziehen soll. Legt man diese Auffassung zugrunde, müßte eine Beitrittserklärung eingereicht werden, bevor die Einspruchsabteilung eine Entscheidung über die Einspruchsgründe trifft. Zugunsten dieses Standpunkts ließe sich anführen, daß Artikel 105 EPÜ unter anderem den Zweck hat, den Beitritt eines vermeintlichen Verletzers nur in einem Verfahrensstadium zuzulassen, in dem er verfahrensrechtlich gesehen problemlos an dem bereits anhängigen Einspruchsverfahren teilnehmen kann, und daß die Zulassung eines Beitritts zu einem späteren Zeitpunkt zu verfahrensrechtlichen Komplikationen führen könnte, durch die die Entscheidung über die Gültigkeit des streitigen europäischen Patents möglicherweise verzögert wird

7 Im vorliegenden Fall braucht die Große Beschwerdekammer aus den nachstehenden Erwägungen nicht über diese weitergehenden Fragen zur Auslegung des Artikels 105 EPÜ zu entscheiden

Wie unter Nummer 2 dargelegt, ist eine der Voraussetzungen für den Beitritt eines vermeintlichen Verletzers zum Einspruchsverfahren gemäß Artikel 105 EPÜ, daß ein Einspruchsverfahren anhängig ist, zu dem der Verletzungsbeklagte beitragen kann. Die in Artikel 105 EPÜ vorgesehene Möglichkeit, daß ein vermeintlicher Verletzer "dem Einspruchsverfahren beitreten" kann, setzt definitionsgemäß voraus, daß ein Einspruchsverfahren anhängig ist, dem er beitreten kann. Die Möglichkeit, daß ein Verletzungsbeklagter durch Einreichung einer Beitrittserklärung ein Verfahren **einleiten** kann, ist in Artikel 105 EPÜ nicht vorgesehen. Somit kann zu einem Zeitpunkt, zu dem kein Einspruchsverfahren zu dem europäischen Patent anhängig ist, das Gegen-

the department of first instance in accordance with Article 111(1) EPC.

A major factor in support of this point of view is that Article 105 EPC is intended *inter alia* to offer the possibility of a centralised mechanism, in the form of opposition proceedings at the EPO, for establishing the validity of a European patent which is the subject of infringement proceedings before a national court, while the opposition proceedings are still pending at the EPO (either before the Opposition Division or a Board of Appeal).

On the other hand, the view could be taken that the opposition and appeal proceedings are separate and that the term "opposition proceedings" used in Article 105 is intended to refer only to proceedings before an Opposition Division. On the basis of this interpretation, notice of intervention would have to be given before the Opposition Division takes a decision on the grounds for opposition. In support of this point of view, the argument could be adduced that one of the aims of Article 105 EPC is to allow an assumed infringer to intervene only at a stage of the proceedings when his being a party to the opposition proceedings already pending presents no difficulty in terms of procedural law: furthermore, authorising intervention at a later stage could lead to complications with regard to procedural law which might delay the decision on the validity of the European patent at issue

7 In the present case the Enlarged Board of Appeal does not need to decide on these broader points concerning the interpretation of Article 105 EPC, for the reasons given below.

As set out under point 2, one of the conditions for the intervention of an assumed infringer in the opposition proceedings under Article 105 EPC is that opposition proceedings in which the party sued for infringement may intervene are pending. The possibility provided for in Article 105 EPC that an assumed infringer may "intervene in the opposition proceedings" assumes by definition that opposition proceedings in which he may intervene are pending. There is no provision in Article 105 EPC for the possibility of a party sued for infringement **initiating** proceedings by filing notice of intervention. Thus, notice of intervention cannot be filed at a time when no opposition proceedings are pending in respect of the European patent which

même le cas échéant dans le cadre de la poursuite de la procédure devant la division d'opposition, lorsque l'affaire a été renvoyée à la première instance en application de l'article 111(1) CBE

On pourrait faire valoir à l'appui de cette première thèse que l'article 105 CBE doit notamment permettre de faire vérifier dans le cadre de la procédure centralisée d'opposition devant l'OEB la validité d'un brevet européen argué de contrefaçon dans une action intentée devant un tribunal national, et ce aussi longtemps que la procédure d'opposition demeure en instance auprès de l'OEB (qu'elle se déroule devant la division d'opposition, ou devant une chambre de recours).

Une autre thèse que l'on pourrait défendre est que les procédures d'opposition et de recours sont des procédures distinctes et que le terme "procédure d'opposition" utilisé à l'article 105 CBE ne vise que la procédure devant une division d'opposition. Par conséquent, dans cette thèse, la déclaration d'intervention devrait obligatoirement être produite avant que la division d'opposition ne statue sur les motifs de l'opposition. Il convient d'indiquer, à l'appui de cette thèse, que l'article 105 CBE ne doit notamment permettre l'intervention d'un contrefacteur présumé qu'à un stade auquel l'intervention dans la procédure d'opposition déjà en instance ne pose aucun problème de procédure, et que si l'on admettait une intervention à un stade ultérieur, il pourrait en résulter des complications au niveau de la procédure, si bien que la décision relative à la validité du brevet européen en litige pourrait s'en trouver retardée.

7 Or pour les raisons qui vont être posées ci-après, la Grande Chambre n'a pas, dans la présente espèce, à statuer sur ces questions plus complexes touchant à l'interprétation de l'article 105 CBE.

Comme indiqué sous le point 2, une des conditions requises pour qu'un contrefacteur présumé puisse intervenir dans la procédure d'opposition, conformément à l'article 105 CBE, est qu'il existe une procédure d'opposition en instance, dans laquelle le défendeur en contrefaçon puisse intervenir. L'article 105 CBE prévoit la possibilité pour le contrefacteur présumé d'"intervenir dans la procédure d'opposition", ce qui suppose, par définition, qu'il y ait une procédure d'opposition en instance, dans laquelle il peut intervenir. Cet article ne prévoit pas en revanche la possibilité pour un défendeur en contrefaçon d'**introduire** une procédure grâce à cette présentation d'une déclaration d'intervention. Par conséquent, il ne peut être produit de déclai-

stand einer nationalen Verletzungsklage ist, eine Beitrittserklärung auch nicht eingereicht werden.

In dem bei der vorliegenden Kammer anhängigen Fall wurde in der Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Einspruchsgründe entschieden: es handelt sich also um eine abschließende Entscheidung mit der Folge, daß die Einspruchsabteilung nicht mehr befugt war, ihre Entscheidung über die Einspruchsgründe zu ändern. Zu den sachlichen Streitpunkten war demnach das Verfahren abgeschlossen, und zwar endgültig, weil von keinem der Beteiligten am Einspruchsverfahren Beschwerde eingelegt wurde. Diese Folge ist unabhängig von dem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig wird.

Dementsprechend war zu dem Zeitpunkt, als die vermeintliche Verletzerin ihren Beitritt erklärte, kein Verfahren anhängig, zu dem sie hätte beitreten können.

Daraus folgt nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer, daß nach Lage des bei der vorliegenden Kammer anhängigen Falles die Beitrittserklärung nicht während des Einspruchsverfahrens eingereicht wurde, mithin als nicht eingereicht gilt und somit rechtsunwirksam ist.

In Anbetracht dessen stellt sich die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage in dem bei der vorliegenden Kammer anhängigen Fall nicht und braucht deshalb nicht beantwortet zu werden

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Wird nach Erlaß einer abschließenden Entscheidung durch eine Einspruchsabteilung von keinem der Beteiligten am Einspruchsverfahren Beschwerde eingelegt, so ist eine während der zweimonatigen Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPÜ eingereichte Beitrittserklärung wirkungslos.

is the subject of national infringement proceedings.

In the case pending before the competent Board, the Opposition Division had decided on the grounds for opposition and its decision was therefore a decision terminating the proceedings, which meant that the Opposition Division was no longer authorised to amend the decision on the grounds for opposition. Consequently, as far as the points of substance at issue were concerned, the proceedings had been terminated - finally, in fact - because none of the parties to the opposition proceedings had filed an appeal. The question of when the Opposition Division's decision becomes final is immaterial to this outcome.

Accordingly, at the time when the assumed infringer gave notice of intervention, no proceedings in which it could have intervened were pending

As a result, the Enlarged Board considers that, as matters stand in the case pending before the competent Board, notice of intervention was not filed during the opposition proceedings, is therefore not deemed to have been filed and thus has no legal validity,

In view of this finding, the question referred to the Enlarged Board of Appeal in the case pending before the competent Board does not arise and therefore need not be answered.

Order

For these reasons it is decided that:

If, after an Opposition Division has issued a decision terminating the proceedings, none of the parties to the opposition proceedings files an appeal, any notice of intervention filed during the two-month period for appeal under Article 108 EPC is invalidated.

ration d'intervention alors qu'il n'existe pas de procédure d'opposition en instance en ce qui concerne le brevet européen faisant l'objet d'une action nationale en contrefaçon

Dans l'affaire soumise par la chambre de recours 3.2.1, la division d'opposition s'est prononcée. dans sa décision, sur les motifs d'opposition: il s'agissait donc d'une décision définitive, si bien que la division d'opposition n'était plus en droit de modifier cette décision concernant les motifs d'opposition. Par conséquent, la procédure était close pour ce qui est du règlement des problèmes de fond, et close de manière définitive, puisqu'aucune des parties à la procédure d'opposition n'avait formé de recours. Il convient de noter qu'une décision définitive entraîne la clôture définitive de la procédure quelle que soit la date à laquelle la décision de la division d'opposition est passée en force de chose jugée.

De ce fait, à la date à laquelle le contrefacteur présumé avait présenté sa déclaration d'intervention, il n'existait pas de procédure en instance dans laquelle il aurait pu intervenir.

De l'avis de la Grande Chambre de recours, il en résulte que, vu les circonstances dans l'affaire en instance devant la chambre de recours 3.2.1, la déclaration d'intervention n'a pas été présentée au cours de la procédure d'opposition: elle est par conséquent réputée n'avoir pas été présentée et est donc dépourvue d'effet juridique.

Dans ces conditions, la question soumise à la Grande Chambre de recours par la chambre de recours 3.2.1 n'avait pas lieu d'être posée, et la Grande Chambre n'a donc pas à y répondre.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Si aucune des parties à la procédure d'opposition ne forme de recours après qu'une division d'opposition a rendu une décision définitive, une déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours de deux mois visé à l'article 108 CBE demeure sans effet.