

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 28. Oktober 1993
T 788/90 - 3.2.1***

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: M. Ceyte
C. Payraudeau

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Automobile Peugeot und Automob-
iles Citroën

Einsprechender/Beschwerdegegner:
Die obengenannten Firmen

Stichwort: Einspruch des Patentin-
habers/PEUGEOT UND CITROEN

Artikel: 99, 112 (1) a) EPÜ

Regel: 55 (c) EPÜ

Schlagwort: "Einspruch der Patent-
inhaber gegen das eigene Patent-
Zulässigkeit" - "Vorlage an die
Große Beschwerdekammer"

Leitsätze

*Der Großen Beschwerdekammer
werden folgende Rechtsfragen vor-
gelegt:*

*I. Ist der Einspruch des Inhabers
eines europäischen Patents gegen
sein eigenes europäisches Patent
angesichts der neuen Betrachtungs-
weise, die die Große Beschwerde-
kammer in der Entscheidung G 9/91
und der Stellungnahme G 10/91 zu
den grundlegenden Aspekten des
Einspruchsverfahrens formuliert hat,
zulässig?*

*II. Wenn ja, hängt die Befugnis der
Beschwerdekammer in einem sol-
chen Fall davon ab, in welchem
Umfang in der Einspruchsschrift
gegen das Patent Einspruch einge-
legt wurde?*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerinnen sind
Inhaberinnen des am 26. April 1989
erteilten europäischen Patents
Nr. 0 223 659 (Anmeldenummer
86 402 288.4) und haben Einspruch
gegen ihr eigenes Patent eingelegt.
Als Einsprechende beantragten sie,
Anspruch 1 des Patents zu widerrufen,
da dessen Gegenstand gegen-
über dem in ihrem Einspruch ange-
führten Stand der Technik nicht
erfinderisch sei, und das Patent auf
der Grundlage eines neuen
Anspruchssatzes 1 - 5 aufrechtzuer-
halten.

* Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer
G 9/93 ist am 6. Juli 1994 ergangen und wird dem-
nächst veröffentlicht. Der Leitsatz ist in diesem Heft,
ABI. EPA 10/1994, abgedruckt.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.1
dated 28 October 1993
T 788/90 - 3.2.1***

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel
Members: M. Ceyte
C. Payraudeau

Patent proprietor/Appellant: Auto-
mobiles Peugeot and Automobiles
Citroën

Opponent/Respondent: Idem

Headword: Opposition by patent
proprietor/PEUGEOT AND CITROEN

Article: 99, 112(1)(a) EPC

Rule: 55(c) EPC

Keyword: "Opposition filed by pro-
prietor against own patent - admis-
sibility" - "Referral to Enlarged
Board of Appeal"

Headnote

*The following questions are referred
to the Enlarged Board of Appeal:*

*I. Given the Enlarged Board of
Appeal's new interpretation in deci-
sion G 9/91 and opinion G 10/91 of
the basis for the opposition proce-
dure, can a European patent be
opposed by its own proprietor?*

*II. If so, do the Board of Appeal's
powers of review in such a case
depend on the extent to which the
patent was opposed in the notice of
opposition?*

Summary of Facts and Submissions

I. The appellants filed an opposition
against their own European patent
No. 0 223 659 (granted on 26 April
1989 for application No.
86 402 288.4), seeking revocation of
its Claim 1 as non-inventive over the
prior art cited in their opposition and
requesting that the patent be main-
tained with a new set of Claims 1
to 5.

* The decision of the Enlarged Board of Appeal G 9/93
was reached on 6 July 1994 and will be published
shortly. The headnote is published in this issue
OJ EPO 10/1994.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1, en
date du 28 octobre 1993
T 788/90 - 3.2.1***

(Texte officiel)

Composition de la Chambre :

Président : F. Gumbel
Membres : M. Ceyte
C. Payraudeau

Titulaire du brevet/requérant: Auto-
mobiles Peugeot et Automobiles
Citroën

Opposant/intimé: Lesdites Sociétés

Référence: Opposition par le titulai-
re du brevet/PEUGEOT ET CITROEN

Article: 99, 112(1)a) CBE

Règle: 55c) CBE

Mot-clé: "Opposition formée par les
titulaires du brevet contre leur pro-
pre brevet - Recevabilité" - "Saisine
de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

*Les questions de droit suivantes sont
soumises à la Grande Chambre de
recours :*

*I. Le titulaire d'un brevet européen
est-il recevable à former une opposi-
tion à son propre brevet européen
compte tenu de la nouvelle interpré-
tation du fondement de la procédure
d'opposition donnée par la Grande
Chambre de recours dans la décision
G 9/91 et l'opinion G 10/91?*

*II. Dans l'affirmative, le pouvoir de la
Chambre de recours dépend-il dans
un tel cas de la mesure dans laquelle
le brevet a été mis en cause dans
l'acte d'opposition ?*

Exposé des faits et conclusions

I. Les requérantes titulaires du brevet
européen n° 0 223 659 délivré le
26 avril 1989 (n° de dépôt :
86 402 288.4) ont formé opposition à
leur propre brevet. Elles ont, en tant
qu'opposantes, demandé la révoca-
tion de la revendication 1 du brevet,
considérant que son objet n'était pas
inventif en présence de l'état de la
technique cité dans leur opposition,
et requis le maintien du brevet sur la
base d'un nouveau jeu de revendica-
tions 1 à 5.

* La Grande Chambre de recours a traité cette affaire le
6 juillet 1994 dans la décision G 9/93, qui sera publiée
prochainement. Le sommaire est publié dans le pré-
sent numéro JO OEB 10/1994.

II. Nachdem die Einspruchsabteilung den Einspruch verworfen hatte, legten die Beschwerdeführerinnen in ihrer Eigenschaft als Einsprechende Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und nannten in ihrer Beschwerdebeurteilung ein neues Dokument zur Stützung ihrer Anträge.

III. Im Beschwerdeverfahren teilte die Beschwerdekammer den Parteien mit, daß Anspruch 1 des geänderten Anspruchssatzes ihrer Ansicht nach angesichts des angeführten neuen Dokuments und zweier neuer, von der Kammer in Anwendung von Artikel 114 (1) EPÜ von Amts wegen entgegengehaltener Dokumente nicht die erforderliche erfinderische Tätigkeit aufweise.

IV. Die Entscheidung G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) und die Stellungnahme G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) sind vor der Entscheidung der Kammer im vorliegenden Fall ergangen. Da sowohl in jener Entscheidung wie in der Stellungnahme die Auffassung vertreten wird, daß der Grundsatz der Amtsermittlung bei Einsprüchen restriktiv anzuwenden sei, und Zweifel an der Gültigkeit der Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299) zum Ausdruck kamen, und da darüber hinaus für die in der vorliegenden Sache zu fällende Entscheidung die Auslegung der genannten Entscheidungen und der genannten Stellungnahme bestimmend ist, hat es die Kammer nach Unterrichtung der Parteien für erforderlich erachtet, die Große Beschwerdekammer mit dieser Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu befassen.

Entscheidungsgründe

1. Artikel 112(1) a) EPÜ ermächtigt die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, von Amts wegen die Große Beschwerdekammer zu befassen, wenn zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder zur Klärung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, wie sie der von der Kammer hier zu entscheidende Fall darstellt, eine Entscheidung erforderlich ist. Im vorliegenden Fall hängt die Entscheidung der Beschwerdekammer davon ab, in welchem Umfang die Kammer befugt ist, die von den Patentinhaberinnen, die zugleich Beschwerdeführerinnen und Beschwerdegegnerinnen sind, vorgeschlagenen und angenommenen Ansprüche von Amts wegen auf Patentierbarkeit zu prüfen. Um dies zu entscheiden, bedarf es der Auslegung sowohl der Entscheidung G 1/84 als auch der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91.

II. The Opposition Division rejected the opposition. The appellants, in their capacity as opponents, appealed against that decision, citing in their statement of grounds a new document in support of their arguments.

III. During the appeal proceedings, the Board advised the parties of its view that Claim 1 of the amended set of claims did not appear inventive over the opponents' new document and another two new documents cited by the Board of its own motion under Article 114(1)EPC.

IV. Decision G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) and opinion G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) were handed down by the Enlarged Board of Appeal before this Board could rule on the present case. Since the Enlarged Board's decision and opinion found that for oppositions the principle of examination of the Office's own motion was of limited scope, and expressed doubts about the validity of decision G 1/84 (OJ EPO 1985, 299), and since the decision in the present case depends on how said Enlarged Board decisions and opinion are interpreted, this Board has advised the parties that it is referring this important point of law to the Enlarged Board of Appeal.

Reasons for the Decision

1. Under Article 112(1)(a)EPC, Boards of Appeal are empowered, during proceedings on a case, to refer questions of their own motion to the Enlarged Board of Appeal where a decision is required in order to ensure uniform application of the law or if an important point of law arises. In the case here at issue, the present Board's decision depends on the extent to which it is competent to examine of its own motion the patentability of the claims proposed and agreed to by the proprietors of the patent in question, who are simultaneously both appellants and respondents. To answer this question, decisions G 1/84 and 9/91 and opinion G 10/91 have to be interpreted.

II. La Division d'opposition ayant rejeté l'opposition, les requérantes ont formé, en leur qualité d'opposantes, un recours contre cette décision et ont cité dans leur mémoire de recours, à l'appui de leurs prétentions, un nouveau document.

III. Au cours de la procédure de recours, la Chambre de recours a notifié aux parties que la revendication 1 du jeu de revendications modifié ne lui paraissait pas présenter l'activité inventive requise en présence du nouveau document invoqué et de deux nouveaux documents cités d'office par la chambre en application des dispositions de l'article 114(1) CBE.

IV. La Grande Chambre de recours a rendu sa décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408) et son opinion G 10/91 (JO OEB 1993, 420) avant que la chambre n'ait rendu sa décision dans la présente affaire. Étant donné que ces décisions et opinion ont considéré que le principe de l'examen d'office des oppositions était de portée limitée et ont exprimé des doutes quant à la validité de la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299), et étant donné que la décision qui sera rendue dans la présente affaire dépend de l'interprétation des décisions et opinion citées ci-dessus, la chambre de recours, après l'avoir notifié aux parties, a considéré nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours de cette question de droit d'importance fondamentale.

Motifs de la décision

1. L'article 112(1)a) CBE habilite les chambres de recours à saisir d'office, en cours d'instance, la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire aux fins d'assurer une application uniforme du droit ou de résoudre une question de droit d'importance fondamentale qui se pose à l'occasion de l'affaire en instance devant ladite chambre. Dans le cas d'espèce, la décision de la Chambre de recours dépend de la mesure dans laquelle la chambre est compétente pour examiner d'office la brevetabilité des revendications proposées et acceptées par les titulaires du brevet en cause qui sont tout à la fois requérantes et intimées. Pour trancher cette question, il est nécessaire d'interpréter tant la décision G 1/84 que les décisions et opinion G 9/91 et G 10/91.

2. Die Entscheidung G 1/84 anerkennt das Recht des Inhabers des europäischen Patents, Einspruch gegen sein eigenes Patent einzulegen, mit der Begründung, daß das Einspruchsverfahren nicht im wesentlichen als Streit zwischen gegnerischen Parteien zu betrachten sei, bei dem der Spruchkörper eine neutrale Haltung einnehme, sondern daß es sich um ein auf dem Untersuchungsgrundsatz beruhendes Verfahren handle, bei dem sich die Einsprechenden daher völlig passiv verhalten und sich sogar aus dem Verfahren zurückziehen könnten, ohne daß es dadurch zu einer Beendigung des Verfahrens komme (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

Die Entscheidung G 1/84 geht von dem Grundsatz aus, daß der von einem beliebigen Einsprechenden eingelegte Einspruch vom EPA von Amts wegen geprüft wird. Bei einem solchen Verfahren nach dem Untersuchungsgrundsatz spielt der Einsprechende nur eine zweitrangige Rolle, wenn das Verfahren erst einmal anhängig ist. Somit ist seine Identität ohne Belang, da seine Funktion im wesentlichen in der Einleitung des Verfahrens besteht, das dann von der Einspruchsabteilung und später von der Beschwerdekammer weitergeführt wird.

3. In der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 wird hingegen die Auffassung vertreten, daß das Einspruchsverfahren grundsätzlich als Streitiges Verfahren zwischen gegnerischen Parteien anzusehen und die Rolle der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer derjenigen eines Zivilgerichts vergleichbar sei, das die Gleichbehandlung der Parteien sicherzustellen habe.

4. Im Fall eines Einspruchs des Patentinhabers gegen sein eigenes Patent kann nicht mehr davon ausgegangen werden, daß die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer in einem Streitigen Verfahren zwischen zwei Parteien zu entscheiden haben.

5. Es ist daher zu prüfen, ob die Entscheidung G 1/84 angesichts der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91, die deren Begründung zuwiderlaufen, weiterhin anwendbar ist. Aus diesem Grunde mißt die Beschwerdekammer einer Entscheidung in dieser Frage grundsätzliche Bedeutung bei.

6. Sollte nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer der Einspruch des Patentinhabers gegen sein eige-

2. Decision G 1/84 ruled that a European patent could be opposed by its own proprietor. It argued that opposition proceedings are not essentially contentious ones between conflicting parties where the deciding body takes a neutral position; rather they are investigative proceedings in which an opponent may play a completely passive role or even withdraw without thereby bringing them to an end (see Reasons, point 4).

Decision G 1/84 is based on the principle that an opposition, once filed, is examined by the EPO of its own motion. Once inquisitorial proceedings of this kind are under way, the opponent's role is only secondary. His identity is therefore unimportant; he serves only to set in motion proceedings which are then conducted by the Opposition Division and, subsequently, the Board of Appeal.

3. Decision G 9/91 and opinion G 10/91 however took a different view, namely that opposition proceedings essentially involve opposing parties, and the role of the Opposition Division and Board of Appeal is like that of a civil tribunal which has to treat both parties equally.

4. Where a proprietor files an opposition against his own patent, the division and board are no longer ruling on adversarial proceedings between two opposing parties.

5. The question thus arises whether decision G 1/84 can continue to be applied in the light of decision G 9/91 and opinion G 10/91, which are at odds with the reasoning behind it. The present Board considers this an important point of law which needs to be resolved.

6. If the Enlarged Board rules that a proprietor can admissibly oppose his own patent, this would raise the

2. La décision G 1/84 a reconnu au titulaire du brevet européen le droit de former une opposition à l'encontre de son propre brevet. Le motif sur lequel cette décision est fondée est que les procédures d'opposition ne sont pas des procédures essentiellement contentieuses qui opposent des parties en conflit et dans lesquelles l'instance qui rend la décision prend une position neutre mais qu'elles ont été conçues comme des procédures d'instruction dans lesquelles les opposants peuvent se cantonner dans un rôle passif ou même retirer leur opposition sans que celle-ci prenne fin pour autant (voir point 4 des motifs).

La décision G 1/84 est fondée sur le principe de l'examen d'office par l'OEB de l'opposition, une fois celle-ci formée par un quelconque opposant. Dans le cadre d'une telle procédure inquisitoire, l'opposant ne joue qu'un rôle secondaire, une fois la procédure engagée. Par conséquent, sa personnalité est sans importance puisqu'il sert essentiellement à ouvrir la procédure, celle-ci étant ensuite conduite par la Division d'opposition et ensuite par la Chambre de recours.

3. La décision G 9/91 et l'opinion G 10/91 ont, au contraire, estimé que la procédure d'opposition était essentiellement une procédure contradictoire opposant des parties adverses, le rôle de la Division d'opposition et de la Chambre de recours étant semblable à celui d'un tribunal civil qui doit assurer aux parties le même traitement.

4. Dans le cas d'une opposition formée par le titulaire d'un brevet à son propre brevet, la Division d'opposition et la Chambre de recours ne peuvent plus être considérées comme ayant à statuer dans une procédure contentieuse entre deux parties.

5. La question se pose donc de savoir si la décision G 1/84 peut continuer d'être appliquée en présence de la décision G 9/91 et de l'opinion G 10/91 qui en contredisent les motifs. Pour cette raison, la Chambre de recours considère qu'il est d'importance fondamentale que cette question de droit soit tranchée.

6. Dans le cas où la Grande Chambre estimerait que l'opposition du titulaire du brevet à son propre brevet peut

nes Patent zulässig sein, so stellt sich die Frage nach der Anwendbarkeit der in der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 festgelegten Grundsätze auf einen solchen Fall. Dieser Entscheidung und der Stellungnahme zufolge hängt die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer von dem Umfang ab, in dem in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Allerdings wurde darin eingeräumt, daß Ansprüche, die von einem im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vernichteten unabhängigen Anspruch abhingen, auch dann auf die Patentierbarkeit ihres Gegenstands geprüft werden können, wenn sie nicht ausdrücklich Gegenstand des Einspruchs waren, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial prima facie in Frage gestellt wird. Diese Erweiterung des Einspruchsrahmens auf die abhängigen Ansprüche wurde damit begründet, daß der Einspruch gegen die abhängigen Ansprüche als durch die Erklärung in bezug auf den unabhängigen Anspruch implizit abgedeckt angesehen werden könne (vgl. Nr. 11 der Entscheidungsgründe und der Stellungnahme).

7. Die Rechtsgrundlage für die Befugnis der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer zur Prüfung der abhängigen Ansprüche wird in der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 darin gesehen, daß die Zurückweisung dieser abhängigen Ansprüche in dem Einspruch gegen den unabhängigen Anspruch implizit mit beantragt sei. Ein solcher Antrag kann jedoch keinesfalls dann als in der Einspruchsschrift des Patentinhabers implizit enthalten angesehen werden, wenn dieser in seiner Eigenschaft als Einsprechender die Beschränkung des Patents beantragt und den Rahmen des Einspruchs ausdrücklich auf diese Beschränkung begrenzt.

8. Beantragt der Inhaber/Einsprechende die Beschränkung der Patentansprüche auf Grund eines von ihm ausgewählten Standes der Technik, so erscheint es darüber hinaus naheliegend, daß in den meisten Fällen die Gewährbarkeit der beschränkten Ansprüche, die anhand dieses Standes der Technik geprüft werden, nicht prima facie als zweifelhaft angesehen werden kann.

9. Unter diesen Umständen hätte die Anwendung der in der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 enthaltenen Grundsätze auf

question of the application to such a case of the principles laid down in decision G 9/91 and opinion G 10/91. These found that the competence of the Opposition Division or the Board of Appeal depends upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition. They also acknowledged however that claims depending on an independent claim which falls in opposition or appeal proceedings may be examined as to patentability even if they have not been explicitly opposed, provided their validity is prima facie in doubt on the basis of already available information. The basis for extending the opposition's scope in this way to include dependent claims was that these were implicitly covered by the statement of opposition to the independent claim (see Reasons, point 11 of the decision and opinion).

7. Thus the legal basis given in decision G 9/91 and opinion G 10/91 to justify the competence of the Opposition Division and Board of Appeal to examine dependent claims is that opposition to the independent claim implicitly requests their revocation as well. This can hardly be the case however where a proprietor, in his capacity as opponent, is requesting limitation of his own patent but expressly restricts his opposition's scope to said limitation.

8. Furthermore, where a proprietor/opponent requests limitation of claims on the basis of prior art he has chosen himself, in the large majority of cases the validity of limited claims examined on the basis of such prior art can clearly not be considered as prima facie in doubt.

9. In such circumstances, the effect of applying the principles of decision G 9/91 and opinion G 10/91 to an opposition filed by a proprietor

être recevable, la question de l'application des principes définis par la décision G 9/91 et l'opinion G 10/91 à un tel cas se poserait. Ces décisions et opinions ont estimé que la compétence d'une Division d'opposition ou d'une Chambre de recours dépendait de la mesure dans laquelle le brevet était mis en cause dans l'acte d'opposition. Cependant, elles ont reconnu que la brevetabilité des objets de revendications dépendant d'une revendication indépendante qui est rejetée au cours de la procédure d'opposition ou de recours pouvait être examinée même si ces revendications n'avaient pas fait explicitement l'objet de l'opposition à condition que leur validité soit à première vue douteuse sur la base des informations déjà disponibles. Cette extension du champ de l'opposition aux revendications dépendantes a été fondée sur le fait que l'opposition aux revendications dépendantes pouvait être considérée comme implicitement incluse dans la déclaration d'opposition à la revendication indépendante (voir point 11 des motifs de la décision et de l'opinion).

7. La base juridique donnée dans la décision G 9/91 et l'opinion G 10/91 pour justifier la compétence de la Division d'opposition et de la Chambre de recours d'examiner les revendications dépendantes est ainsi qu'une demande de rejet de ces revendications dépendantes est implicitement contenue dans l'opposition à la revendication indépendante. Une telle demande ne peut certainement pas être considérée comme étant implicitement contenue dans l'acte d'opposition formé par le titulaire du brevet qui, en sa qualité d'opposant, demande la limitation du brevet et limite explicitement la portée de l'opposition à une telle limitation.

8. Au surplus, lorsque le titulaire/opposant demande la limitation des revendications du brevet sur la base d'un art antérieur choisi par lui, il apparaît évident que, dans la très grande majorité des cas, la validité des revendications limitées examinées sur la base d'un tel art antérieur ne pourra pas être considérée comme étant à première vue douteuse.

9. Dans ces conditions, l'application des principes de la décision G 9/91 et de l'opinion G 10/91 au cas de l'opposition à un brevet formée par

einen vom Inhaber eingelegten Einspruch gegen sein Patent zur Folge, daß der Inhaber sein Patent hinsichtlich der vom Einspruch nicht erfaßten Ansprüche beschränken könnte, ohne daß eine Prüfung möglich wäre, da sowohl die Einspruchsabteilung wie die Beschwerdekammer durch die ursprünglichen Anträge des Inhabers/Einsprechenden gebunden wären.

Hier stellt sich die Frage, ob eine solche Beschränkungsmöglichkeit mit den generellen Prüfungs- und Einspruchsgrundsätzen des EPÜ vereinbar ist. Wie in der Entscheidung G 1/84 ausgeführt wird, enthält das EPÜ, anders als das Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (GPÜ), keine Bestimmung, die es dem Patentinhaber erlaubt, eine Beschränkung seines Patents zu beantragen. Nach dem GPÜ wird der Antrag auf Beschränkung darauf geprüft, ob die in Artikel 56(1) a) bis d) GPÜ vorgesehenen Nichtigkeitsgründe - die den in Artikel 100 EPÜ definierten Einspruchsgründen entsprechen - der Aufrechterhaltung des Gemeinschaftspatents in der geänderten Form entgegenstehen (vgl. Art. 52(1) GPÜ).

Entscheidungsformel

Der Großen Beschwerdekammer werden die folgenden Rechtsfragen vorgelegt:

1. Ist der Einspruch des Inhabers eines europäischen Patents gegen sein eigenes europäisches Patent angesichts der neuen Betrachtungsweise, die die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 zu den grundlegenden Aspekten des Einspruchsverfahrens formuliert hat, zulässig?

2. Wenn ja, hängt die Befugnis der Beschwerdekammer in einem solchen Fall davon ab, in welchem Umfang in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wurde?

against his own patent would be to enable him to limit his patent without any possible scrutiny of the unopposed claims, as both the Opposition Division and the Board of Appeal would be bound by his original requests.

This raises the question of the compatibility of such limitation proceedings with the general principles of examination and opposition established by the EPC. As indicated in G 1/84, the EPC - unlike the Community Patent Convention (CPC) - contains no provision enabling a proprietor to request limitation of his own patent. In the CPC, such a request is subject to examination to determine whether the grounds for revocation under Article 56(1)(a) to (d) CPC - which correspond to the grounds for opposition laid down in Article 100 EPC - prejudice maintenance of the Community patent as amended (see Article 52(1) CPC).

Order

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Given the Enlarged Board of Appeal's new interpretation in decision G 9/91 and opinion G 10/91 of the basis for the opposition procedure, can a European patent be opposed by its own proprietor?

2. If so, do the Board of Appeal's powers of review in such a case depend on the extent to which the patent was opposed in the notice of opposition?

son titulaire aurait pour effet que le titulaire pourrait limiter son brevet sans contrôle possible en ce qui concerne les revendications non opposées, la Division d'opposition et la Chambre de recours étant toutes deux liées par les requêtes initiales du titulaire/opposant.

La question se pose de la compatibilité d'une telle procédure de limitation avec les principes généraux de l'examen et de l'opposition tels qu'établis par la CBE. Ainsi qu'il est indiqué dans la décision G 1/84, la CBE, à la différence de la Convention sur le brevet communautaire (CBC), ne contient aucune disposition permettant au titulaire d'un brevet de demander une limitation de son brevet. Dans la CBC, une telle demande en limitation est soumise à un examen afin de déterminer si les motifs de nullité prévus à l'article 56 paragraphe 1 points a) à d) CBC - lesquels correspondent aux motifs d'opposition définis à l'article 100 CBE - s'opposent au maintien du brevet communautaire tel qu'il a été modifié (voir art. 52(1) CBC).

Dispositif

Les questions de droit suivantes sont posées à la Grande Chambre de recours :

1. Le titulaire d'un brevet européen est-il recevable à former une opposition à son propre brevet européen compte tenu de la nouvelle interprétation du fondement de la procédure d'opposition donnée par la Grande Chambre de recours dans la décision G 9/91 et l'opinion G 10/91 ?

2. Dans l'affirmative, le pouvoir de la Chambre de recours dépend-il dans un tel cas de la mesure dans laquelle le brevet a été mis en cause dans l'acte d'opposition ?