

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 5. Oktober 1992
T 60/91 - 3.2.1;
T 96/92 - 3.2.1*
 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. A. Gumbel
 Mitglieder: W. M. Schar
 F. J. Pröls

Patentinhaber I/Beschwerdeführer I: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Einsprechender/Beschwerdegegner I: KUKA Schweissanlagen + Roboter GmbH

Patentinhaber II/Beschwerdegegner II: Sté. Look

Einsprechender/Beschwerdeführer II: Blum, Wolfgang

Stichwort: Verschlechterungsverbot/BAYERISCHE MOTOREN WERKE, LOOK

Artikel: 112 (1) a) EPÜ

Schlagwort: "Abänderbarkeit einer angefochtenen Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Es wird der Großen Beschwerdekammer die folgende, zweiteilige Rechtsfrage vorgelegt:

I. Darf die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers abändern;

II. wenn ja, in welchem Umfang?

Sachverhalt und Anträge

I. Betr.: Verbindung der Sache T 60/91 mit der Sache T 96/92

Gemäß den bei den Akten liegenden Telefonnotizen wurde am 29. bzw. 30. September 1992 telefonisch die Zustimmung der Vertreter aller an den beiden gleichzeitig vor der Kammer anhängigen Verfahren T 60/91 und T 96/92 beteiligten Parteien zur Verbindung/Konsolidierung für die Vorlage

* In der Sache T 96/92 ist das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer am 22. Juni eingestellt worden, da sich nach einer Antragsänderung die vorgelegte Frage nicht mehr stellte. Soweit T 60/91 betroffen ist, ist das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen G 9/92 anhängig. Dieses wurde mit dem Verfahren G 4/93 verbunden, dem die Vorlage derselben Rechtsfrage im Verfahren T 488/91 zugrunde liegt. Die Vorlage-Entscheidung T 488/91 ist nicht zur Veröffentlichung vorgesehen, zum Text der vorgelegten Rechtsfrage s. ABl. EPA 1993, 478 unter "Vorlagen der Beschwerdekammern".

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 5 October 1992
T 60/91 - 3.2.1;
T 96/92 - 3.2.1*
 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F.A. Gumbel
 Members: W.M. Schar
 F.J. Pröls

Patent proprietor I/Appellant I: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Opponent/Respondent I: KUKA Schweissanlagen + Roboter GmbH

Patent proprietor II/Respondent II: Sté. Look

Opponent/appellant II: Blum, Wolfgang

Headword: Prohibition of reformatio in peius/BAYERISCHE MOTOREN WERKE, LOOK

Article: 112(1)(a) EPC

Keyword: "Possibility of altering a contested decision to the appellant's disadvantage" - "Referral to Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following point of law, in two parts, is referred to the Enlarged Board of Appeal:

I. Can the Board of Appeal amend a contested decision to the appellant's disadvantage?

II. If so, to what extent?

Summary of Facts and Submissions

I. Consolidation of cases T 60/91 and T 96/92

Notes on file of telephone conversations held on 29 and 30 September 1992 show that the representatives of all the parties involved in cases T 60/91 and T 96/92 pending before the Board consented to the two cases being consolidated in order to refer one and the same point of law to the Enlarged

* In case T 96/92 proceedings before the Enlarged Board of Appeal were suspended on 22 June, as, following an amendment to the request, the point of law referred to the Board no longer arose. Insofar as T 60/91 is affected, the case is pending before the Enlarged Board of Appeal under Ref. No. G 9/92. This case has been consolidated with G 4/93 which is based on referral of the same point of law in T 488/91. It is not planned to publish the referred decision T 488/91; for the text of the point of law referred to the Enlarged Board see OJ EPO 1993, 478, under "Referrals by Boards of Appeal".

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 5 octobre 1992
T 60/91 - 3.2.1 ;
T 96/92 - 3.2.1*
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F.A. Gumbel
 Membres: W.M. Schar
 F.J. Pröls

Titulaire du brevet I/requérant I: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Opposant/intimé I: KUKA Schweissanlagen + Roboter GmbH

Titulaire du brevet II/intimé II: Sté Look

Opposant/requérant II: Blum, Wolfgang

Référence: Interdiction de modifier une décision au détriment du requérant/BAYERISCHE MOTOREN WERKE, LOOK

Article: 112(1)a) CBE

Mot-clé: "Possibilité de modifier au détriment du requérant la décision qui a été attaquée" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

La double question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours:

I. La chambre de recours peut-elle modifier au détriment du requérant la décision attaquée?

II. Et si oui, dans quelle mesure?

Exposé des faits et conclusions

I. Jonction des affaires T 60/91 et T 96/92

Il ressort des notes versées aux dossiers qu'il avait été demandé par téléphone les 29 et 30 septembre 1992 aux mandataires des parties aux procédures T 60/91 et T 96/92, toutes deux en instance devant la Chambre, s'ils accepteraient la jonction des deux affaires en vue de la soumission d'une

* Dans l'affaire T 96/92, il a été mis fin le 22 juin à la procédure engagée devant la Grande Chambre de recours, car la requête ayant été modifiée, la question soumise à la Grande Chambre de recours ne se posait plus. Pour ce qui est de la décision T 60/91, la procédure devant la Grande Chambre de recours est en instance sous le numéro de recours G 9/92. Elle a été jointe à la procédure G 4/93 qui se fonde sur la même question de droit, laquelle avait été soulevée dans la procédure T 488/91. La décision T 488/91 qui avait donné lieu à la saisine de la Grande Chambre n'est pas destinée à être publiée; le texte de la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours est publié au JO OEB 1993 478, dans la partie relative aux questions soumises par les chambres de recours.

einer identischen Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 9 (2) VOBK eingeholt. Alle Beteiligten haben ihre Zustimmung erteilt.

II. Betr.: T 60/91

a) In ihrer am 7. Dezember 1990 mündlich verkündeten Zwischenentscheidung, deren schriftliche Ausfertigung vom 25. Januar 1991 datiert, hat die Einspruchsabteilung das Patent 0 226 706 der Firma Bayerische Motoren Werke AG, W-8000 München 40 (DE), gemäß deren **Hilfsantrag** in geändertem Umfang aufrechterhalten. Der Hauptantrag wurde wegen Fehlens erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen.

Der auf ein Verfahren gerichtete Anspruch 1 gemäß **Hauptantrag** unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung darin, daß eine Begrenzung des Anwendungsgebiets erfolgte und zwei verfahrensspezifische Merkmale hinzugefügt wurden, d. h. der Schutzbereich dadurch eingeschränkt wurde.

Der Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag** ist demgegenüber durch die Aufnahme eines weiteren strukturellen Merkmals und eines weiteren verfahrensspezifischen Merkmals zusätzlich eingeschränkt.

b) Mit Schreiben vom 17. Dezember 1990, eingegangen am 21. Dezember 1990, hat die Patentinhaberin (im folgenden auch "Patentinhaberin I" und "Beschwerdeführerin I" genannt) gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und diese mit Schreiben vom 27. Februar 1991, eingegangen am 7. März 1991, begründet.

c) Die Beschwerdegegnerin und Einsprechende (im folgenden auch "Beschwerdegegnerin I" genannt), die selbst keine Beschwerde eingelegt hatte, hat darauf mit Schreiben vom 1. Juli 1991, eingegangen am 2. Juli 1991, erwidert und die Patentwürdigkeit der Fassung gemäß Hilfsantrag, u. a. gestützt auf neueingereichte Dokumente, bestritten.

d) Der Beschwerdeantrag lautet auf Aufrechterhaltung des Patentes gemäß dem im Einspruchsverfahren gestellten und zurückgewiesenen Hauptantrag.

Der Gegenantrag der Beschwerdegegnerin lautet auf Widerruf des Patents.

III. Betr.: T 96/92

a) In ihrer Zwischenentscheidung vom 3. Dezember 1991 hat die Einspruchsabteilung das Patent 0 146 454 der Firma Sté. Look Société Anonyme, in F-58004 Nevers, gemäß deren Hilfsantrag in geändertem Umfang aufrechterhalten. Der Hauptantrag, lautend auf Bestätigung des Patents in der erteilten Fassung, wurde wegen Fehlens er-

Board of Appeal under Article 9(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal. All the parties involved gave their consent.

II. Case T 60/91

(a) In its interlocutory decision delivered orally on 7 December 1990 and in writing on 25 January 1991 the Opposition Division maintained patent No. 0 226 706 in amended form in accordance with the **auxiliary request** of the patent proprietors, Bayerische Motoren Werke AG, W-8000 Munich 40 (DE), whose main request was refused for lack of inventive step

Claim 1 as set out in the **main request** related to a method and differed from Claim 1 of the patent as granted in that the field of application had been restricted and two features specific to the method added, thus limiting the extent of the protection conferred

Claim 1 as set out in the **auxiliary request**, on the other hand, was further limited by the inclusion of an additional structural feature and an additional feature specific to the method.

(b) The patent proprietors (hereinafter referred to as "patent proprietors I" and "appellants I") gave notice of appeal in a letter dated 17 December 1990 (received on 21 December 1990), setting out their grounds in a letter dated 27 February 1991 (received 7 March 1991).

(c) The respondents and opponents (hereinafter also referred to as "respondents I"), who themselves had not appealed, replied in a letter dated 1 July 1991 (received 2 July 1991) that the version set out in the auxiliary request was not patentable, partly basing their arguments on documents not previously cited.

(d) The appeal requested maintenance of the patent in accordance with the main request submitted and refused during the opposition proceedings.

The respondents cross-appealed, requesting revocation of the patent.

III. Case T 96/92

(a) In its interlocutory decision of 3 December 1991 the Opposition Division maintained patent No. 0 146 454 in amended form in accordance with the auxiliary request of the patent proprietors, Sté. Look Société Anonyme in F-58004 Nevers, whose main request that the patent be maintained as granted was refused for lack of inven-

seule et même question de droit à la Grande Chambre de recours, en application de l'article 9(2) RPCR (règlement de procédure des chambres de recours). Toutes les parties intéressées ont donné leur accord.

II. Affaire T 60/91

a) Dans sa décision intermédiaire prononcée le 7 décembre 1990 et consignée par écrit le 25 janvier 1991, la division d'opposition a maintenu dans sa forme modifiée le brevet 0 226 706 de la Bayerische Motoren Werke AG, W-8000 Munich 40 (DE), conformément à la **requête subsidiaire** que cette société avait présentée. La requête principale a été rejetée pour défaut d'activité inventive.

La revendication de procédé 1 selon la **requête principale** se distinguait de la revendication 1 du brevet tel que délivré en ce que le champ d'application avait été limité et en ce qu'il avait été ajouté deux caractéristiques particulières du procédé, ce qui restreignait l'étendue de la protection.

Par rapport à cette requête principale, la **requête subsidiaire** apportait une nouvelle limitation à la revendication 1, du fait de l'introduction d'une nouvelle caractéristique structurelle et d'une nouvelle caractéristique du procédé.

b) Par lettre du 17 décembre 1990, reçue le 21 décembre 1990, la titulaire du brevet (ci-après dénommée "titulaire du brevet I" et "requérante I") a formé un recours contre cette décision et a déposé le mémoire exposant les motifs du recours par lettre du 27 février 1991, reçue le 7 mars 1991

c) En réponse, l'intimée et opposante (ci-après dénommée "intimée I"), qui n'avait pas elle-même formé de recours, a contesté par lettre du 1^{er} juillet 1991, reçue le 2 juillet 1991, la brevetabilité de l'invention selon la requête subsidiaire, en citant notamment de nouveaux documents.

d) La requérante a conclu au maintien du brevet selon la requête principale qu'elle avait présentée au cours de la procédure d'opposition, et que la division d'opposition avait rejetée.

Dans ses conclusions en réponse, l'intimée a demandé la révocation du brevet.

III. Affaire T 96/92

a) Dans sa décision intermédiaire du 3 décembre 1991, la division d'opposition a maintenu dans sa forme modifiée le brevet 0 146 454 délivré à la société anonyme Look, F-58004 Nevers, conformément à la requête subsidiaire que cette société avait présentée. La requête principale visant au maintien du brevet tel que délivré a été rejetée

finderischer Tätigkeit zurückgewiesen. Der Schutzbereich des Hilfsantrags erweist sich zufolge der Aufnahme weiterer Merkmale in alle drei unabhängigen Ansprüche als gegenüber dem Hauptantrag eingeschränkt.

b) Mit Schreiben vom 30. Januar 1992, eingegangen am gleichen Tage, hat der Einsprechende OI (im folgenden auch "Beschwerdeführer II" genannt) Beschwerde eingelegt und diese mit Schreiben vom 2. April 1992, mit Eingang beim EPA vom gleichen Tage, im wesentlichen mit der Geltendmachung mangelnder erfinderischer Tätigkeit begründet.

Die vormaligen Einsprechenden OII haben ihren Einspruch schon vor der Vorinstanz zurückgenommen und sind aus dem Verfahren ausgeschieden.

c) Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin (im folgenden auch "Patentinhaberin II" bzw. "Beschwerdegegnerin II" genannt), die selbst keine Beschwerde eingelegt hatte, hat darauf mit Schriftsatz vom 20. August 1992, mit Eingang beim EPA vom gleichen Tag, unter Verteidigung des Vorliegens erfinderischer Tätigkeit erwidert.

d) Der Beschwerdeantrag lautet auf Widerruf des Patents

Der Gegenantrag der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) lautet auf Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung, hilfsweise Aufrechterhaltung in der Fassung der Einspruchsentscheidung

Entscheidungsgründe

1. Da die beiden Sachen T 60/91 und T 96/92 nach Auffassung der Kammer das gleiche Rechtsproblem betreffen und sich daher bei beiden die gleiche Rechtsfrage stellt (siehe auch Punkt 12), hält die Kammer es für gerechtfertigt, die beiden Fälle zum Zwecke der Vorlage dieser Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer zu verbinden. Da alle beteiligten Parteien dazu ihre Zustimmung erteilt haben, sind die Voraussetzungen von Artikel 9 (2) VOBK erfüllt. Die an die Beantwortung der Rechtsfrage durch die Große Beschwerdekammer anschließende materielle Behandlung der Fälle hat erneut getrennt zu erfolgen.

2. Nach Artikel 112 (1) EPÜ befähigt eine Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, die Große Beschwerdekammer, wenn sie deren Entscheidung für erforderlich hält.

Die hier vorliegende Kammer 3.2.1 hält eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu der Frage für erforderlich, ob sie (die vorliegende Kam-

mer) folgende Rechtsfrage zu entscheiden hat: ob die Erfindung, die durch die unabhängigen Ansprüche definiert ist, die durch die abhängigen Ansprüche definierten Merkmale enthält. Folgende Rechtsfrage stellt sich: ob die Erfindung, die durch die unabhängigen Ansprüche definiert ist, die durch die abhängigen Ansprüche definierten Merkmale enthält.

(b) By letter of 30 January 1992, which was received the same day, opponents OI (hereinafter referred to as "appellants II") gave notice of appeal, the grounds set out in their letter dated 2 April 1992, which was received the same day, essentially claiming lack of inventive step.

The former opponents OII had already withdrawn their opposition in the proceedings before the department of first instance and had ceased to be parties to the proceedings.

(c) The patent proprietors and respondents (hereinafter referred to as "patent proprietors II" or "respondents II"), who themselves had not appealed, replied with a submission dated 20 August 1992, which was received by the EPO the same day, claiming that there was indeed an inventive step.

(d) The appeal requested revocation of the patent.

The respondents (patent proprietors) cross-appealed requesting that the patent be maintained as granted; in the alternative they requested maintenance in accordance with the text accepted by the Opposition Division.

Reasons for the Decision

1. In the Board's view T 60/91 and T 96/92 both relate to the same legal problem. Both therefore raise the same point of law (see also point 12, Reasons, below), and consolidation of the two cases for referral of this point of law to the Enlarged Board of Appeal is accordingly warranted. The fact that all the parties involved have given their consent means that the requirements of Article 9(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal have been met. Once the Enlarged Board of Appeal has settled this point of law the substantive issues of each case will then be considered in separate proceedings.

2. Under Article 112(1) EPC, a Board of Appeal may refer a question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that its decision is required in order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises.

The Board referring, 3.2.1, considers that the Enlarged Board of Appeal must decide whether it (the Board referring) may go beyond the requests

au motif que l'objet de ce brevet n'impliquait pas d'activité inventive. Par rapport à cette requête principale, l'étendue de la protection demandée dans la requête subsidiaire s'est vue restreinte du fait de l'introduction de nouvelles caractéristiques dans les trois revendications indépendantes

b) Par lettre en date du 30 janvier 1992, reçue le jour même, l'opposant (ci-après dénommé également "requérant II") a formé un recours. Par lettre du 2 avril 1992, reçue le jour même par l'OEB, il a exposé ses motifs en faisant valoir essentiellement le défaut d'activité inventive.

Les anciens opposants, qui avaient déjà retiré leur opposition au stade de la première instance, ont cessé d'être parties à la procédure

c) La titulaire du brevet et intimée (ci-après dénommée "titulaire du brevet II" ou "intimée II), qui n'avait pas elle-même formé de recours, a répondu par lettre du 20 août 1992, reçue le jour même par l'OEB, en maintenant qu'il y avait activité inventive.

d) Il était conclu dans l'acte de recours à la révocation du brevet.

Dans ses conclusions en réponse, l'intimée (titulaire du brevet) a demandé le maintien du brevet tel que délivré ou, à titre subsidiaire, tel qu'il avait été accepté par la division d'opposition.

Exposé des motifs

1. Estimant que les deux affaires T 60/91 et T 96/92 soulèvent le même problème juridique et qu'il se pose donc la même question de droit (cf. également point 12), la Chambre estime qu'il convient de les joindre en vue de soumettre cette question de droit à la Grande Chambre de recours. Toutes les parties intéressées ayant marqué leur accord, les conditions énoncées à l'article 9(2) RPCR sont remplies. L'examen quant au fond de chacune de ces deux affaires sera effectué séparément une fois que la Grande Chambre de recours aura répondu à la question de droit.

2. Aux termes de l'article 112(1) CBE, afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, la chambre de recours saisit la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins.

La chambre 3.2.1 qui a saisi la Grande Chambre de recours estime qu'il est nécessaire que celle-ci décide si elle (la chambre 3.2.1) peut, dans les re-

mer) in den vor ihr anhängigen Beschwerdeverfahren über den Antrag der Beschwerdeführerin I bzw. über den Antrag des Beschwerdeführers II zu deren bzw. zu dessen Nachteil hinausgehen darf.

3. Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung das Patent in beiden Fällen in geändertem Umfang, nämlich gemäß dem Hilfsantrag der jeweiligen Patentinhaberin, aufrechterhalten. Das Patentbegehren gemäß Hauptantrag wurde jeweils als nicht erfinderisch beurteilt

4. Die Patentinhaberin I hat in der Sache T 60/91 mit zulässiger Beschwerde die Aufrechterhaltung des Patentes **in der Fassung gemäß dem zurückgewiesenen Hauptantrag beantragt**. Dessen Schutzbereich ist im oben gezeigten Sinne weiter als die Fassung gemäß Hilfsantrag.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin I hat dagegen den Widerruf des Patents beantragt

Im hiermit vereinigten Parallelfall T 96/92 dagegen hat der vormalige Einsprechende zulässige Beschwerde mit dem Antrag auf Widerruf des Patents erhoben und die Patentinhaberin II hat darauf mit dem Antrag auf Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung erwidert.

5. Die Beschwerdegegnerinnen I und II wären jeweils selbst beschwerdeberechtigt gewesen, da ihr Antrag im Einspruchsverfahren auf Widerruf des Patents (T 60/91) bzw. auf Aufrechterhaltung gemäß erteilter Fassung (T 96/92) lautete. Sie haben jedoch keine Beschwerde erhoben.

6. Angesichts dessen stellt sich die Frage, ob die Beschwerdekammer nur berechtigt ist, die Rechtsbeständigkeit der angefochtenen Entscheidung in dem vom Beschwerdeantrag angefochtenen Umfang zu überprüfen, oder ob es ihr auch zukommt, die angefochtene Entscheidung in dem nicht von der Beschwerde, sondern vom nicht beschwerdeführenden Gegner beantragten Sinne zu korrigieren. Das könnte vorliegendenfalls darin resultieren, daß die beschwerdeführende Partei gewärtigen müßte, daß nicht allein die Beschwerde unter Bestätigung der angefochtenen Entscheidung zurückgewiesen würde, sondern daß diese zudem zu ihrem Nachteil abgeändert würde. Die beschwerdeführende Partei würde damit das vor der Vorinstanz erzielte Resultat verlieren, ohne daß die Beschwerdegegnerin selbst (fristgebunden, kosten- und schriftsatzpflichtig) beschwerdeführend tätig geworden ist. Es fragt sich, ob dies nach dem EPÜ gerechtfertigt ist.

of either appellants I or appellants II to their disadvantage.

3 In the present case the Opposition Division maintained both patents in amended form, i.e. in accordance with the auxiliary request of the patent proprietors in each case, the main requests having been rejected for lack of inventive step.

4. In T 60/91 patent proprietors I filed an admissible appeal requesting that the patent be maintained in the text **according to their main request, which had been refused**. As shown above, the extent of the protection thus conferred would go beyond that of the version according to the auxiliary request.

For their part, opponents and respondents I requested revocation of the patent

In the parallel case with which it has been consolidated, T 96/92, on the other hand, the former opponents filed an admissible appeal requesting that the patent be revoked, in response to which patent proprietors II filed a request for the patent to be maintained as granted.

5. Respondents I and II would themselves have been entitled to appeal, as during the opposition proceedings they had requested that the patent be revoked (T 60/91) and maintained as granted (T 96/92). They did not however appeal.

6. The question raised therefore is whether the Board of Appeal may only examine the legal validity of the contested decision to the extent it has been contested in the appeal, or whether it may also rectify the contested decision in accordance with the wishes of the non-appealing party rather than as requested by the appellants. In the present case this would mean that the appellants would not only risk dismissal of their appeal with the contested decision being upheld, but also alteration of the decision to their disadvantage. The appellants would thus forfeit what they had gained at first instance without the respondents themselves having filed an appeal (which would have been subject to a time limit, the payment of costs and the submission of documents). The question is whether this possibility is supported by the EPC

cours en instance devant elle, statuer au-delà des conclusions de la requérante I et du requérant II, au détriment de l'une et de l'autre.

3 En l'espèce, dans les deux affaires, la division d'opposition a maintenu les deux brevets dans leur forme modifiée, c'est-à-dire dans le texte correspondant à la requête subsidiaire de leur titulaire. Dans les deux affaires, elle a estimé que la demande de brevet selon la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive.

4. Dans l'affaire T 60/91, la titulaire du brevet I, formant un recours recevable, a demandé le maintien du brevet **dans le texte correspondant à la requête principale**, qui avait été rejetée. Comme il est indiqué ci-dessus, la protection demandée dans celle-ci s'étend au-delà de celle demandée dans la requête subsidiaire.

L'opposante et intimée I a pour sa part conclu à la révocation du brevet.

Dans l'affaire parallèle T 96/92 qui a été jointe à cette première affaire, l'ancien opposant, formant un recours recevable, a demandé la révocation du brevet, et la titulaire du brevet II a répondu en demandant le maintien du brevet tel que délivré.

5. Les intimées I et II auraient été en droit de former elles-mêmes un recours, puisqu'elles ont conclu dans le cadre de la procédure d'opposition l'une à la révocation du brevet (T 60/91), l'autre au maintien du brevet tel que délivré (T 96/92). Néanmoins elles se sont abstenues de former un recours.

6. Dans ces conditions, la question se pose de savoir si la Chambre n'est compétente que pour examiner la validité juridique de la décision attaquée, et ceci dans les limites des conclusions présentées par les requérants, ou s'il lui incombe également de corriger la décision attaquée en apportant des modifications qui vont dans le sens non pas des conclusions de la partie requérante, mais des desiderata de la partie adverse qui n'est pas elle-même requérante. Ceci pourrait signifier le cas échéant que la partie requérante devrait s'attendre non seulement à ce que son recours soit rejeté et la décision attaquée confirmée, mais encore à ce que cette décision soit modifiée à son détriment, lui faisant perdre ainsi le bénéfice de ce qu'elle avait obtenu devant la première instance, et cela alors que la partie intimée n'a pas elle-même présenté de recours (impliquant des frais et la production d'un acte de recours dans un délai donné). Il convient de se demander si cette possibilité découle effectivement de la CBE.

7. Soweit die Regeln eines Beschwerdeverfahrens ein Hinausgehen über die Anträge der beschwerdeführenden Partei zu deren Nachteil verbieten, spricht man, zumindest im deutschsprachigen Rechtskreis, vom sog. "Verschlechterungsverbot" oder vom Verbot einer "*reformatio in peius*" (vgl. u. a. *Fasching H.W.*, Lehrbuch des österr. Zivilprozeßrechts, 2. A., Wien 1990, RN 1746, *Walder H.-U.*, Zivilprozeßrecht, 3. A., Zürich 1983, § 39 Rz 18).

8. Nach Auffassung der Kammer findet sich im europäischen Patentübereinkommen keine eindeutige Regelung der gestellten Frage, d. h. keine Erwähnung eines Verschlechterungsverbots.

Soweit dieses Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält, berücksichtigt das europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts (Art. 125 EPÜ).

Ein nicht vollständiger Blick in das Recht der Vertragsstaaten zeigt folgendes

Im Beschwerdeverfahren nach deutschem Patentrecht gilt das Verschlechterungsverbot. Da das deutsche Patentgesetz dazu keine Regel enthält und in einem solchen Falle auf die Regeln der Zivilprozeßordnung verweist (§ 99 PatG), stützt sich dessen Anwendung auf § 308, 536, 559 ZPO. Es gilt nicht, wo das Patentgericht auch ohne Antrag entscheiden kann, wie bei Kostenfragen (vgl. *Benkard*, Patentgesetz, 8. A., München 1988, RN 9, 10 zu § 79 PatG, *Schulte*, Patentgesetz, 4. A., Köln 1987, RN 1 zu § 79 PatG).

Im französischen Beschwerdeverfahren, welches hierin ebenso zivilprozessualen Regeln folgt, gilt nur bedingt Vergleichbares, wobei dort auf den "*effet dévolutif*" (Devolutivwirkung) Bezug genommen wird (vgl. *Mathély*, Le nouveau droit français des brevets d'invention, 1991, S. 556/557, 567; NCPC 562 al. 1 und *Vincent/Guichard*, Procédure Civile, XXI A., 1987, N 947 ff., S. 790 ff.).

Das Beschwerdeverfahren nach schweizerischem Patentrecht folgt diesbezüglich den Normen des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Nach Artikel 62 VwVG ist eine "Verschlech-

7. Where the rules of court procedure governing appeals prevent a court of appeal from going beyond the requests of the appealing party and putting it in a worse position than it was in before it appealed, the legal term used in German-speaking countries is "*Verschlechterungsverbot*", the prohibition of "*reformatio in peius*" (i.e. the principle whereby a decision may not be reached that would put an appellant in a worse position than he was in under the original decision) (cf. inter alia *Fasching H.W.*, "Lehrbuch des österr. Zivilprozeßrechts", 2nd edn., Vienna 1990, Note 1746, *Walder H.-U.*, "Zivilprozeßrecht", 3rd edn., Zürich 1983, Sec. 39 Note 18).

8. In the Board's view the European Patent Convention contains no clear solution to the point at issue, i.e. no mention is made of a prohibition of *reformatio in peius*.

Article 125 EPC states that in the absence of procedural provisions in the Convention, the European Patent Office must take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States

A look at the legal position in some of the Contracting States reveals the following situation:

German patent law prohibits "*reformatio in peius*" in appeal proceedings. The German Patent Law (*Patentgesetz* - PatG) does not itself contain any express provision to this effect, but in such cases refers to the **Code of Civil Procedure** (*Zivilprozeßordnung* - ZPO) (see Sec. 99 PatG). The application of this prohibition is thus based on Secs. 308, 536, 559 ZPO. It does not apply in cases where the Patent Court may also take a decision without a request having been filed, as when ruling on questions of costs (cf. *Benkard*, "Patentgesetz", 8th edn., Munich 1988, Notes 9, 10 on Sec. 79 PatG, *Schulte*, "Patentgesetz", 4th edn., Cologne 1987, Note 1 on Sec. 79 PatG).

In **France**, where the appeals procedure also follows the rules for **civil proceedings**, the position is comparable, but only subject to certain qualifications; reference is made to the "*effet dévolutif*" (the effect produced by an appeal of transferring the case to a superior tribunal) (cf. *Mathély*, "Le nouveau droit français des brevets d'invention", 1991, pp. 556/557, 567; "Nouveau Code de procédure civile", Art. 562, para. 1, and *Vincent/Guichard*, "Procédure civile", XXIst edn., 1987, Notes 947 et seq., p. 790 et seq.).

Under **Swiss** law, appeal proceedings follow the rules of the **Code of Administrative Procedure** (VwVG). Under Article 62 VwVG a "worse outcome" ("*Verschlechterung*") is possible, but

7. Lorsque les règles applicables aux procédures de recours interdisent que le juge, allant au-delà des conclusions du requérant, statue au détriment de celui-ci, on parle, du moins dans les pays germanophones, d'interdiction de la modification de la décision au détriment du requérant, dite aussi interdiction de la "*reformatio in peius*" ("*Verschlechterungsverbot*" en allemand) (cf. notamment *Fasching H.W.*, Lehrbuch des österr. Zivilprozeßrechts, 2^e éd., Vienne 1990, point 1746; *Walder H.-U.*, Zivilprozeßrecht, 3^e éd., Zurich 1983, § 39, point 18).

8. De l'avis de la Chambre, la Convention sur le brevet européen ne règle pas clairement la question, puisque nulle part il n'y est fait mention d'une telle interdiction.

En l'absence d'une disposition de procédure dans la Convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants (art. 125 CBE).

Une comparaison non exhaustive avec le droit applicable dans les Etats contractants conduit aux constatations suivantes:

Dans la procédure de recours selon le **droit allemand des brevets**, il est interdit de modifier un jugement au détriment de celui qui a formé le recours. Etant donné que la loi allemande sur les brevets ne contient aucune disposition à ce sujet et qu'elle renvoie en pareil cas aux dispositions du **code de procédure civile** (art. 99 de la Loi sur les brevets), l'application d'une telle interdiction se fonde sur les articles 308, 536 et 559 dudit code. Cette interdiction n'est pas applicable dans les cas où le Tribunal des brevets peut statuer même en l'absence de requête, par exemple en matière de frais (cf. *Benkard*, Patentgesetz, 8^e éd., Munich 1988, points 9 et 10 ad art. 79 Loi sur les brevets. *Schulte*, Patentgesetz, 4^e éd., Cologne 1987, point 1 ad art. 79 Loi sur les brevets).

Dans la procédure de recours selon le droit **français**, qui, en la matière, est régie elle aussi par les dispositions du **code de procédure civile**, faisant référence à l'"*effet dévolutif*", une telle interdiction ne s'applique que dans certaines conditions (cf. *Mathély*, Le nouveau droit français des brevets d'invention, 1991, p. 556, 557 et 567; NCPC 562 al. 1 et *Vincent/Guichard*, Procédure civile, XXI^e éd., 1987, points 947 s., p. 790 s.).

Dans le droit **suisse** des brevets, la procédure de recours est régie à cet égard par les règles posées dans la **loi sur la procédure administrative**. Aux termes de l'article 62 de cette loi, il est

terung" möglich, jedoch nur in einer beschränkten Zahl von Fällen. Hat die Beschwerdekammer die Absicht, eine Abänderung der angefochtenen Entscheidung zuungunsten des Beschwerdeführers vorzunehmen, so muß sie ihm dies vorab mitteilen (Art. 62 Abs.3 VwVG). Er hat dann stets die Möglichkeit, seine Beschwerde zurückzuziehen, was das Verfahren beendet. Das führt zu einer faktischen Geltung des Verschlechterungsverbots. Es gilt dann nicht, wenn die Amtsmaxime Anwendung findet, nämlich bezüglich der Kosten- bzw. Parteientschädigungsfrage. (vgl. *Saladin P.*, Das Verwaltungsverfahren des Bundes, Basel 1979, S 105/6).

Allein diese Beispiele zeigen schon, daß die Frage der Bindung der Beschwerdeinstanz an die Beschwerdeanträge in den Vertragsstaaten unterschiedlich beantwortet wird bzw. sich aus Rechtsquellen verschiedener Art herleitet.

9. Unter dem Aspekt einer rechtsystematischen Betrachtung des Regelwerks des EPÜ sind u. a. folgende Anhaltspunkte zur Beantwortung der aufgeworfenen Frage zu nennen:

9.1 Abwesenheit einer Bestimmung betreffend eine Anschlußbeschwerde im EPÜ

Eine Anschlußbeschwerde im eigentlichen Sinne liegt vor, wenn dem Beschwerdebeklagten eine Frist eingeräumt ist, nach Erhebung der Beschwerde bzw. nach Ablauf der Beschwerdefrist seinerseits eine förmliche Beschwerde einzureichen. Das EPÜ enthält kein solches Rechtsinstitut. Sind mehrere Parteien durch eine Entscheidung beschwert, so haben sie je einzeln das Recht und die Pflicht, eine Beschwerde einzureichen, falls sie eine Änderung der fraglichen Entscheidung begehren.

9.2 Rechtskraft

Eine Entscheidung erwächst in Rechtskraft, sofern sie nicht rechtzeitig, d. h. innerhalb der gegebenen Rechtsmittelfrist, angefochten wird. Wären im EPÜ außerordentliche Rechtsmittel vorgesehen, so könnte dieser Grundsatz eine Ausnahme erfahren. Dies trifft jedoch nicht zu.

Die Entscheidung erwächst dabei insoweit in Rechtskraft, als sie nicht angefochten wird. Damit ist der Rahmen der Überprüfungs- und Korrekturmöglichkeit der Rechtsmittelinstanz in der Regel definiert. Es ist zudem zu erwägen, ob die nicht beschwerdeführende Partei durch ihre Untätigkeit nicht objektiv zu erkennen gibt, daß sie die Entscheidung anerkennt.

Wird Beschwerde erhoben und erweist sie sich als ganz oder teilweise begründet, so ist die angefochtene Entscheidung ganz oder teilweise ent-

only in a limited number of cases. A court of appeal intending to amend a contested decision to the appellants' disadvantage must notify them of this in advance (Art. 62(3) VwVG). The appellants may then withdraw their appeal, thus terminating proceedings. "*Reformatio in peius*" is therefore effectively prevented. This does not apply to cases prosecuted *ex officio*, i.e. in decisions covering costs or compensation for parties (cf. *Saladin P.*, "Das Verwaltungsverfahren des Bundes", Basle 1979, p. 105/6).

These few examples clearly show that the legal systems of the Contracting States answer the question of how closely appeal courts are bound by appellants' requests either in different ways or by drawing on different legal sources.

9. An examination of the provisions of the EPC in the light of its underlying logic shows that the problem raised touches on a variety of aspects, including the following:

9.1 Lack of a mechanism for filing cross-appeals under the EPC

A cross-appeal in the true meaning of the word can be said to exist where respondents are given a time limit after an appeal has been lodged or after the time limit for appeal has expired to file an appeal of their own. The EPC makes no mention of such a possibility. Where several parties are adversely affected by a decision, each one has the right and the obligation to file an appeal if they wish to have the decision in question changed.

9.2 *Res judicata*

A decision becomes final unless contested in due time, i.e. within the period allowed for filing an appeal. Were the EPC to provide extraordinary remedies there would be an exception to this principle, but this is not the case

The decision thus becomes final in that it is not contested. This normally defines the scope of an appellate court for reviewing and rectifying a decision. It could moreover also be argued that by failing to take action the non-appealing party clearly indicates its acceptance of the decision.

If an appeal is filed and held to be allowable in full or in part, the contested decision must be rectified fully or partly in accordance with the appel-

possible de modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, mais seulement dans un nombre limité de cas. Si l'autorité de recours envisage de modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, elle informe cette partie de son intention (art. 62(3) Loi sur la procédure administrative). Dans ce cas, le requérant a toujours la possibilité de retirer son recours et de mettre ainsi fin à la procédure. Ceci revient en fait à interdire la modification de la décision au détriment du requérant, sauf dans le cas où vaut le principe de l'action d'office, c'est-à-dire en matière de frais et dépens (cf. *Saladin P.*, Das Verwaltungsverfahren des Bundes, Bâle, 1979, p. 105 et 106)

Ces quelques exemples suffisent à montrer que la réponse à la question de savoir si l'instance de recours est liée par les conclusions des requérants varie selon les Etats contractants et qu'elle ressort de lois de type différent selon les Etats.

9. L'examen de l'ensemble de normes juridiques constitué par la CBE permet de dégager certains éléments de réponse en ce qui concerne la question qui a été soulevée, et notamment ceux-ci:

9.1 Absence dans la CBE de disposition régissant le recours incident

Il y a recours incident au sens propre du terme lorsqu'un délai est accordé à l'intimé pour lui permettre d'intenter à son tour un recours en bonne et due forme après introduction du recours ou après expiration du délai de recours. La CBE ne prévoit rien de tel. Si une décision fait grief à plusieurs parties, chacune d'elles a le droit et le devoir de former un recours si elle souhaite que la décision en cause soit modifiée.

9.2 Force de chose jugée

Une décision passe en force de chose jugée dans la mesure où elle n'est pas attaquée en temps utile, c'est-à-dire dans le délai fixé pour la formation du recours. Si la CBE prévoyait des voies de recours extraordinaires, ce principe pourrait souffrir une exception. Or, ce n'est pas le cas.

La décision passe donc en force de chose jugée dans la mesure où elle n'est pas attaquée, ceci définissant en général le cadre dans lequel l'instance de recours peut réviser et corriger une décision. Il convient également de se demander si la partie non requérante, par son inaction, n'a pas objectivement donné à entendre qu'elle acceptait la décision.

S'il est formé un recours et que celui-ci s'avère fondé en totalité ou en partie, la décision attaquée doit être corrigée en totalité ou en partie conformément

sprechend den Beschwerdeanträgen zu korrigieren. Etwas anderes kann gelten, wenn die Beschwerdeinstanz die Amtsmaxime/Offizialmaxime anzuwenden hat. Dann kann sie gegebenenfalls über die Rechtsmittelanträge hinausgehen. Die Offizialmaxime ist im EPÜ dann vorgesehen, wenn im Verfahren öffentliche Interessen zu berücksichtigen sind. Sie steht im Gegensatz zum Antragsprinzip und zur Dispositionsmaxime, welche Ausdruck der Privatautonomie bzw. der freien Verfügbarkeit über private Rechte und Interessen sind.

9.3 Antragsprinzip und Dispositionsmaxime

Die Beschwerdekammer wird nicht von sich aus, sondern nur auf Antrag des Rechtsmittelklägers, d. h. im vorliegenden Fall der jeweiligen beschwerdeführenden Partei tätig, die über ihr Recht bzw. über ihr Rechtsmittel verfügt

Parteinteressen lösen ein Verfahren vor dem EPA aus, bzw. sie bilden die Voraussetzung dazu. Sie finden verfahrensrechtlich ihren vielfältigen Niederschlag im EPÜ, u. a. in Artikeln 58, 94, 99, 106 und 113 (2) sowie Regel 51 (4), welche die Verwirklichung des Antragsprinzips und der Dispositionsmaxime im EPÜ darstellen.

9.4 Amtsmaxime

Die Berücksichtigung öffentlicher Interessen, d. h. Tätigwerden von Amts wegen, ist der Beschwerdekammer nach Artikel 114 (1) EPÜ zwecks Aufklärung des Sachverhalts (Untersuchungsmaxime) aufgegeben. Es ist dort ausdrücklich von einer Nicht-Bindung an die Anträge der Beteiligten die Rede. Es trifft zweifellos zu, daß diese Aussage für die Beweisanträge gilt. Es kann sich jedoch etwa angesichts des daraus herleitbaren Rechts der Parteien, noch im Beschwerdeverfahren neue Tatsachen und Beweismittel einzuführen, die Frage stellen, ob dies auch für den Beschwerdeantrag, d. h. den materiellen Antrag zum Bestand und Umfang des Schutzrechts selbst gilt. Diese Frage steht im Zusammenhang mit derjenigen Problematik, die derzeit bei der Großen Beschwerdekammer in den Verfahren G 7/91, G 8/91, G 9/91, G 10/91 anhängig ist, worauf verwiesen wird.

Eine weitere Norm, welche ein Handeln des EPA von Amts wegen verlangt, findet sich in Regel 60 (2) letzter Satz, welche aufgrund des Artikels 111 (1) Satz 2 bzw. von Regel 66 (1) EPÜ auch für die Beschwerde gelten kann (vgl. auch hierzu die bei der GBK anhängigen Verfahren G 7/91, G 8/91).

lants' requests. The position may be different in cases where the court of appeal is required to examine the facts of its own motion, or *ex officio*. Then it may be able to go beyond the appellants' requests. The EPC recognises the principle of *ex officio* examination where the public interest is involved. This principle contrasts with the concept of "free disposition" whereby the parties initiate and control the conduct of proceedings ("*Antragsprinzip*" and "*Dispositionsmaxim*"), and which is an expression of individual autonomy and a party's right to dispose over private rights as he sees fit.

9.3 The principle of party disposition

The Board of Appeal does not intervene of its own motion, but only at the request of the appellants, or as in the present case the two appealing parties, exercising their rights, i.e. their right to appeal.

It is the interests of a party that set proceedings before the European Patent Office in motion, or they are at least the prerequisite for this to happen, and evidence of this principle being applied in terms of procedural law can be found at various points in the EPC, including Articles 58, 94, 99, 106 and 113(2) and Rule 51(4). These provisions represent the application of the principle of "free disposition" in the EPC.

9.4 *Ex officio* examination

The requirement that account be taken of the public interest, i.e. that the Board of Appeal intervene of its own motion to ascertain the facts ("*Untersuchungsmaxim*" or principle of judicial investigation), is enshrined in Article 114(1) EPC, which clearly states that the Board shall not be restricted to the applications ("*relief sought*") of the parties involved. Without doubt this applies to the motions for the admission of evidence. However, bearing in mind the right, which the parties enjoy by derivation from this principle, to introduce new facts and evidence during the appeals procedure, the question then arises as to whether the principle also applies to the actual request formulated in the appeal, i.e. the substantive application concerning the subsistence and extent of the proprietary right. This question is connected to the issues raised by cases G 7/91, G 8/91, G 9/91 and G 10/91 currently pending before the Enlarged Board of Appeal and to which reference is made.

A further provision requiring that the European Patent Office act of its own motion is to be found in the last sentence of Rule 60(2) EPC, which, because of Article 111(1), second sentence, and of Rule 66(1) EPC, can also apply to appeals (cf. in this connection also cases G 7/91 and G 8/91 pending

aux conclusions des requérants, sauf si l'instance de recours doit appliquer le principe de l'action d'office (le principe selon lequel elle détermine elle-même la marche de la procédure): dans ce cas, elle peut statuer, s'il y a lieu, au-delà des conclusions des requérants. La CBE prévoit l'application de ce principe lorsqu'il s'agit de tenir compte, dans la procédure, de l'intérêt général. Le principe de l'action d'office est contraire au principe de l'action sur requête et au principe dispositif, qui sont l'expression de l'autonomie de la volonté et de la liberté pour chaque partie de disposer à sa guise de ses droits et intérêts particuliers.

9.3 Principe de l'action sur requête et principe dispositif

La chambre de recours n'agit pas de sa propre initiative, mais uniquement à la demande du requérant, c'est-à-dire en l'occurrence à la demande de l'une des parties requérantes, qui dispose librement de ses droits et de son recours.

Les intérêts des parties sont à l'origine de la procédure déclenchée devant l'OEB, on peut dire également qu'ils conditionnent sa mise en oeuvre. Dans la CBE, il est traité des intérêts des parties dans diverses dispositions de procédure, notamment celles des articles 58, 94, 99, 106 et 113(2) et de la règle 51(4), qui sont la traduction du principe de l'action sur requête et du principe dispositif

94 Principe de l'action d'office

L'article 114(1) CBE fait obligation à la chambre de recours, pour éclaircir les circonstances de l'affaire, de tenir compte de l'intérêt général, c'est-à-dire d'agir d'office (principe de l'examen d'office des faits). Cet article dispose expressément que la chambre n'est pas liée par les conclusions des parties, ce qui vaut incontestablement pour les offres de preuve. Toutefois, étant donné que l'on pourrait en déduire que les parties ont le droit d'invoquer de nouveaux faits et de produire de nouvelles preuves au cours de la procédure de recours, il convient de se demander si l'article 114(1) vaut également pour les conclusions du requérant, autrement dit pour sa requête de fond concernant l'existence et l'étendue du titre même de protection. Cette question peut être rapprochée de celles dont est saisie actuellement la Grande Chambre de recours dans les affaires G 7/91, G 8/91, G 9/91 et G 10/91, auxquelles il est fait référence ici.

Une autre disposition prévoyant une action d'office de l'OEB est la règle 60(2) CBE, dernière phrase qui, en vertu de l'article 111(1), deuxième phrase ou de la règle 66(1) CBE, est également applicable aux recours (cf. également à ce propos les affaires G 7/91 et G 8/91 en instance devant la Grande

Die Vertragsstaaten haben mit dieser Norm eine "Kann"-Vorschrift erlassen und legen damit den Ausgleich zwischen öffentlichen und privaten Interessen in das Ermessen der Organe des EPA. Letztere sind verpflichtet, dieses auszuüben und das Maß der Ausübung aus Gründen der Rechtssicherheit in ihrer Praxis festzulegen

Schließlich ist festzuhalten, daß hinsichtlich der Verteilung von Verfahrenskosten und hinsichtlich der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Artikel 104(1) bzw. Regel 67 EPÜ keine Parteianträge vorausgesetzt werden.

9.5 Andere Beschränkungen der Dispositionsmaxime

Die Dispositionsmaxime wird nicht nur durch jene Normen beschränkt, welche die Amtsmaxime statuieren, sondern auch durch Normen wie etwa Artikel 94 (2) EPÜ letzter Satz, wo das Verfügungsrecht des Anmelders über seine Anmeldung und die damit verbundenen Rechte insoweit eingeschränkt ist, als die Rücknahme des Prüfungsantrags ausgeschlossen wird.

Auch die übrigen Normen des EPÜ, wie etwa Artikel 99 ff. zum Einspruch und Artikel 115 betr. Einwendungen Dritter, welche auf die Berücksichtigung öffentlicher Interessen angelegt sind, stellen institutionelle Beschränkungen der Dispositionsfreiheit, namentlich des Anmelders bzw. des Patentinhabers dar. Es fragt sich, ob und inwieweit daraus Rückschlüsse auf die verfahrensrechtliche Position der Parteien im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren zu ziehen sind.

10. Die frühere Praxis der Kammern

In den Entscheidungen T 565/88, T 556/89 und T 24/88 hielten Beschwerdekammern gegen den Antrag des Beschwerdeführers und vormaligen Einsprechenden das Patent im erteilten Umfang aufrecht, doch erwies sich die von der Einspruchsabteilung dort gutgeheißene, geänderte Fassung als lediglich überflüssigerweise, ohne inhaltliche Konsequenz, geändert.

In der Entscheidung T 369/91 vom 15. Mai 1992 der Kammer 3.3.1 wurde ausdrücklich festgehalten, bei einer Beschwerde des Einsprechenden gegen die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang entsprechend dem Hilfsantrag des Patentinhabers im Einspruchsverfahren, mit dem Antrag auf Widerruf desselben, sei der Patentinhaber mit einem Gegenantrag auf Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung ausgeschlossen, da der Beschwerdeantrag den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bestimme.

before the Enlarged Board of Appeal) The Contracting States formulated this requirement as a discretionary provision. Consequently, achieving a balance between the public interest and private interests is a matter for the discretion of the European Patent Office through its various departments, which are obliged to exercise this discretion and, in their practice, to define the limits within which they do so for the sake of legal certainty.

Finally it should be pointed out that decisions apportioning the costs of proceedings under Article 104(1) EPC and regarding the reimbursement of appeal fees under Rule 67 EPC are not dependent on a party having submitted a request.

9.5 Other restrictions on the principle of "free disposition"

The principle of "free disposition" is not only restricted by the provisions in which the principle of *ex officio* examination is enshrined, but also by provisions such as Article 94(2) EPC, last sentence, where the applicant's power of disposal over an application and the resulting rights are restricted in that the request for examination may not be withdrawn.

The other provisions of the EPC which were likewise drafted with the public interest in mind, such as Articles 99 et seq. concerning the opposition procedure and Article 115 governing observations by third parties, also represent institutional restrictions on the freedom of disposition of the applicant or the patent proprietor. The question is whether and to what extent conclusions can be drawn from them with regard to the position under procedural law of the parties to opposition and appeal proceedings.

10. Previous Board of Appeal rulings

In decisions T 565/88, T 556/89 and T 24/88 Boards of Appeal maintained the patent as granted contrary to the request filed by the appellants and former opponents. However the amendments approved by the Opposition Division were found to be merely superfluous and of no significance in terms of the actual content.

In T 369/91 of 15 May 1992 Board of Appeal 3.3.1 expressly stated that if an opponent appeals against the Opposition Division's decision to maintain the patent in amended form in accordance with the patent proprietor's auxiliary request, such an appeal for revocation of the patent renders a counterclaim by the patent proprietor for the patent to be maintained as granted inadmissible because it is the request formulated in the appeal submission that determines the subject-matter of the appeal proceedings

Chambre de recours). Avec cette règle, les Etats contractants auteurs de la CBE ont arrêté une disposition qui reconnaît à l'OEB un pouvoir d'appréciation, laissant ainsi le soin aux instances de l'OEB de trouver le juste équilibre entre intérêt général et intérêts particuliers. Ces instances sont tenues d'exercer ce pouvoir d'appréciation et de fixer dans leur jurisprudence les limites dans lesquelles elles l'exercent, ceci aux fins de la sécurité juridique.

La Chambre signale enfin que la répartition des frais de procédure et le remboursement de la taxe de recours visés à l'article 104(1) et à la règle 67 CBE ne sont pas subordonnés eux non plus à la présentation d'une requête par l'une des parties.

9.5 Autres limitations du principe dispositif

Ce principe est limité non seulement par les dispositions édictant le principe de l'action d'office, mais aussi par des dispositions telles que l'article 94(2) CBE, dernière phrase, qui limitent le droit du demandeur de disposer librement de sa demande et des droits y afférents, dans la mesure où elles excluent le retrait de la requête en examen.

Les autres dispositions de la CBE qui visent à faire prendre en compte l'intérêt général, telles que les articles 99 et suivants concernant l'opposition et l'article 115 concernant les observations des tiers, constituent autant de limitations institutionnelles du droit de direction du procès par le demandeur ou le titulaire du brevet, ce qui conduit à se demander si l'on doit en tirer des conclusions en ce qui concerne le statut des parties dans la procédure d'opposition et dans la procédure de recours, et si oui, lesquelles.

10. La jurisprudence antérieure des chambres

Dans les décisions T 565/88, T 556/89 et T 24/88, les chambres de recours ont certes maintenu le brevet tel que délivré, en rejetant la requête du requérant et ancien opposant, mais c'est parce qu'il était apparu que la version modifiée approuvée par la division d'opposition correspondait à une modification tout à fait superflue, sans aucune incidence sur le fond.

Dans sa décision T 369/91 en date du 15 mai 1992, la chambre 3.3.1 a constaté expressément que lorsque l'opposant demande la révocation du brevet dans un recours qu'il forme à l'encontre du maintien du brevet dans sa forme modifiée, tel que l'avait obtenu le titulaire du brevet en réponse à sa requête subsidiaire présentée durant la procédure d'opposition, le titulaire du brevet ne peut répliquer en demandant le maintien du brevet tel que délivré, étant donné que ce sont les conclusions du requérant qui fixent l'objet de la procédure de recours.

Die Entscheidung T 576/89 vom 29 April 1992 der Kammer 3 3 3 betraf ebenfalls eine Beschwerde des Einsprechenden gegen eine sog. Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, welche ein Patent im geänderten (reduzierten) Umfang aufrechterhielt. Der Beschwerdeantrag lautete auf Widerruf des Patents. Der Gegenantrag des Patentinhabers verlangte Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung. Dieser wurde unter Hinweis auf Artikel 114 (1) EPÜ zugelassen.

Letztere Entscheidung bestätigt das schon in der Entscheidung T 123/85, ABI. EPA 1989, 336, Punkt 3 1 1 Gesagte, wobei dort ein Zurückgehen auf die erteilte Fassung an die Bedingung geknüpft wurde, daß darin kein verfahrensrechtlicher Mißbrauch vorliege. Wann ein solcher darin zu erblicken ist, wurde nicht gesagt.

Die Entscheidungen T 123/85 und T 576/89 stehen somit im Widerspruch zu T 369/91.

11. Angesichts dessen sind die beiden Voraussetzungen für eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ erfüllt. Die aufgeworfene Frage ist eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, da dadurch die Rechte der Parteien sowie die Kompetenzen der Beschwerdekammern betroffen sind. Angesichts der einander widersprechenden Entscheidungen in der bisherigen Praxis geht es dabei auch um die Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung.

12. Die unten gestellte Frage erfaßt zwei Fälle. Beide betreffen die Beschwerde gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung auf Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang. Beide betreffen zudem den Fall, bei dem nur eine Beschwerde vorliegt, bei dem also der Beschwerdegegner nicht mit einer eigenen, selbständigen Beschwerde geantwortet hat. In einem Fall (T 60/91) ist der Patentinhaber Beschwerdeführer, und es stellt sich die Frage, ob die angefochtene Entscheidung zum Nachteil des Patentinhabers abgeändert werden kann. Im anderen Fall (T 96/92), in dem der Einsprechende Beschwerdeführer ist, stellt sich die Frage, ob die Entscheidung zum Nachteil des Einsprechenden abgeändert werden darf. Da die beiden genannten Beschwerdesachen gerade diese beiden komplementären Fallvarianten zeigen und sich in beiden Fällen die gleiche Rechtsfrage stellt, werden sie gemeinsam vorgelegt (siehe dazu oben Punkt 1).

Die Frage hängt schließlich eng mit jener anderen zusammen, ob die Beschwerdekammer auch **zugunsten** eines Beschwerdeführers über dessen

In T 576/89 of 29 April 1992 Board of Appeal 3.3.3 was likewise called upon to rule on an appeal by the opponents against an "interlocutory decision" delivered by the Opposition Division maintaining a patent in amended form, i.e. the extent of the protection conferred had been reduced. The appellants requested the revocation of the patent. The patent proprietors cross-appealed, requesting that the patent be maintained as granted. The cross-appeal was held to be admissible on account of Article 114(1) EPC.

This decision confirmed what had already been said in T 123/85 (OJ EPO 1989, 336, Reasons 3 1 1), that a decision could only be taken to revert to the text as it stood when the patent was granted if this did not represent an abuse of procedural law. When such an abuse could be said to have occurred was not explained.

Decisions T 123/85 and T 576/89 thus contradict T 369/91.

11. In view of the above the two conditions of Article 112(1)(a) EPC for referring a matter to the Enlarged Board of Appeal have been met. The issue raised is an important point of law as it touches both on the rights of parties in appeal proceedings and the powers of the Boards of Appeal. Given that previous rulings have produced contradictory decisions it is also a question of ensuring uniform application of the law.

12. The question formulated below arises in two cases, both of which have to do with appeals against decisions of the Opposition Division maintaining a patent in amended form. Another shared feature is that in both cases only one appeal was filed, i.e. in neither case did the respondents respond with their own, independent appeal. In one case (T 60/91) the patent proprietors are the appellants, and this raises the question of whether the contested decision can be altered to the disadvantage of the patent proprietors, while in the other (T 96/92) the opponents are the appellants, the question being whether the decision can be altered to the disadvantage of the opponents. As the two appeals complement each other in that they both feature variations on the same theme and raise the same point of law they are being referred in consolidated proceedings (see point 1 above).

Finally this question is closely related to that of whether the Board of Appeal may go beyond the requests of an appellant even when it rules in his

Dans la décision T 576/89 en date du 29 avril 1992 rendue par la chambre 3.3.3, il s'agissait également d'un recours formé par l'opposant à l'encontre d'une décision "intermédiaire" de la division d'opposition maintenant un brevet dans sa forme modifiée (limitée). La requérante avait conclu à la révocation du brevet. La titulaire avait répliqué en demandant le maintien du brevet tel que délivré. Sa requête avait été déclarée recevable en vertu de l'article 114(1) CBE.

Cette dernière décision confirme ce qui avait déjà été énoncé dans la décision T 123/85, JO OEB 1989, 336, dans laquelle il avait été affirmé au point 3.1.1 que le titulaire ne pouvait défendre à nouveau son brevet tel qu'il avait été délivré qu'à la condition que cela ne constitue pas un détournement de procédure. Il n'était pas précisé quant il devait être considéré qu'il s'agissait d'un tel détournement.

Les décisions T 123/85 et T 576/89 sont donc en contradiction avec la décision T 369/91.

11. Les deux conditions requises à l'article 112(1)(a) CBE pour qu'il puisse y avoir saisine de la Grande Chambre de recours sont donc réunies: la question soulevée est une question de droit d'importance fondamentale, puisqu'elle concerne les droits des parties et les compétences des chambres de recours. Etant donné les décisions contradictoires qui ont été rendues jusqu'ici, il s'agit également d'assurer une application uniforme du droit.

12. La question posée ci-après a été soulevée à propos de deux affaires. Toutes deux concernent un recours dirigé contre une décision par laquelle la division d'opposition a maintenu le brevet dans sa forme modifiée. En outre, dans les deux cas, il n'a été formé qu'un seul recours, c'est-à-dire que l'intimé n'a pas répondu en formant lui-même un recours indépendant. Dans l'une de ces deux affaires (T 60/91), c'est la titulaire du brevet qui est requérante, et il se pose la question de savoir si la décision attaquée peut être modifiée à son détriment. Dans l'autre (T 96/92), c'est l'opposante qui est requérante, et il s'agit de savoir si la décision peut être modifiée à son détriment. Vu que les deux recours précités constituent justement deux cas de figure complémentaires et que la même question de droit se pose dans les deux affaires, la Chambre les soumet conjointement à la Grande Chambre (cf. à ce sujet le point 1 supra).

Enfin, il se pose une autre question, très proche de celle soumise à la Grande Chambre: la chambre de recours peut-elle également statuer en

Beschwerdeanträge hinausgehen darf oder ob nicht auch dann die Dispositionsmaxime gilt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1 Die Verfahren T 60/91 und T 96/92 werden zum Zwecke der Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer unter gemeinsamer Nennung ihrer beiden Aktenzeichen (T 60/91, T 96/92) verbunden.

2 Es wird der Großen Beschwerdekammer die folgende, zweiteilige Rechtsfrage vorgelegt:

A. Darf die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers abändern;

B. wenn ja, in welchem Umfang?

favour, or whether here too the principle of party disposition applies

Order

For these reasons it is decided that:

1 For the purposes of referral to the Enlarged Board of Appeal cases T 60/91 and T 96/92 shall be consolidated and both their reference numbers (T 60/91; T 96/92) cited jointly

2 The following point of law, in two parts, is referred to the Enlarged Board of Appeal:

A: Can the Board of Appeal amend a contested decision to the appellant's disadvantage?

B: If so, to what extent?

faveur d'un requérant en allant au-delà des conclusions présentées par celui-ci, ou n'est-ce pas là encore le principe dispositif qu'il convient d'appliquer en pareil cas?

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1 Les procédures T 60/91 et T 96/92 sont jointes en vue de la soumission d'une question de droit à la Grande Chambre de recours, avec indication pour chacune d'elles du numéro du recours (T 60/91 et T 96/92)

La double question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours:

A La chambre de recours peut-elle modifier au détriment du requérant la décision attaquée?

B. Et si oui, dans quelle mesure?