

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
3. November 1992  
G 4/91\***  
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer

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

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
SPANSET INTER AG**

**Einsprechender: Arova-Mammut  
AG**

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

**Stichwort: Beitritt/DOLEZYCH II**

**Artikel: 105 und 107 EPÜ**

**Schlagwort: "Beitritt"**

*Leitsätze*

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

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

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

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

**Sachverhalt und Anträge**

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

Am 26. März 1987 wurde von einer Ein-  
sprechenden Einspruch gegen das  
streitige europäische Patent eingelegt

**Decision of the Enlarged  
Board of Appeal  
dated 3 November 1992  
G 4/91\***  
(Translation)

Composition of the Board:

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

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

**Opponent: Arova-Mammut AG**

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

**Headword: Intervention/  
DOLEZYCH II**

**Article: 105, 107 EPC**

**Keyword: "Intervention"**

*Headnote*

*I. It is a prerequisite for intervention in  
opposition proceedings by an  
assumed infringer pursuant to Arti-  
cle 105 EPC that there are opposition  
proceedings in existence at the point  
in time when a notice of intervention is  
filed.*

*II. A decision by an Opposition Divi-  
sion which decides upon the issues  
raised by the opposition is a final deci-  
sion in the sense that thereafter the  
Opposition Division has no power to  
change its decision*

*III. Proceedings before an Opposition  
Division are terminated upon issue of  
such a final decision, regardless of  
when such decision takes legal effect.*

*IV. In a case where, after issue of a  
final decision by an Opposition Divi-  
sion, no appeal is filed by a party to  
the proceedings before the Opposition  
Division, a notice of intervention which  
is filed during the two-month period  
for appeal provided by Article 108 EPC  
has no legal effect*

**Summary of Facts and Submissions**

I. On 7 February 1991 Technical Board  
of Appeal 3.2.1 issued an interlocutory  
decision in case T 202/89, setting out  
inter alia the following facts:

An opposition against the European  
patent in suit was filed on 26 March  
1987 by an opponent. A decision was

**Décision de la Grande Cham-  
bre de recours, en date du  
3 novembre 1992  
G 4/91\***  
(Traduction)

Composition de la Chambre:

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

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

**Opposant: Arova-Mammut AG**

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

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

**Article: 105 et 107 CBE**

**Mot-clé: "Intervention"**

*Sommaire*

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

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

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

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

**Exposé des faits et conclusions**

I. Dans l'affaire T 202/89, la chambre  
de recours technique 3.2.1 a rendu le  
7 février 1991 une décision intermé-  
diaire dans laquelle elle exposait, entre  
autres, les faits suivants:

Le 26 mars 1987, il avait été formé op-  
position à l'encontre du brevet euro-  
péen en litige. Le 4 janvier 1989, la divi-

\* Unveränderter amtlicher Text der G 4/91 gegen-  
über der Veröffentlichung im ABI EPA 1993, 339

\* New publication of the English text of G 4/91,  
which replaces the translation published in OJ  
EPO 1993, 339.

\* Traduction de la décision G 4/91 non modifiée  
par rapport à la traduction publiée dans le  
JO OEB 1993 339

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

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

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

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

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

II. Mit Zwischenentscheidung vom 7. Februar 1991 wurde der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorgelegt:

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

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

Die vermeintliche Verletzerin nahm hierzu am 30. April 1992 Stellung. Sie

issued by the Opposition Division on 4 January 1989, in which the patent was maintained unamended. On 25 January 1989 the patent proprietor instituted proceedings for infringement of the patent against a third party in Germany. On 18 February 1989 this third party filed a notice of intervention pursuant to Article 105 EPC; he also filed a notice of appeal at the same time, and he paid opposition and appeal fees on the same day. The opponent did not file an appeal.

The third party subsequently filed a statement of grounds of appeal on 31 March 1989. The patent proprietor filed observations in reply to the statement of grounds of appeal on 26 July 1989.

In a communication issued on 17 November 1989, the Technical Board of Appeal indicated that since the third party - "the assumed infringer" - had not taken part in the proceedings before issue of the decision of the Opposition Division, he was not entitled to appeal having regard to Article 107 EPC. Observations in reply were invited from the assumed infringer, as well as from the patent proprietor and opponent.

The assumed infringer filed observations in reply by letter dated 29 November 1989, which are summarised in the decision dated 7 February 1991.

The patent proprietor and the opponent filed no observations on the contents of the communication.

II. The decision dated 7 February 1991 referred the following question to the Enlarged Board of Appeal:

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

III. In a communication issued on 9 April 1992, the Enlarged Board of Appeal indicated its provisional view that a notice of intervention could only be validly filed at a point in time when opposition proceedings are in existence. In the case before the referring Board of Appeal, no appeal had been filed by the opponent, and in such a case the Enlarged Board might consider that the notice of intervention which was filed during the period for appeal was filed at a time when the opposition proceedings were not in existence, and consequently had no legal effect.

The assumed infringer filed observations in reply on 30 April 1992. He sub-

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

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

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

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

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

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

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

III. Par notification en date du 9 avril 1992, la Grande Chambre de recours a fait savoir, à titre provisoire, que l'on ne pouvait intervenir valablement que tant que la procédure d'opposition était encore en instance. Dans le cas de la procédure en instance devant la chambre de recours 3.2.1, l'opposante n'avait pas formé de recours, si bien que la Grande Chambre de recours avait pu conclure que la déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours ayant été présentée alors qu'il n'y avait pas de procédure d'opposition en instance, elle ne produisait pas d'effet juridique.

Le 30 avril 1992, le contrefacteur présumé a présenté ses observations à ce

brachte insbesondere vor, daß das Einspruchsverfahren vor einer Einspruchsabteilung erst abgeschlossen sei, wenn die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig geworden sei: dies sei nicht der Fall, solange die Beschwerdefrist noch laufe, so daß folglich der Beitritt noch während der Beschwerdefrist und unabhängig von der Einreichung einer Beschwerde durch einen anderen Beteiligten am Einspruchsverfahren wirksam erklärt werden könne

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

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

### Entscheidungsgründe

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

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

mitted in particular that opposition proceedings before an Opposition Division are terminated only when the decision of the Opposition Division takes legal effect, that such a decision does not take legal effect so long as an appeal may be filed, and that consequently a notice of intervention could be validly filed during the period of appeal, whether or not a party to the proceedings before the Opposition Division filed an appeal.

The assumed infringer supported these arguments by reference to German law, according to which it would not be possible to file a nullity action in a German court against a European patent having effect in Germany until a decision of the Opposition Division concerning the European patent has taken legal effect. He therefore relied upon the fact that if, with reference to the case before the referring Board of Appeal, the Enlarged Board held that a notice of intervention filed during the period for appeal had no legal effect, the result would be that, in the two-month period for appeal following issue of a decision of an Opposition Division, the assumed infringer would not be able to challenge the validity of the European patent either by intervening in the opposition proceedings under the EPC, or by commencing a nullity action under German law.

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

### Reasons for the Decision

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

Part V of the EPC (Articles 99 to 105) sets out an "opposition procedure", under which any person may file an opposition to a granted European patent at the EPO within nine months of its grant, and may thereby contend in centralised opposition proceedings before an Opposition Division of the EPO that the patent should be revoked, on one or more stated grounds. The effect of revocation is set

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

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

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

### Motifs de la décision

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

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

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

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

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

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

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

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

out in Article 68 EPC Opposition proceedings therefore constitute an exception to the general rule set out in paragraph 1 above that a granted European patent is no longer within the competence of the EPO but is a bundle of national patents within the competence of separate national jurisdictions.

2 Article 105 EPC contains provisions which enable a third party (the "assumed infringer"), who has not himself filed an opposition against a European patent, but who is allegedly infringing such a patent, to intervene in opposition proceedings initiated by another party, after the nine-month opposition period has expired

In order that he may so intervene in opposition proceedings, such a third party must prove either that proceedings before a national court for alleged infringement of a European patent which is the subject of an opposition have been instituted against him, or that the patentee of such a patent has requested that he cease alleged infringement of the patent and that he has instituted proceedings before a national court for a ruling that he is not infringing such patent (see Article 105(1) EPC).

Thus intervention is provided for when both opposition proceedings before the EPO and infringement proceedings before a national court are in existence at the same time, in respect of the same European patent. Intervention must be initiated by the assumed infringer by the filing of a notice of intervention at the EPO within three months of the date on which the infringement proceedings were instituted.

After filing of the notice of intervention, in accordance with Article 105(2) EPC the intervention is treated as an opposition, and the law and procedure laid down in Articles 99 to 104 and in Rules 55 to 63 EPC are therefore applicable, *mutatis mutandis*.

3. If opposition proceedings (whether or not including intervention proceedings) before the EPO are in being at the same time as infringement proceedings (and any related proceedings concerning the validity of the patent) before a national court, the national court may be asked to consider whether to suspend its proceedings pending a decision in the opposition proceedings before the EPO. In this way an unnecessary duplication of proceedings can be avoided: in particular, if the decision in the opposition proceedings is to revoke the patent, this is clearly decisive for the national proceedings as well.

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

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

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

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

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

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

4 Das in Artikel 105 EPÜ vorgesehene Beitrittsverfahren soll unter anderem die Möglichkeit schaffen, die Gültigkeit eines europäischen Patents nicht in einem oder mehreren nationalen Verfahren, sondern in einem zentralen Einspruchsverfahren beim EPA festzustellen

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

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

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

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

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

4. An object of the intervention procedure provided by Article 105 EPC is to enable the validity of a European patent to be determined within centralised opposition proceedings before the EPO, rather than one or more national proceedings

Whether intervention can take place depends upon whether the requirements of Article 105 EPC are fulfilled, and depends in particular upon the timing of the filing of a notice of intervention, both in relation to the date upon which national infringement proceedings were instituted (as noted in paragraph 3 above), and also in relation to the opposition procedure.

5 In the present case, the notice of intervention was necessarily filed after the Opposition Division had been issued, because infringement proceedings before a national court were only instituted by the patent proprietor after such decision had been issued. The notice of intervention was filed within the two-month period for appeal from such decision provided by Article 108 EPC.

The referring Board of Appeal in its decision took the view that the notice of intervention had been validly filed during such period for appeal, but questioned whether the intervener had a right to appeal from the decision of the Opposition Division. The referring decision points out in paragraph 4 that under Article 107 EPC, in order to be entitled to appeal, a person must on the one hand have been a party to the proceedings which resulted in a decision, and must furthermore be adversely affected by the decision. In paragraph 6, the referring decision discusses both of these requirements, and in the light of such discussion the question set out in paragraph III was referred to the Enlarged Board of Appeal.

6 In the view of the Enlarged Board of Appeal, it is an open question whether a notice of intervention could in fact be validly filed **at any time** after the issue of the decision of the Opposition Division in a case such as the present one. Contrary arguments are clearly possible on this point

On the one hand, it could be argued that appeal proceedings are a continuation of opposition proceedings, and that at least in a case where an appeal has been filed by one of the original parties to the opposition, the opposition proceedings are still in existence as long as the appeal proceedings have not been completed by the issue of a final decision, and therefore a notice of intervention can be filed at any time during such appeal proceed-

4 La procédure d'intervention prévue à l'article 105 CBE doit, entre autres, donner la possibilité d'établir si un brevet européen est valable, et ce dans le cadre non pas d'une ou de plusieurs procédures nationales, mais d'une seule procédure centralisée d'opposition auprès de l'OEB.

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

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

Dans sa décision, la chambre de recours 3.2.1 a estimé que la déclaration d'intervention a été valablement déposée pendant ce délai de recours, mais a posé la question de savoir si l'intervenante est en droit de former un recours contre la décision de la division d'opposition. Elle a rappelé au point 4 de sa décision qu'aux termes de l'article 107 CBE, seules peuvent recourir contre une décision les personnes qui étaient parties à la procédure ayant conduit à cette décision d'une part, pour autant que cette décision n'ait pas fait droit à leurs prétentions d'autre part. Au point 6 de la décision de la chambre de recours, il a été examiné si ces deux conditions étaient remplies, à l'issue de cet examen, la question de droit reproduite sous II a été soumise à la Grande Chambre de recours

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

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

wie eines etwaigen weiteren Verfahrens vor der Einspruchsabteilung, wenn die Sache gemäß Artikel 111 (1) EPÜ an die erste Instanz zurückverwiesen wird.

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

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

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

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

ings (as well as during any further proceedings before the Opposition Division if the case is remitted back to the first instance under Article 111(1) EPC).

In support of that point of view, it could be said in particular that an object underlying Article 105 EPC is to enable the validity of a European patent which is the subject of infringement proceedings before a national court to be determined centrally within opposition proceedings before the EPO, so long as the EPO (either the Opposition Division or a Board of Appeal) has seisin of such opposition proceedings

On the other hand, it could be argued that opposition proceedings are separate from appeal proceedings, and that the term "opposition proceedings" as used in Article 105 EPC is intended to refer only to proceedings before an Opposition Division. On that basis a notice of intervention could only be filed before the Opposition Division has issued a decision on the issues raised in the opposition. In support of that point of view, it could be said that an object underlying Article 105 EPC is to allow intervention by an assumed infringer only at a stage when the intervention can be easily assimilated procedurally into the already existing opposition proceedings, and that to allow intervention at a later stage would be likely to lead to procedural complications and delay in deciding upon the validity of the European patent in suit.

7. In the present case, in view of what is stated below, the Enlarged Board of Appeal does not need to decide upon such broader issues concerning the interpretation of Article 105 EPC.

As indicated in paragraph 2 above, a necessary prerequisite for intervention in opposition proceedings by an assumed infringer pursuant to Article 105 EPC is that there must be opposition proceedings in existence, in which the assumed infringer may intervene. By definition, the possibility that an infringer may "intervene in the opposition proceedings" which is provided by Article 105 EPC presupposes that there are opposition proceedings in which intervention is possible. The possibility that an assumed infringer may **initiate** proceedings by the filing of a notice of intervention is not envisaged by Article 105 EPC. Thus at a point in time when no opposition proceedings are in existence concerning the European patent which is the subject of national infringement proceed-

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

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

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

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

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

ge ist, eine Beitrittserklärung auch nicht eingereicht werden.

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

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

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

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

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

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

ings, a notice of intervention cannot be filed

In the circumstances of the case with which the referring Board is concerned, the decision issued by the Opposition Division decided upon the issues raised by the opposition, and was therefore a final decision of the Opposition Division, in the sense that thereafter the Opposition Division had no power to change its decision on such issues. Upon the issue of such decision, therefore, the proceedings in that case were terminated, and remained terminated in the absence of the filing of an appeal by a party to the opposition proceedings. This is so regardless of the date on which the decision of the Opposition Division takes legal effect

Consequently, at the point in time when the assumed infringer filed the notice of intervention, there were no proceedings in existence in which to intervene.

It follows that in the judgment of the Enlarged Board of Appeal, in the circumstances of the case before the referring Board, the notice of intervention was not filed in the course of opposition proceedings, and is therefore deemed not to have been filed, and has no legal effect.

In view of this finding, the question which was referred to the Enlarged Board of Appeal does not arise in the case before the referring Board, and does not require an answer.

#### **Order**

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

In a case where, after issue of a final decision by an Opposition Division, no appeal is filed by a party to the proceedings before the Opposition Division, a notice of intervention which is filed during the two-month period for appeal provided by Article 108 EPC has no legal effect

pas de procédure d'opposition en instance en ce qui concerne le brevet européen faisant l'objet d'une action nationale en contrefaçon.

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

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

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

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

#### **Dispositif**

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

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