

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
5. November 1992
G 8/91
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
BELL Maschinenfabrik Aktiengesellschaft**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
G. Siempelkamp GmbH & Co.**

Stichwort: Rücknahme der Beschwerde/BELL

Artikel: 113(2) und 114(1) EPÜ

Regel: 60(2) und 66(1) EPÜ

Schlagwort: "Wirkung der Rücknahme der Beschwerde"

Leitsatz

Durch die Rücknahme der Beschwerde eines einzigen Beschwerdeführers sei es im einseitigen oder zweiseitigen Verfahren, wird das Beschwerdeverfahren beendet soweit es die durch die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz entschiedenen Sachfragen angeht.

Zusammenfassung des Verfahrens

I. In der vor der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 anhängigen Sache **T 357/89** war nach Einspruch durch Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung das europäische Patent in geänderter Umfang aufrechterhalten worden. Gegen diese Entscheidung legte die einzige Einsprechende Beschwerde ein mit dem Antrag, die Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Ihre Beschwerde stützte die Beschwerdeführerin auf gewisse in der Entscheidung der Einspruchsabteilung genannte Entgegenhaltungen und zusätzlich auf eine ältere europäische Patentanmeldung, die dem angegriffenen Patent gemäß Artikel 54(3) EPÜ neuheitsschädlich entgegenstehe. Daraufhin legte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) neue Patentansprüche vor. Anschließend nahm die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde zurück.

II. In der Begründung ihrer Vorlageentscheidung vom 19. August 1991 hielt die Beschwerdekammer 3.3.1 eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu der Frage für erforderlich, ob sie das vor ihr anhängig gewesene Beschwerdeverfahren trotz der Rücknahme der Beschwerde fortsetzen dürfe. Einen Anlaß dafür stelle die von der Einsprechenden genannte ältere europäische Patentanmeldung

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 5 November 1992
G 8/91
(Translation)**

Composition of the Board:

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

**Patent proprietor/respondent: BELL
Maschinenfabrik Aktiengesellschaft**

Opponent/appellant: G. Siempelkamp GmbH & Co.

**Headword: Withdrawal of appeal/
BELL**

Article: 113(2) and 114(1) EPC

Rule: 60(2) and 66(1) EPC

**Keyword: "Effect of withdrawal of
the appeal"**

Headnote

In so far as the substantive issues settled by the contested decision at first instance are concerned, appeal proceedings are terminated, in ex parte and inter partes proceedings alike, when the sole appellant withdraws the appeal.

Summary of Proceedings

I. In case **T 357/89** pending before Technical Board of Appeal 3.3.1, the European patent had been maintained in amended form, following opposition, by an interlocutory decision of the Opposition Division. The sole opponents appealed against this decision, requesting that it be set aside and the patent revoked. In support of their appeal the appellants referred to certain citations mentioned in the Opposition Division's decision and to a European patent application of earlier date which under Article 54(3) EPC took away the novelty of the contested patent. The respondents (patent proprietors) reacted by filing new claims. The appellants thereupon withdrew their appeal

II. In the reasons submitted in support of its referred decision of 19 August 1991, Board of Appeal 3.3.1 said that a decision of the Enlarged Board of Appeal was required as to whether it might continue appeal proceedings on a case pending before it even though the appeal had been withdrawn. It felt that there could be reason for continuing, in view of the earlier European patent application cited by the oppo-

**Décision de la Grande
Chambre de recours, en
date du 5 novembre 1992
G 8/91
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

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

**Titulaire du brevet/intimé: BELL
Maschinenfabrik Aktiengesellschaft**

Opposant/requérant: G. Siempelkamp GmbH & Co.

Référence: Retrait du recours/BELL

Article: 113(2) et 114(1) CBE

Règle: 60(2) et 66(1) CBE

Mot-clé: "Effet du retrait du recours"

Sommaire

Le retrait du recours formé par l'unique requérant dans le cadre soit d'une procédure intéressant une seule partie soit d'une procédure inter partés clôt la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond ayant fait l'objet de la décision attaquée rendue en première instance.

Rappel de la procédure

I. Dans l'affaire **T 357/89** pendant devant la chambre de recours technique 3.3.1, le brevet européen avait été, après opposition, maintenu dans sa forme modifiée par décision intermédiaire de la division d'opposition. L'unique opposant a formé un recours contre cette décision en demandant l'annulation de la décision et la révocation du brevet. Pour motiver son recours, le requérant a invoqué certains documents cités dans la décision de la division d'opposition, ainsi qu'une demande de brevet européen antérieure qui, en vertu de l'article 54(3) CBE, détruisait la nouveauté du brevet attaqué. L'intimé (titulaire du brevet) a alors déposé de nouvelles revendications. Après quoi, le requérant a retiré son recours.

II. Dans les motifs de sa décision en date du 19 août 1991, la chambre de recours 3.3.1 a estimé qu'il était nécessaire que la Grande Chambre de recours détermine si la procédure de recours en instance devant la chambre de recours peut être poursuivie malgré le retrait du recours. En effet, la demande de brevet européen antérieure citée par l'opposant revêt, selon la chambre, de l'importance, et cet avis

dar, die von der Kammer als relevant erachtet werde. Das scheine auch die Auffassung der Patentinhaberin zu sein, da sie neue Patentansprüche vorgelegt habe. Die Kammer führte u. a. auch aus, daß es im Interesse der Öffentlichkeit wünschenswert wäre, wenn die Kammer das Beschwerdeverfahren fortsetzen könnte, um entweder das angegriffene Patent nur in beschränktem Umfang aufrechtzuerhalten oder - falls erforderlich - zu widerrufen.

III. Die Beschwerdekammer 3.3.1 hat deswegen und nach einer Analyse der rechtlichen Lage nach dem EPÜ, die als nicht eindeutig bezeichnet wurde, die Große Beschwerdekammer mit folgenden Rechtsfragen befaßt:

1. Kann eine Technische Beschwerdekammer ein Einspruchsbeschwerdeverfahren fortsetzen, nachdem der einzige Beschwerdeführer, der in erster Instanz Einsprechender war, seine Beschwerde zurückgenommen hat?

2. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:

a) Wie ist ein Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden zu beenden?

b) Welche Grundsätze sind für eine Entscheidung, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, maßgebend?

c) Welche Verfahrensgrundsätze sind in dem fortzusetzenden Beschwerdeverfahren anzuwenden?

IV. Das Verfahren hinsichtlich dieser Rechtsfragen ist bei der Großen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen **G 7/91** anhängig.

V. In der vor der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 anhängigen Sache **T 695/89** war der (einzige) Einspruch gegen das europäische Patent von der Einspruchsabteilung zurückgewiesen worden. Die Einsprechende legte Beschwerde ein und beantragte den Widerruf des Patents. Daraufhin legte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) neue Patentansprüche vor. Anschließend nahm die Beschwerdeführerin (Einsprechende) die Beschwerde zurück.

VI. In der Begründung ihrer Vorlageentscheidung vom 9. September 1991 führte die Beschwerdekammer 3.2.2 u. a. aus, daß das EPÜ keine ausdrückliche Regelung über die Rücknahme der Beschwerde und die Folgen einer solchen Rücknahme enthalte. Es stelle sich somit die Frage, ob mit der Rücknahme der Beschwerde das Beschwerdeverfahren, unabhängig von seinem sachlichen Stand, automatisch beendet ist und somit die Entscheidung der Vorinstanz in Rechtskraft erwächst oder ob das Beschwerdeverfahren grundsätzlich auch nach dem Wegfall der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers noch fortgeführt werden kann und gegebenenfalls un-

nents, which the Board considered relevant. This view appeared to be shared by the patent proprietors, as they had filed new claims. Another point made by the Board was that it was in the public interest for it to be able to continue the appeal proceedings in order either to maintain the contested patent in a limited form only or - if necessary - to revoke it,

III. For these reasons and having investigated the legal position under the EPC, from which it considered no clear inference could be drawn, Board of Appeal 3.3.1 referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal:

1. Can a Technical Board of Appeal continue opposition appeal proceedings after the sole appellant, who was the opponent in the first instance, has withdrawn his appeal?

2. If the answer to question (1) is yes:

(a) How are appeal proceedings to be terminated after withdrawal of the sole opponent's appeal?

(b) What principles govern a decision to continue appeal proceedings?

(c) What procedural principles are applicable if the appeal proceedings are to be continued?

IV. The proceedings in relation to these points of law are pending before the Enlarged Board of Appeal under reference **G 7/91**.

V. In case **T 695/89**, which is before Technical Board of Appeal 3.2.2, the (sole) opposition to the European patent was rejected by the Opposition Division. The opponents filed an appeal and requested that the patent be revoked. The respondents (patent proprietors) reacted by filing new claims, whereupon the appellants (opponents) withdrew the appeal.

VI. One of the points made by Board of Appeal 3.2.2 in its statement of reasons for its referred decision of 9 September 1991 was that the EPC made no specific provision for withdrawn appeals and the consequences of withdrawal. The question therefore arose as to whether appeal proceedings were automatically terminated, regardless of the stage reached in considering the substantive issues, when the appeal was withdrawn, with the result that the decision at first instance thereby became final, or whether the proceedings could as a rule be continued even after the sole appellant's appeal had been withdrawn, and if so under what conditions. This question

est partagé apparemment par le titulaire du brevet, puisque celui-ci a soumis de nouvelles revendications. La chambre a également fait valoir que dans l'intérêt du public, il serait souhaitable qu'elle puisse poursuivre la procédure de recours, soit pour maintenir le brevet attaqué, mais uniquement dans sa forme limitée, soit - si besoin est - pour le révoquer.

III. C'est pourquoi, la chambre de recours 3.3.1, après avoir analysé la situation juridique créée par la CBE, qui n'est pas sans équivoque, a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes:

1. Une chambre de recours technique peut-elle poursuivre une procédure de recours sur opposition après que l'unique requérant, qui était l'opposant en première instance, a retiré son recours?

2. Dans l'affirmative:

a) Comment faut-il clore une procédure de recours après le retrait du recours formé par l'unique opposant?

b) Quels sont les principes déterminants pour décider de poursuivre la procédure de recours?

c) Quels principes de procédure faut-il appliquer en cas de poursuite de la procédure de recours?

IV. La procédure portant sur ces questions de droit est pendante devant la Grande Chambre de recours sous le numéro **G 7/91**.

V. Dans l'affaire **T 695/89** pendante devant la chambre de recours technique 3.2.2, la division d'opposition avait rejeté l'(unique) opposition au brevet européen. L'opposant a formé un recours et a requis la révocation du brevet. L'intimé (titulaire du brevet) a alors présenté de nouvelles revendications. Après quoi, le requérant (opposant) a retiré son recours.

Dans les motifs de sa décision en date du 9 septembre 1991, la chambre de recours 3.2.2 a notamment relevé que la CBE ne comporte aucune disposition réglant expressément le retrait du recours et ses effets. Ainsi, la question se pose de savoir si le retrait du recours met automatiquement fin à la procédure de recours indépendamment des faits de l'espèce, de sorte que la décision de l'instance précédente acquiert force de chose jugée, ou bien s'il est encore possible, en principe, de poursuivre la procédure de recours après le retrait du recours formé par l'unique requérant, et à quelles conditions. Du reste, la réponse à cette question est importante.

ter welchen Bedingungen. Die Klärung dieser Frage sei übrigen von Bedeutung nicht nur für das *inter partes* Verfahren, sondern auch für das *ex parte* Verfahren. Die Kammer hat in diesem Zusammenhang besonders das Problem erwähnt, daß eine Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) angesichts eines neu in das Beschwerdeverfahren eingeführten Standes der Technik ihr Patent einschränken will und sich daran durch die Rücknahme der Beschwerde durch die Einsprechende (Beschwerdeführenden) gehindert sieht. Was in dieser Sache der Fall sei; die Patentinhaberin habe aufgrund der in der Beschwerdebegründungsschrift der Einsprechenden geltend gemachten Mängel des Patents neue Ansprüche eingereicht, mit denen die Kammer das Patent, abgesehen von kleineren Änderungen, aufrechterhalten könnte. Wäre dies nicht möglich, dann verbliebe der Patentinhaberin unter Umständen nur der mühsame Weg über nationale Beschränkungsverfahren, die nicht in allen Vertragsstaaten vorgesehen seien.

VII. Die Beschwerdekammer 3.2.2 hat die Große Beschwerdekammer mit folgenden Rechtsfragen befaßt:

1. Wird durch die Rücknahme der Beschwerde eines einzigen Beschwerdeführers, sei es im einseitigen oder zweiseitigen Verfahren, das Beschwerdeverfahren beendet?

2. Wenn die Frage zu 1 verneint wird, ist dann das Beschwerdeverfahren in jedem Fall durch eine Entscheidung der Beschwerdekammer gemäß Regel 66 (2) zu beenden?

VIII. Das Verfahren hinsichtlich dieser Rechtsfragen ist bei der Großen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen **G 8/91** anhängig.

IX. Am 4. Mai 1992 beschloß die Große Beschwerdekammer, die ihr in den Sachen **G 7/91** und **G 8/91** vorgelegten Rechtsfragen gemäß Artikel 8 ihrer Verfahrensordnung gemeinsam zu behandeln, weil sie ähnliche Sachverhalte betreffen

X. Den an den Verfahren vor den vorliegenden Kammern 3.3.1 (Sache **T 357/89**) und 3.2.2 (Sache **T 695/89**) beteiligten Parteien ist Gelegenheit gegeben worden, sich zu den vorgelegten Rechtsfragen zu äußern. Davon hat nur die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) in der Sache **T 357/89** Gebrauch gemacht, die in einer Stellungnahme vom 30. Juni 1992 die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens in den Fällen einer Rücknahme der Beschwerde im Einspruchsbeschwerdeverfahren entweder durch den Patentinhaber (wenn das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten worden ist) oder durch den Einsprechenden befürwortet hat: *ex parte* Verfahren dagegen sollten mit der Rücknahme der Beschwerde beendet werden.

needed to be resolved for *inter partes* and *ex parte* proceedings alike. A particular problem highlighted by the Board was the situation of a patent proprietor/respondent who wished to limit his patent following the introduction into the proceedings of further prior art and - as had happened in the present case - was prevented from doing so by the action of the opponent/appellant in withdrawing his appeal; the patent proprietors had responded to deficiencies in the patent, cited by the opponents in their statement of the grounds of appeal, by filing new claims which would enable the Board to maintain the patent subject to minor amendments. If this were not possible, the patent proprietors might have to resort to national limitation proceedings, an option which was not available in all the Contracting States.

VII. Board of Appeal 3.2.2 referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal:

1. Are appeal proceedings terminated when the sole appellant withdraws his appeal, either in *ex parte* or *inter partes* proceedings?

2. If the answer to question (1) is no, must the appeal proceedings always be terminated by a decision of the Board of Appeal in accordance with Rule 66(2) EPC?

VIII. The proceedings in relation to these points of law are pending before the Enlarged Board of Appeal under reference **G 8/91**.

IX. On 4 May 1992 the Enlarged Board of Appeal decided, under Article 8 of its Rules of Procedure, to consider the points of law referred to it in cases **G 7/91** and **G 8/91** in consolidated proceedings because they relate to similar issues

X. The parties to the proceedings before the referring Boards 3.3.1 (case **T 357/89**) and 3.2.2 (case **T 695/89**) were given an opportunity to comment on the points of law in question. Only the respondents (patent proprietors) in case **T 357/89** made use of this opportunity: in a submission dated 30 June 1992, they expressed the view that, if the appeal was withdrawn in opposition appeal proceedings, either by the patent proprietor (where the patent had been maintained in amended form) or the opponent, the appeal proceedings should be continued; *ex parte* proceedings, on the other hand, should be terminated when the appeal was withdrawn.

non seulement pour la procédure *inter partes*, mais aussi pour la procédure intéressant une seule partie. A cet égard, la chambre a notamment évoqué le problème auquel se heurte le titulaire d'un brevet (intimé) qui souhaite, au vu du nouvel état de la technique cité au cours de la procédure de recours, limiter son brevet mais ne peut le faire en raison du retrait du recours par l'opposant (requérant), comme c'est le cas en l'espèce: le titulaire du brevet a, par suite des insuffisances du brevet relevées par l'opposant dans son mémoire exposant les motifs du recours, présenté de nouvelles revendications qui permettraient à la chambre de maintenir le brevet sous réserve de modifications mineures. Si cette possibilité lui était retirée, le titulaire du brevet risquerait de n'avoir guère d'autres moyens que d'engager la difficile procédure nationale de limitation, qui n'existe pas dans tous les Etats contractants.

VII. La chambre de recours 3.2.2 a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes:

1. Le retrait du recours formé par l'unique requérant a-t-il pour effet de clore la procédure de recours, qu'il s'agisse d'une procédure intéressant une seule partie ou d'une procédure *inter partes*?

2. Dans la négative, la chambre de recours doit-elle, en tout état de cause, clore la procédure de recours par une décision, conformément à la règle 66(2) CBE?

VIII. La procédure portant sur ces questions de droit est pendante devant la Grande Chambre de recours sous le numéro **G 8/91**.

IX. Le 4 mai 1992, la Grande Chambre de recours a décidé, en raison de l'analogie des faits, d'examiner au cours d'une procédure commune les questions de droit soumises dans les affaires **G 7/91** et **G 8/91**, conformément à l'article 8 de son règlement de procédure.

X. Les parties aux procédures devant les chambres 3.3.1 (affaire **T 357/89**) et 3.2.2 (affaire **T 695/89**) ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet des questions de droit soumises à la Grande Chambre. Seul a fait usage de cette possibilité l'intimé (titulaire du brevet) dans l'affaire **T 357/89**; dans des observations présentées le 30 juin 1992, il s'est prononcé en faveur d'une poursuite de la procédure de recours en cas de retrait du recours pendant la procédure de recours sur opposition soit par le titulaire du brevet (si le brevet est maintenu dans sa forme modifiée), soit par l'opposant; en revanche, il s'est déclaré favorable, en cas de retrait du recours, à la clôture de la procédure lorsque celle-ci intéresse une seule partie.

Entscheidungsgründe

1. Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen sind prinzipiell wichtig und von erheblicher praktischer Bedeutung, was schon die Anzahl der Rücknahmen von Beschwerden während der letzten Jahre deutlich zeigt. Nach Angaben der Geschäftsstelle gab es 1990 und 1991 im Einspruchsbeschwerdeverfahren insgesamt 95 Rücknahmen von Beschwerden der Einsprechenden und 39 Rücknahmen von Beschwerden der Patentinhaber. Im einseitigen Verfahren wurden während derselben Periode insgesamt 24 Beschwerden der Anmelder zurückgenommen.

2. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist bisher eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens nach Rücknahme der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers, sei es im einseitigen oder zweiseitigen (technischen oder juristischen) Verfahren, nicht in Betracht gezogen worden, zumindest soweit es die Sachfragen angeht. Normalerweise nehmen die Mitglieder der Kammer die Rücknahme der Beschwerde einfach zur Kenntnis, wonach den Parteien durch die Geschäftsstelle mitgeteilt wird, daß das Beschwerdeverfahren damit beendet ist. Es gibt für dieses Verfahren besondere Formulare (EPA Form 3312.3347.3348). Allerdings hat die Beschwerdekammer 3.3.1 in ihrer Vorlageentscheidung erwähnt, daß sie im Falle der Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden derzeit in der Weise verfährt, daß sie den Parteien ein Schreiben folgenden Inhalts übersende: "Nach Rücknahme der Beschwerde durch die Beschwerdeführerin (Einsprechende) und amtsseitiger Prüfung des Beschwerdevorbringens ist die Kammer zu der Überzeugung gelangt, daß der Aufrechterhaltung des Patents keine Patenthindernisse entgegenstehen. Eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens erübrigt sich daher, so daß das Beschwerdeverfahren eingestellt wird." Die Formulierung dieses Schreibens vermittelt den Eindruck, daß die Kammer sich eigentlich nicht durch die Rücknahme der Beschwerde gebunden fühle, sondern prinzipiell in der Lage sei, das Beschwerdeverfahren unter Umständen fortzusetzen. Allerdings scheint es, als ob die Beschwerdekammer 3.3.1 in der Praxis niemals ein Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde fortgesetzt hat.

3. Die oben erwähnte Rechtsprechung der Beschwerdekammern, nach der eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens nach Rücknahme der Beschwerde nicht in Betracht gezogen wird, ist auf eine Reihe verschiedener Entscheidungen zurückzuführen. In einer Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 19/82 (ABI. EPA 1984, 6) wurde in einem einseitigen Verfahren zunächst festge-

Reasons for the Decision

1. The points of law referred to the Enlarged Board of Appeal are important matters of principle and have a considerable practical significance, as is clearly shown by the sheer number of appeals withdrawn in recent years. According to the Registry, in opposition appeal proceedings a total of 95 appeals were withdrawn by opponents and 39 by patent proprietors during 1990 and 1991. The total number of appeals withdrawn by applicants in *ex parte* proceedings over the same period was 24.

2. In the case law of the Boards of Appeal, the possibility of continuing the appeal proceedings after withdrawal of the sole appellant's appeal has not so far been contemplated in either *ex parte* or *inter partes* (technical or legal) proceedings, at least in so far as the substantive issues are concerned. Usually, the Board members merely note the fact that the appeal has been withdrawn, and the parties are then informed by the Registry that the appeal proceedings have accordingly been terminated. There are special forms for use in such cases (EPO Forms 3312.3347.3348). However, Board of Appeal 3.3.1 has pointed out in the decision which it referred to its current practice, in the event of the sole opponent's appeal being withdrawn, is to write to the parties in the following terms: "Following withdrawal of the appeal by the appellants (opponents) and examination by the Office of the arguments contained in the appeal, the Board has arrived at the conviction that there are no bars to patentability prejudicing the maintenance of the patent. It is therefore unnecessary to continue the appeal proceedings and, for this reason, they are terminated." The wording of this letter conveys the impression that the Board does not really consider itself bound by the appeal's withdrawal and feels that it could, in principle, continue the appeal proceedings. Despite this, it seems that Board of Appeal 3.3.1 has never in practice continued appeal proceedings following withdrawal of the appeal.

3. The case law of the Boards of Appeal referred to above, according to which continuation of appeal proceedings is not contemplated once the appeal has been withdrawn, is based on a number of different decisions. Firstly, in a decision in case J 19/82 (OJ EPO 1984, 6), the Legal Board of Appeal ruled in *ex parte* proceedings that, in general, an appeal pending before a Board of Appeal of the EPO

Motifs de la décision

1. Les questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours sont importantes sur le fond et ont une grande portée pratique, comme en témoigne ne serait-ce que le nombre de recours retirés ces dernières années. Selon les indications portant sur 1990 et 1991 fournies par le greffe, 95 recours ont été retirés par l'opposant et 39 par le titulaire du brevet dans le cadre de procédures de recours sur opposition. Dans la procédure intéressant une seule partie, 24 recours ont été retirés par le demandeur au cours de cette période.

2. Dans la jurisprudence des chambres de recours, la poursuite de la procédure de recours, après que l'unique requérant a retiré son recours, qu'il s'agisse d'une procédure intéressant une seule partie ou d'une procédure *inter partes* (technique ou juridique), n'a pas encore été envisagée à ce jour, du moins en ce qui concerne les questions de fond. Habituellement, les membres des chambres prennent simplement acte du retrait du recours, après quoi le greffe notifie aux parties la clôture de la procédure de recours. Des formulaires spéciaux sont prévus à cet effet (OEB Form 3312, 3347, 3348). Dans sa décision, la chambre de recours 3.3.1 a toutefois indiqué qu'en cas de retrait du recours par l'unique opposant, elle envoie actuellement aux parties un avis dont le teneur est la suivante: "A la suite du retrait du recours par le requérant (opposant), et après avoir examiné d'office les arguments invoqués lors de la procédure de recours, la chambre a acquis la conviction que rien ne s'oppose au maintien du brevet. Il est donc inutile de poursuivre la procédure de recours, de sorte que celle-ci est close." Tel que formulé, cet avis donne l'impression qu'en fait, la chambre ne se sent pas liée par le retrait du recours et qu'elle pourrait en principe poursuivre, le cas échéant, la procédure de recours. Cela étant, il semble que la chambre de recours 3.3.1 n'ait jamais poursuivi une procédure de recours après le retrait du recours.

3. La jurisprudence susmentionnée des chambres de recours, selon laquelle une poursuite de la procédure de recours après le retrait du recours n'aurait jamais été prise en considération, est fondée sur une série de décisions différentes. Dans la décision rendue dans l'affaire J 19/82 (JO OEB 1984, 6), la chambre de recours juridique a, dans une procédure intéressant une seule partie, déclaré qu'en règle générale,

stellt, daß in der Regel eine bei einer Beschwerdekammer des EPA anhängige Beschwerde ohne Zustimmung der betreffenden Kammer zurückgenommen werden kann. Dies ergebe sich aus dem EPÜ, in dem ausdrücklich angegeben sei, in welchen Fällen die Zurücknahme eines Antrags nicht zulässig sei, z.B. das Verbot der Zurücknahme eines Prüfungsantrags gemäß Artikel 94 (2) EPÜ. Die Juristische Beschwerdekammer hat in diesem Zusammenhang auch auf Regel 60 (2) EPÜ hingewiesen, wo angegeben ist, welche Folgen bei Rücknahme eines **Einspruchs** eintreten können. Die Technische Beschwerdekammer 3.4.1 hat in ihrer Entscheidung in der Sache T 85/84 (unveröffentlicht) in einem zweiseitigen Verfahren festgestellt, daß die Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden zur Folge hat, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung in der Sache rechtskräftig geworden ist. Nur über die Verteilung der Kosten (d. h. eine Verfahrensfrage) könne noch entschieden werden. Dieselbe Auffassung spiegelt sich auch in anderen Entscheidungen der Beschwerdekammern wider (vgl. z. B. T 117/86. ABI. EPA 1989.401 und T 323/89, Beilage zu Heft 6 des ABI. EPA 1991, 47).

4. Im Hinblick auf diese langjährige, auf eine ständige Rechtsprechung gestützte Praxis, das Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers, soweit es die Sachfragen angeht, als beendet anzusehen, eine Praxis, gegen die nach dem Wissen der Großen Beschwerdekammer bisher weder von den Beteiligten noch von der Öffentlichkeit Einwände erhoben worden sind, ist klar, daß für eine Änderung dieser Praxis ganz überzeugende Gründe vorliegen müssen. Andernfalls könnte offensichtlich die Kontinuität und Vorhersehbarkeit der Aktivität der Beschwerdekammern in bezug auf das Beschwerdeverfahren in Frage gestellt werden.

5. Die bisherige Praxis entspricht dem allgemeinen Verfahrensprinzip des Verfügungsgrundsatzes (Dispositionsmaxime), nach dem eine Behörde oder ein Gericht ein Verfahren in der Regel nicht fortsetzen kann, wenn die Verfahrenshandlung, durch die das Verfahren entstanden ist (z. B. die Einlegung einer Beschwerde), zurückgenommen worden ist, es sei denn, daß das Verfahrensrecht ausdrücklich eine Fortsetzung erlaubt. Beispiele solcher Ausnahmebestimmungen innerhalb des EPÜ sind in der unter Nr. 3 oben erwähnten Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer gegeben worden. Die Beschwerdekammer 3.2.2 hat in ihrer Vorlageentscheidung ein Beispiel für eine ähnliche Ausnahmebestimmung auf nationaler Ebene erwähnt, nämlich § 24, 1. Absatz. Satz 3 des schwedischen Patentgesetzes, der

could be withdrawn without the consent of the Board concerned. This followed from the EPC itself, which specifically stated when the withdrawal of a request was not permitted, an example this being the prohibition on withdrawal of a request for examination under Article 94(2) EPC. In this connection the Legal Board of Appeal also referred to Rule 60(2) EPC, which set out the consequences of withdrawal of an **opposition**. In its decision regarding case T 85/84 (unpublished). Technical Board of Appeal 3.4.1 found in *inter partes* proceedings that the withdrawal of the sole opponent's appeal meant that the decision of the Opposition Division on the substantive issue had become final. The award of costs (i.e. a procedural question) was the only issue remaining to be decided. This view is also reflected in other Board of Appeal decisions (cf. for example T 117/86. OJ EPO 1989, 401 and T 323/89. supplement to issue No. 6 of OJ EPO 1991, 47).

4. Since it is the time-honoured practice, sanctioned by consistent case law, to regard the appeal proceedings as terminated, in so far as the substantive issues are concerned, once the sole opponent's appeal has been withdrawn, and since, to the knowledge of the Enlarged Board of Appeal, no objections have been raised to date either by the parties or the general public, this practice should not be changed unless there are absolutely convincing reasons for doing so. Otherwise the continuity and reliability of the Boards' activity in relation to the appeal procedure would obviously be open to question.

5. Existing practice accords with the general procedural principle of party disposition, according to which a public authority or a court normally may not continue proceedings if the procedural act which gave rise to the proceedings (such as the filing of an appeal) has been retracted, unless procedural law specifically permits continuation. Examples of such specific exceptions in the EPC are given in the decision of the Legal Board of Appeal mentioned under point 3 above. In the decision which it referred, Board of Appeal 3.2.2 cited an example of a similar exception in national law, i.e. paragraph 24(1), third sentence, of the Swedish Patent Law, under which the opponent's appeal may be considered even after it has been withdrawn where there are particular reasons for doing so. Section 34 III 2 of the old

rale, le retrait d'un recours pendant devant une chambre de recours de l'OEB est permis, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'assentiment de ladite chambre. Cela découle du texte même de la CBE, qui énonce expressément les cas dans lesquels une requête ne peut pas être retirée, par exemple l'interdiction de retirer la requête en examen à l'article 94(2) CBE. Dans ce contexte, la chambre de recours juridique a également renvoyé à la règle 60(2) CBE, qui fixe certaines conséquences du retrait d'une **opposition**. Dans sa décision T 85/84 (non publiée), la chambre de recours technique 3.4.1 a, dans une procédure *inter partes*, constaté que le retrait du recours formé par l'unique opposant a pour effet de donner sur le fond force de chose jugée à la décision rendue par la division d'opposition, de sorte qu'il ne reste plus qu'à décider de la répartition des frais (ce qui est une question de procédure). Cet avis se retrouve dans d'autres décisions des chambres de recours par exemple T 117/86. JO OEB 1989, 401 et T 323/89, Supplément au numéro 6 du JO OEB 1991, 47).

4. Cette longue pratique fondée sur une jurisprudence constante, qui veut qu'après le retrait du recours formé par l'unique requérant la procédure de recours soit considérée comme close pour ce qui concerne les questions de fond, et qui, à la connaissance de la Grande Chambre de recours, n'a encore soulevé aucune objection ni des parties ni du public, ne saurait être, à l'évidence, modifiée sans raisons particulièrement convaincantes. Sinon, la continuité et la prévisibilité de l'activité des chambres de recours par rapport à la procédure de recours risqueraient manifestement d'être mises en question.

5. La pratique actuelle est conforme au principe général de procédure prévoyant la libre disposition de l'instance, principe selon lequel une administration ou un tribunal ne peut normalement poursuivre une procédure dès lors que l'acte de procédure qui a donné lieu à celle-ci (par exemple le dépôt d'un acte de recours) a été retiré, à moins que le droit procédural en autorise expressément la poursuite. Des exemples de telles exceptions prévues par la CBE ont été donnés dans la décision de la chambre de recours juridique évoquée au point 3 supra. Dans sa décision, la chambre de recours 3.2.2 a donné un exemple de disposition d'exception analogue dans le droit national, à savoir l'article 24, 1^{er} alinéa, troisième phrase de la loi suédoise sur les brevets, qui dispose que le recours de l'opposant peut être

vorsieht, daß die Beschwerde des Einsprechenden auch nach ihrer Rücknahme berücksichtigt werden kann, wenn hierfür besondere Gründe vorliegen. Nach der Abschaffung des § 34 III 2 des früheren deutschen Patentgesetzes gibt es in den übrigen Vertragsstaaten des EPÜ, soweit es der Großen Beschwerdekammer bekannt ist, keine entsprechenden Ausnahmebestimmungen.

6. Die Beschwerdekammer 3.3.1 hat in ihrer Vorlageentscheidung die Frage berührt, ob die Ausnahmeregelung in Regel 60 (2) EPÜ bezüglich der Wirkung der Rücknahme des **Einspruchs** in Verbindung mit Regel 66 (1) EPÜ im Wege einer ausdehnenden Interpretation auch auf die Rücknahme der **Beschwerde** angewendet werden kann. Auch die vorliegende Kammer 3.2.2 hat in ihrer Entscheidung die Anwendung der Ausnahmeregelung in Regel 60 (2) EPÜ auf das Beschwerdeverfahren diskutiert. Beide Kammern haben aber Bedenken gegen eine solche Anwendung der Ausnahmeregelung in Regel 60 (2) geäußert.

7. Die Große Beschwerdekammer teilt diese Bedenken. Zwar schließt der allgemeine Hinweis in Regel 66 (1) EPÜ auf die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, Regel 60 (2) EPÜ formal nicht aus; das bedeutet aber nicht, daß eine entsprechende Anwendung der ausdrücklich nur für das **Einspruchsverfahren** vorgesehenen Möglichkeit, das Verfahren nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen fortzusetzen, auch für das **Beschwerdeverfahren** zwingend erfolgen muß. Diese Frage muß im Hinblick auf die gesamte Systematik des EPÜ beurteilt werden. In dieser Hinsicht spricht zum einen der unterschiedliche rechtliche Charakter der beiden Verfahren gegen eine solche Anwendung der Regel 60 (2) in Verbindung mit Regel 66 (1) EPÜ. Das Einspruchsverfahren ist ein reines Verwaltungsverfahren im Gegensatz zum Beschwerdeverfahren, das als ein verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen ist, wo eine Ausnahme von allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen, wie z. B. dem Verfügungsgrundsatz, viel stärker begründet werden müßte als im Verwaltungsverfahren. Zum anderen ist die Ausnahmeregelung in Regel 60 (2) EPÜ besonders im Zusammenhang mit dem gemäß EPÜ der Patenterteilung nachgeschalteten Einspruchsverfahren ("*post-grant opposition*") zu betrachten. In einem solchen Verfahren gibt es einen sachlichen Anlaß, eine generelle Kontrollmöglichkeit zu behalten im Hinblick auf die von einem Einsprechenden vorgebrachten neuen Tatsachen und Beweismittel, die vor der Patenterteilung von der Prüfungsabteilung überhaupt nicht berücksich-

German Patent Law having been rescinded, there is, to the Enlarged Board's knowledge, no corresponding exception in the legislation of the other EPC Contracting States.

6. In the decision which it referred, Board of Appeal 3.3.1 touched upon the question whether the exception in Rule 60(2) EPC concerning the effect of withdrawal of the **opposition**, in conjunction with Rule 66(1) EPC can also be applied, by extension, to the withdrawal of the **appeal**. Referring Board 3.2.2 likewise discussed in its decision the application of the exception in Rule 60(2) EPC to appeal proceedings. Both Boards, however, expressed misgivings about invoking the Rule 60(2) exception in this way.

7. The Enlarged Board of Appeal shares these misgivings. Rule 60(2) EPC is not formally excluded by the general reference in Rule 66(1) EPC to the provisions relating to proceedings before the department which has made the decision from which the appeal is brought. Nevertheless it cannot be inferred from this that the possibility - for which provision is made in relation to the **opposition procedure** only - of the EPO continuing the proceedings of its own motion after the opposition has been withdrawn necessarily extends to the **appeal procedure**. The matter has to be seen in relation to the general logic of the EPC. From this viewpoint, the fact that the two procedures are of a different legal nature is one reason for not applying Rule 60(2) in conjunction with Rule 66(1) EPC in this way. Whereas the opposition procedure is a purely administrative procedure, the appeal procedure must be regarded as a procedure proper to an administrative court, in which an exception from general procedural principles, such as the principle of party disposition, has to be supported by much weightier grounds than in administrative procedure. Furthermore, the exception in Rule 60(2) EPC has to be viewed in the special context of the EPC's post-grant opposition system. In a procedure of this kind there are objective reasons for retaining a control mechanism, to take account of the new facts, evidence and arguments presented by an opponent which the Examining Division had no possibility of considering before the patent was granted. This special feature of post-grant opposition does not, however, constitute sufficient grounds for generally extending the scope of

examiné même après avoir été retiré, lorsque des motifs particuliers le justifient. A la connaissance de la Grande Chambre de recours, il n'existe aucune disposition d'exception analogue dans les autres Etats parties à la CBE depuis la suppression de l'article 34, III, 2 de l'ancienne loi allemande sur les brevets.

6. La chambre de recours 3.3.1 a, dans sa décision, abordé la question de savoir s'il ne serait pas possible d'appliquer au retrait d'un **recours** la disposition d'exception prévue à la règle 60(2) CBE, relative à l'effet du retrait de l'**opposition**, en liaison avec la règle 66(1) CBE, en se livrant à une interprétation extensive de ces dispositions. La chambre 3.2.2 a, dans sa décision, soulevé elle aussi la question de l'application à la procédure de recours de la disposition d'exception prévue à la règle 60(2) CBE. Les deux chambres ont toutefois exprimé des réserves quant à une telle application de cette disposition.

7. La Grande Chambre de recours partage ces réserves. S'il est vrai que le renvoi, figurant à la règle 66(1) CBE, aux dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours n'exclut pas formellement la règle 60(2) CBE, cela ne signifie pas pour autant que la possibilité de poursuivre d'office la procédure après le retrait de l'opposition, prévue expressément pour la **procédure d'opposition** seulement, doit nécessairement être aussi appliquée à la **procédure de recours**. Il importe de régler cette question conformément à la logique de la CBE. A cet égard, le caractère différent, d'un point de vue juridique, des deux procédures s'oppose à une telle application de la règle 60(2) en liaison avec la règle 66(1) CBE. Alors que la procédure d'opposition est une procédure purement administrative, il y a lieu de considérer la procédure de recours comme une procédure relevant du contentieux administratif, où toute dérogation aux principes généraux du droit procédural, comme par exemple la règle qui permet à toute personne de disposer de l'instance, doit être motivée bien plus rigoureusement que dans la procédure administrative. Par ailleurs, il convient d'examiner la disposition d'exception de la règle 60(2) CBE dans le contexte particulier de la procédure d'opposition après délivrance du brevet prévue par la CBE ("*post-grant opposition*"). Dans une telle procédure, des raisons objectives incitent à conserver une possibilité de contrôle général par rapport aux nouvelles justifications et aux nouveaux faits invoqués par l'opposant, qui n'ont pas pu être pris en considération par la division d'examen avant la déli-

tigt werden konnten. Diese Besonderheit des nachgeschalteten Einspruchsverfahrens ist allerdings kein hinreichender Grund dafür, die Ausnahmeregelung in Regel 60 (2) EPÜ generell auch auf das Beschwerdeverfahren anzuwenden.

8. Die Beschwerdekammer 3.2.2 hat in ihrer Vorlageentscheidung die Anwendung des Amtsermittlungsgrundsatzes nach Artikel 114 (1) EPÜ als eine rechtliche Basis für die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens im Falle der Rücknahme der Beschwerde erwähnt, ebenso wie die Beschwerdegegnerin in der Sache T 357/89. Allerdings hat die vorliegende Kammer 3.2.2 selbst Zweifel daran geäußert, ob der Amtsermittlungsgrundsatz eine solche rechtliche Basis bietet, da dieser Grundsatz auf die Ermittlung des Sachverhalts beschränkt sei. Die Große Beschwerdekammer ist ebenfalls der Ansicht, daß Artikel 114 (1) EPÜ keine Befugnis zur Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens nach Rücknahme der Beschwerde einräumt. Dies ergibt sich aus der rechtlichen Konstruktion des EPÜ. Wenn es so wäre, daß schon Artikel 114 (1) EPÜ auf Rücknahmesituationen dieser Art generell anzuwenden wäre, erschiene die oben erwähnte Ausnahmeregelung in Regel 60 (2) EPÜ in bezug auf die Rücknahme des Einspruchs sinnlos. Darüber hinaus ist festzustellen, daß die Rücknahme der Beschwerde nicht als ein Antrag im Sinne des Artikels 114 (1), zweiter Halbsatz, EPÜ, auf den das EPA bei der Ermittlung des Sachverhalts nicht beschränkt wäre, anzusehen ist, sondern eine Verfahrenshandlung darstellt, die keine Zustimmung der betreffenden Beschwerdekammer erfordert (vgl. Nr. 3 oben).

9 Die beiden vorliegenden Beschwerdekammern haben ebenso wie die Beschwerdegegnerin in der Sache T 357/89 als einen sachlichen Grund, der der Beendigung des Beschwerdeverfahrens durch die Rücknahme der Beschwerde entgegenstehen könnte, das Interesse der Öffentlichkeit genannt. Es sei unerträglich und mit den Zielen des Patenterteilungsverfahrens nicht zu vereinbaren, wenn eine Beschwerdekammer in einem Fall, in dem die Unhaltbarkeit der erstinstanzlichen Aufrechterhaltung des Patents erkannt worden sei, "sehenden Auges" erleben müsse, daß der "fehlerhafte" Beschluß infolge der Rücknahme Rechtskraft erlange. Dies widerspreche dem Schutz der Öffentlichkeit.

10. Hierzu ist folgendes zu bemerken:

10.1 Das Interesse der Öffentlichkeit ist im europäischen Patentsystem vornehmlich dadurch sichergestellt, daß innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents jedermann gegen das Patent Ein-

the exception in Rule 60(2)EPC to embrace the appeal procedure as well.

8. In the decision which it referred, Board of Appeal 3.2.2 mentions the application of the principle of *ex officio* prosecution under Article 114(1) EPC as a legal basis for continuing the appeal proceedings where the appeal has been withdrawn. The same principle is invoked by the respondents in case T 357/89. Nevertheless, Board 3.2.2 itself expresses doubts as to whether this principle does in fact provide such a legal basis, given that the principle is confined to examination of the facts. The Enlarged Board of Appeal is also of the opinion that Article 114(1) EPC does not sanction the continuation of appeal proceedings after the appeal has been withdrawn. This is evident from the legislative rationale of the EPC. If it were the case that Article 114(1) EPC itself had to be applied across the board to withdrawal situations of this kind, then the above-mentioned exception in Rule 60(2) EPC regarding withdrawal of the opposition would surely be superfluous. It should be noted, moreover, that the withdrawal of the appeal does not come under the category of "relief sought". within the meaning of Article 114(1), second part of sentence. EPC, to which the EPO would not be restricted in the examination of the facts, but constitutes a procedural act not requiring the consent of the relevant Board of Appeal (cf. point 3 above).

9. The two referring Boards of Appeal, like the respondents in case T 357/89, cited the public interest as potentially constituting substantive grounds for not considering the proceedings terminated by withdrawal of the appeal. It was intolerable and incompatible with the aims of the patent grant procedure if a Board, in a case in which it realised that the decision of the department of first instance to maintain the patent was untenable, had to "stand by and watch" while the "flawed" decision entered into effect because of the withdrawal. This contradicted the principle that the public must be protected.

10. This gives rise to the following comments:

10.1 In the European patent system, the public interest is primarily safeguarded by the fact that within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice of opposition to the patent. In principle,

vrance du brevet. Cette particularité de la procédure d'opposition après délivrance ne constitue évidemment pas un motif suffisant pour appliquer de manière générale la disposition d'exception de la règle 60(2) CBE à la procédure de recours.

8. Dans sa décision, la chambre de recours 3.2.2 a indiqué que l'application du principe de l'examen d'office visé à l'article 114(1) CBE pouvait servir de base juridique à la poursuite de la procédure de recours en cas de retrait du recours. C'était du reste aussi l'avis de l'intimé dans l'affaire T 357/89. Toutefois, la chambre 3.2.2 s'est elle-même demandée si ce principe de l'examen d'office constitue une telle base juridique puisqu'il est limité à l'examen des faits. La Grande Chambre de recours estime quant à elle que l'article 114(1) CBE ne confère pas le pouvoir de poursuivre la procédure de recours après le retrait du recours. C'est ce qui découle de la construction juridique la CBE. Si l'article 114(1) CBE était d'une manière générale applicable à des situations de retrait de ce genre, la disposition d'exception de la règle 60(2) CBE précitée serait sans objet pour ce qui est du retrait de l'opposition. En outre, le retrait du recours ne doit pas être considéré comme une demande au sens de l'article 114(1), deuxième partie de la phrase, CBE à laquelle ne serait pas limité l'examen des faits par l'OEB: il constitue au contraire un acte de procédure qui ne requiert pas l'assentiment de la chambre de recours concernée (cf, point 3 supra).

9. Les deux chambres de recours, tout comme l'intimé dans l'affaire T 357 9, ont considéré qu'une clôture de la procédure de recours par suite du retrait du recours pourrait aller à l'encontre de l'intérêt du public. Il serait intolérable et incompatible avec les objectifs de la procédure de délivrance des brevets que la chambre doive se résigner à voir "de ses propres yeux" qu'une décision de maintien du brevet rendue en première instance, dont le "mal-fondé" a été reconnu, acquiert force de chose jugée par suite du retrait du recours. Ceci serait contraire à la protection du public.

10. Ce point de vue appelle les remarques suivantes:

10.1 Le système du brevet européen protège l'intérêt du public principalement en permettant à toute personne de faire opposition au brevet dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen. En

spruch einlegen kann. Es muß deshalb im Prinzip angenommen werden, daß das Patent diejenigen nicht stört, die keine Einsprüche eingelegt haben. Es ist somit nicht im Einklang mit den Grundgedanken des europäischen Patentsystems, im Falle der Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden (oder des Patentinhabers, wenn das Patent im geänderten Umfang aufrechterhalten worden ist) das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, nur um das Interesse derjenigen, die überhaupt keine Einsprüche eingelegt haben, wahrzunehmen. Unter allen Umständen muß in dieser Hinsicht die unter Nr. 7 oben erwähnte Möglichkeit, das Einspruchsverfahren nach Rücknahme des Einspruchs ausnahmsweise fortzusetzen, als ausreichend betrachtet werden. In diesem Zusammenhang ist auch auf die Möglichkeit, Nichtigkeitsklage vor nationalen Gerichten zu erheben, hinzuweisen.

10.2 Daß eine Beschwerdekammer im Einzelfall "sehenden Auges" erleben muß, daß ein "fehlerhafter" Beschluß der ersten Instanz infolge der Rücknahme der Beschwerde Rechtskraft erlangt, ist kein Argument für ein Abweichen vom Verfügungsgrundsatz. Zum einen kommt es in diesem Zusammenhang wohl nicht häufig vor, daß es unmittelbar so klar erkennbar ist, daß die Entscheidung der ersten Instanz "fehlerhaft" ist. Zum anderen muß man sich, wie auch von der Beschwerdekammer 3.2.2 ausgeführt, bewußt sein, daß dann, wenn der durch die Entscheidung der ersten Instanz beschwerte Verfahrensbeteiligte von seinem Beschwerderecht keinen Gebrauch macht oder wenn er die Beschwerdefrist oder die Begründungsfrist versäumt, es ebenfalls bei dieser Entscheidung bleibt, einerlei ob sie richtig oder falsch war. Es ist grundsätzlich nicht die Aufgabe der Beschwerdekammern, eine allgemeine Überprüfung der Entscheidungen der ersten Instanz vorzunehmen, unabhängig davon, ob eine solche Überprüfung von den beteiligten Parteien beantragt worden ist oder nicht: Aufgabe der Beschwerdekammern ist es vielmehr, sich mit zulässigen und anhängigen Beschwerden zu befassen.

10.3 Die o. g. Schlußfolgerungen stehen in keinerlei Gegensatz zu dem Prinzip, daß, soweit dies in der Macht des Europäischen Patentamts steht, nur rechtsgültige europäische Patente erteilt und aufrechterhalten werden sollen, wie es die Große Beschwerdekammer in der Sache G 1/84 (vgl. ABI. EPA 1985. 299. Entscheidungsgründe, "Die Rechtsfrage", Nr. 3) ausgedrückt hat. Die Bemühungen, dieses Ziel zu erreichen, müssen sich aber im Rahmen allgemein anerkannter Verfahrensgrundsätze halten, wenn nicht schwerwiegende Gründe für eine Ausnahmeregelung vorliegen, was hier nicht der Fall ist. Man soll sich auch

therefore, it must be assumed that the patent does not disturb those who have not filed opposition. It is therefore at variance with the thinking on which the European patent system is based to continue the appeal proceedings where the appeal of the sole opponent (or of the patent proprietor if the patent has been maintained in amended form) has been withdrawn merely in order to safeguard the interests of those who filed no opposition at all. Whatever the circumstances, the possibility - mentioned in this respect under point 7 above - of continuing the opposition proceedings by way of exception after the opposition has been withdrawn must be regarded as sufficient. In this connection the possibility of bringing proceedings for revocation before national courts should be borne in mind.

10.2 The argument that a Board of Appeal may sometimes have to "stand by and watch" while a "flawed" decision of the department of first instance becomes final as a result of the appeal being withdrawn does not justify a departure from the principle of party disposition. In the first place a flaw in the decision at first instance is seldom patently obvious. Furthermore, as Board of Appeal 3.2.2 has pointed out, it should be borne in mind that if the party adversely affected by the decision does not exercise his right of appeal, or if he fails to comply with the time limit for appeal or for filing the statement of the grounds of appeal, the decision at first instance remains final and binding, no matter whether it was right or wrong. As a matter of general principle, it is not the function of the Boards of Appeal to carry out a general review of decisions at first instance, regardless of whether such a review has been sought by the parties. On the contrary, the Boards' function is to consider appeals that are admissible and pending.

10.3 There is no contradiction between the foregoing conclusions and the principle that only valid European patents should be granted and maintained in force, so far as it lies within the power of the European Patent Office to achieve this, as the Enlarged Board of Appeal put it in case G 1/84 (cf. OJ EPO 1985, 299, "The question put", point 3). However, efforts to achieve this objective must remain within the framework of generally recognised procedural principles unless there are serious reasons for introducing an exception, which is not the case here. It also has to be remembered that these exceptions often give

principe donc, il faut admettre que le brevet ne gêne pas ceux qui n'ont pas fait opposition. Ainsi, vouloir poursuivre la procédure de recours en cas de retrait du recours formé par l'unique opposant (ou par le titulaire du brevet, lorsque le brevet a été maintenu dans sa forme modifiée) uniquement pour tenir compte de l'intérêt de ceux qui n'ont pas fait opposition n'est pas conforme à l'idée de base du système du brevet européen. En tout état de cause, il y a lieu de considérer que la possibilité, évoquée au point 7 supra, de poursuivre exceptionnellement la procédure d'opposition après le retrait de l'opposition est suffisante. Dans cet ordre d'idées, il est rappelé qu'une action en annulation peut être engagée devant les tribunaux nationaux.

10.2 L'argument selon lequel une chambre de recours doit se résigner, dans certains cas, à voir "de ses propres yeux" qu'une décision de première instance entachée d'erreurs acquiert force de chose jugée par suite du retrait du recours, ne justifie pas une dérogation au principe de la libre disposition de l'instance. D'une part, en effet, il n'est guère fréquent que la décision de la première instance soit aussi nettement entachée d'erreur. D'autre part, il importe de bien garder à l'esprit, comme l'a relevé la chambre de recours 3.2.2. que si la partie lésée par la décision de la première instance ne fait pas usage de son droit de recours ou ne respecte pas le délai imparti pour former un recours ou déposer le mémoire en exposant les motifs, cette décision reste en vigueur, qu'elle soit juste ou erronée. En principe, il n'appartient pas aux chambres de recours de procéder à un examen général des décisions rendues en première instance, qu'un tel examen ait été requis par les parties ou non; bien au contraire, les chambres de recours ont pour tâche de traiter les recours recevables et pendants devant elles.

10.3 Les remarques ci-dessus ne sont en aucun cas contraires au principe en vertu duquel, dans toute la mesure du possible, l'Office européen des brevets ne délivrera et ne maintiendra en vigueur des brevets européens que si ceux-ci sont jugés valables, comme l'a relevé la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 1/84 (cf. JO OEB 1985, 299. point 3 des motifs, sous "La question posée"). Cependant, il importe que les efforts déployés pour atteindre cet objectif restent dans le cadre des principes de procédure généralement reconnus lorsqu'il n'existe pas de motifs graves justifiant une disposition d'exception, ce qui n'est pas le cas en

darüber im klaren sein, daß jede solche Ausnahmeregelung erfahrungsgemäß oft zu verfahrensmäßigen Komplikationen führt und eine gewisse Gefahr der Willkür mit sich bringt.

11.1 Was schließlich das von der Beschwerdekammer 3.2.2 erwähnte Interesse des Patentinhabers (Beschwerdegegners) angeht, das Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden fortzusetzen, um eine Beschränkung des Patents zu ermöglichen (siehe Nr. VI oben), ist zuerst daran zu erinnern, daß die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung vom 29. November 1991 in der Sache G 2/91 (ABI. EPA 1992. 206) festgestellt hat, daß aus allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts folgt, daß ein Beschwerdeführer über die Anhängigkeit der von ihm eingelegten Beschwerde allein verfügen kann und daß Verfahrensbeteiligte gemäß Artikel 107, Satz 2 EPÜ (wie z. B. der Patentinhaber/Beschwerdegegner im vorliegenden Fall) kein eigenes selbständiges Recht haben, das Verfahren fortzusetzen, wenn der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückgenommen hat (Gründe Nr. 6.1). Die in der o. g. Entscheidung offengelassene Frage, ob jedoch die Möglichkeit einer Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens von Amts wegen bestehe, muß auch für den hier gegebenen Fall verneint werden. Es ist mit einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren und der Stellung der Beschwerdekammern als verantwortlich für die Durchführung dieses Verfahrens kaum vereinbar, das Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde fortzusetzen, nur um eine eventuelle Verbesserung der rechtlichen Lage des Beschwerdegegners, wenn er Patentinhaber ist, zu ermöglichen. Eine solche Ausnahme vom Verfügungsgrundsatz, die übrigens zu verschiedenen verfahrensrechtlichen Komplikationen führen würde (vgl. z. B. Frage 2, b) und c) in der Sache G 7/91), würde voraussetzen, daß die Beschwerdekammern im Prinzip gegenüber den Patentinhabern eine übergreifende und größere Verantwortlichkeit hätten als gegenüber den Einsprechenden. Hierfür gibt es aber im EPÜ keine Stütze. Eine solche Auffassung, wenn sie gebilligt würde, könnte dazu führen, daß das Vertrauen in die Objektivität und Unparteilichkeit der Beschwerdekammern, insbesondere in Grenzfällen, in Frage gestellt werden könnte, was selbstverständlich vermieden werden soll. In diesem Zusammenhang ist auch zu bemerken, daß ein Patentinhaber, der selbst davon überzeugt ist, daß eine Beschränkung des Patents notwendig oder wünschenswert wäre, in der Praxis nicht gehindert ist, eine solche Beschränkung durchzuführen. Das kann in gewissen Vertragsstaaten in einem

rise to procedural complications and that there is a danger of them being applied arbitrarily.

11.1 Board of Appeal 3.2.2 also made the point that the patent proprietors (respondents) had an interest in continuing the appeal proceedings after the sole opponent's appeal had been withdrawn, so that the patent could be limited (see Section VI above). In this connection, attention needs to be drawn first of all to the finding of the Enlarged Board of Appeal in its decision of 29 November 1991 in case G 2/91 (OJ EPO 1992. 206). According to that finding it was clear from generally recognised principles of procedural law that the appellant alone could decide whether the appeal filed by him was to stand, and that parties to proceedings under Article 107, second sentence, EPC (such as the patent proprietors/respondents in the present case) had no independent right of their own to continue appeal proceedings if the appellant withdrew his appeal (reasons, 6.1). The question left undecided in the above case as to whether the appeal proceedings could not be continued by the Office of its own motion also has to be answered in the negative in the present case. It would scarcely be compatible with the procedure proper to an administrative court, and with the status of the Boards of Appeal as the bodies competent for the conduct of that procedure, to continue the appeal proceedings after the appeal had been withdrawn, merely in order to enable the respondent, where he is the patent proprietor, to strengthen his legal position if he wishes to do so. As well as giving rise to various procedural complications (cf. for example question 2, (b) and (c) in case G 7/91), such an exception to the principle of party disposition would presuppose that, as a general rule, the Boards of Appeal had a wider and heavier responsibility towards patent proprietors than towards opponents. There is no basis for this in the EPC. Such a view, were it to be endorsed, might undermine confidence in the objectivity and impartiality of the Boards of Appeal, especially in borderline cases. This situation clearly has to be avoided. In this connection it should also be remembered that there is nothing in practice to prevent a patent proprietor from limiting his patent if he himself is convinced that a limitation is necessary or desirable. In some Contracting States this can be done in ex parte proceedings, and it is usually also possible to renounce patent protection for untenable subject-matter when a revocation or infringement case is being tried. The fact, therefore, that a patent extending somewhat beyond its legitimate scope is main-

l'espèce. Il faut bien être conscient aussi que toute disposition d'exception de ce genre conduit souvent, comme le montre l'expérience, à des complications procédurales et risque de comporter un certain arbitraire

11.1 Enfin, en ce qui concerne l'argument de la chambre de recours 3.2.2. selon lequel le titulaire du brevet (intimé) a intérêt à poursuivre la procédure de recours après le retrait du recours formé par l'unique opposant pour pouvoir obtenir une limitation du brevet (cf. VI supra), il convient d'abord de rappeler que, dans sa décision en date du 29 novembre 1991 rendue dans l'affaire G 2/91 (JO OEB 1992, 206), la Grande Chambre de recours a déclaré que, selon les principes généralement admis en matière de procédure, seul le requérant peut décider du maintien du recours qu'il a formé, et que les parties à la procédure au sens de l'article 107, seconde phrase CBE (comme, par exemple, le titulaire du brevet/intimé en l'espèce) ne disposent pas d'un droit propre pour poursuivre la procédure de recours si le requérant retire son recours (point 6.1 des motifs). A la question, laissée en suspens dans la décision précitée, de savoir s'il est possible de poursuivre d'office la procédure de recours, il y a lieu, également dans le cas présent, de répondre par la négative. Dans une procédure relevant du contentieux administratif, il est difficile, compte tenu du rôle des chambres de recours en tant qu'instances responsables du déroulement de ladite procédure, de poursuivre la procédure de recours après le retrait du recours dans le seul but de permettre une éventuelle amélioration de la situation juridique de l'intimé, lorsque celui-ci est le titulaire du brevet. Une telle dérogation au principe de la libre disposition de l'instance, qui, du reste, ne manquerait pas de créer diverses complications sur le plan du droit procédural (cf. par exemple la question 2 b) et c) dans l'affaire G 7/91), supposerait qu'en principe, les chambres de recours seraient investies envers les titulaires de brevet d'une responsabilité disproportionnée et plus grande qu'envers les opposants. Or, la CBE ne comporte aucune disposition étayant une telle conception. Si celle-ci était entérinée, la confiance dans l'objectivité et l'impartialité des chambres de recours, notamment dans des cas limites, pourrait être mise en question ce qui, bien entendu, doit être évité. A cet égard, il convient également de relever que, dans la pratique, rien n'empêche le titulaire du brevet qui est convaincu de la nécessité ou du caractère souhaitable d'une limitation de son brevet de procéder à une telle limitation. Celle-ci peut, dans certains Etats contractants, être effectuée dans une procédure intéressant une seule partie. De plus, il est normalement

einseitigen Verfahren erfolgen; zudem ist es im Rahmen eines Nichtigkeits- oder Verletzungsprozesses normalerweise auch möglich, auf den Patentschutz für nicht haltbare Gegenstände zu verzichten. Die Aufrechterhaltung eines Patents in einem etwas zu großen Umfang bedeutet deswegen keineswegs einen endgültigen Rechtsverlust für den Patentinhaber.

11.2 Hinzuzufügen wäre in diesem Zusammenhang, daß durch die Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden die gemäß Artikel 106(1) EPÜ aufschiebende Wirkung der Beschwerde wegfällt und die Entscheidung der Einspruchsabteilung damit rechtskräftig wird, soweit es die Sachfrage angeht. Es besteht danach keine Befugnis der Beschwerdekammer, eine Prüfung des Patents im Sinne des Artikels 113(2) EPÜ vorzunehmen. Die Vorschriften dieser Bestimmung in bezug auf die Billigung der Fassung des Patents durch den Patentinhaber finden deshalb keine Anwendung.

12. Zusammenfassend ist somit festzustellen, daß es keine triftigen Gründe dafür gibt, die bisherige Praxis der Beschwerdekammer aufzugeben oder zu modifizieren, nach der das Beschwerdeverfahren, soweit es die durch die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz entschiedenen Sachfragen angeht, durch Rücknahme der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers, sei es im einseitigen oder zweiseitigen Verfahren, als beendet anzusehen ist. Eine Antwort auf die in beiden Sachen vorgelegten Fragen Nr 2 erübrigt sich damit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Kammer vorgelegte Rechtsfrage in der Sache G 8/91 wird wie folgt beantwortet:

Durch die Rücknahme der Beschwerde eines einzigen Beschwerdeführers, sei es im einseitigen oder zweiseitigen Verfahren, wird das Beschwerdeverfahren beendet, soweit es die durch die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz entschiedenen Sachfragen angeht

tained does not in any way entail a final loss of rights to its proprietor.

11.2 Another point worth noting in this connection is that, as a result of the withdrawal of the sole opponent's appeal, the suspensive effect of the appeal under Article 106(1) EPC lapses and the decision of the Opposition Division accordingly becomes final in so far as the substantive issue is concerned. From that point on, the Board of Appeal has no power to consider the patent within the meaning of Article 113(2) EPC. The terms of that provision as regards obtaining the patent proprietor's agreement to the text of the patent therefore do not apply.

12. To sum up, there are no convincing grounds for abandoning or changing the current practice of the Boards of Appeal according to which, in so far as the substantive issues settled by the contested decision at first instance are concerned, the appeal proceedings are regarded as terminated by virtue of the withdrawal of the sole opponent's appeal, whether in *ex parte* or in *inter partes* proceedings. An answer to the points referred as question No. 2 in each case is therefore superfluous.

Order

For these reasons it is decided that:

The point of law referred to the Enlarged Board in case G 8/91 is answered as follows:

In so far as the substantive issues settled by the contested decision at first instance are concerned, appeal proceedings are terminated, in *ex parte* and *inter partes* proceedings alike, when the sole appellant withdraws the appeal.

possible, dans le cadre d'un proces en annulation ou en contrefaçon, de renoncer à la protection par le brevet pour des objets non valables. En conséquence, le maintien d'un brevet quelque peu trop étendu n'entraîne en aucun cas une perte de droit définitive pour le titulaire du brevet.

112 A cet égard, l'on pourrait ajouter que le retrait du recours de l'unique opposant annule l'effet suspensif du recours prévu à l'article 106(1) CBE, de sorte que la décision de la division d'opposition acquiert force de chose jugée pour ce qui concerne les questions de fond. La chambre de recours n'est plus ensuite habilitée à examiner le brevet au sens de l'article 113(2) CBE. Les dispositions de cet article relatives à l'acceptation du texte du brevet par le titulaire du brevet ne sont donc pas applicables.

12. En résumé, il n'existe aucun motif valable pour abandonner ou modifier la pratique actuelle des chambres de recours, selon laquelle la procédure de recours, qu'il s'agisse d'une procédure intéressant une seule partie ou d'une procédure *inter partes*, doit être considérée comme close par suite du retrait du recours de l'unique requérant en ce qui concerne les questions de fond ayant fait l'objet de la décision attaquée rendue en première instance. En conséquence, il est inutile de répondre aux questions n° 2 soumises dans les deux affaires.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La question de droit soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 8/91 reçoit la réponse suivante:

Le retrait du recours formé par l'unique requérant dans le cadre soit d'une procédure intéressant une seule partie, soit d'une procédure *inter partes* clôt la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond ayant fait l'objet de la décision attaquée rendue en première instance.