

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
6. Juli 1994
G 9/93
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
P. Lançon
R. Schulte
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Automobiles Peugeot und
Automobiles Citroën**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
die o.g. Unternehmen**

Stichwort: Einspruch der Patentinhaber/PEUGEOT UND CITROEN

Artikel: 99 EPÜ

Schlagwort: "Einspruch der Patentinhaber gegen das eigene Patent-Zulässigkeit"

Leitsatz

Der Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes europäisches Patent ist nicht zulässig (in Abkehr von der durch die Entscheidung G 1/84 begründeten Rechtsprechung).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 223 659, das eine Gepäckraumabdeckung für Kraftfahrzeuge und damit ausgestattete Fahrzeuge zum Gegenstand hat, wurde 1989 erteilt. Die beiden Patentinhaber legten gemäß Artikel 99 EPÜ Einspruch gegen das Patent mit der Begründung ein, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung keine erfinderische Tätigkeit aufweise (Art. 100 a) EPÜ), und beantragten die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter (eingeschränkter) Umfang auf der Grundlage eines neuen Anspruchssatzes. Hinsichtlich der Zulässigkeit dieses gegen das eigene Patent eingelegten Einspruchs verwiesen sie auf die Sache G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299), in der die Große Beschwerdekammer entschieden hatte, daß ein Einspruch gegen ein europäisches Patent nicht allein deshalb unzulässig sei, weil er vom Inhaber des Patents eingelegt worden sei. Die Einspruchsabteilung vertrat die Auffassung, daß der Einspruch zwar zulässig, aber nicht ausreichend begründet sei, und verwarf ihn deshalb aufgrund von Artikel 102 (2) EPÜ.

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 6 July 1994
G 9/93
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
P. Lançon
R. Schulte
P. van den Berg

Appellant/Opponent: Automobiles Peugeot and Automobiles Citroën

Patent proprietor/Respondent: Idem

Headword: Opposition by patent proprietor/PEUGEOT AND CITROEN

Article: 99 EPC

Keyword: "Opposition filed by proprietor against own patent-receivability"

Headnote

A European patent cannot be opposed by its own proprietor (overturns ruling in G 1/84).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 223 659, for a rear cover for a motor vehicle and motor vehicle equipped therewith, was granted in 1989. Its two joint proprietors then filed notice of opposition under Article 99 EPC on the ground that the subject-matter of Claim 1 as granted did not involve an inventive step (Article 100(a) EPC), and requested that the patent be maintained in amended (limited) form on the basis of a new set of claims. In support of the admissibility of such self-opposition, they cited Enlarged Board of Appeal decision G 1/84 (OJ EPO 1985, 299) ruling that a notice of opposition against a European patent was not inadmissible merely because it had been filed by the proprietor of the patent. The Opposition Division took the view that the opposition, although admissible, was not well founded, and therefore rejected it under Article 102(2) EPC.

**Décision de la Grande Chambre de recours, en date du 6 juillet 1994
G 9/93
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori
Membres : E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
P. Lançon
R. Schulte
P. van den Berg

Titulaire du brevet/intimé: Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën

Opposant/requérant : Lesdites sociétés

Référence : Opposition par les titulaires du brevet/PEUGEOT ET CITROEN

Article: 99 CBE

Mot-clé: "Opposition formée par les titulaires du brevet contre leur propre brevet - recevabilité"

Sommaire

Le titulaire du brevet n'est pas recevable à former une opposition à son propre brevet européen (renversement de la jurisprudence établie par la décision G 1/84).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 223 659, portant sur une tablette arrière pour véhicule automobile et véhicule équipé de cette tablette, a été délivré en 1989. Les deux co-titulaires du brevet ont fait opposition au brevet, conformément à l'article 99 CBE, au motif que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'impliquait pas d'activité inventive (article 100a) CBE) et ont requis le maintien du brevet sous une forme modifiée (limitée) sur la base d'un nouveau jeu de revendications. A l'appui de la recevabilité d'une telle opposition formée contre leur propre brevet, ils se sont référés à la décision rendue par la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 1/84 (JO OEB 1985, 299), selon laquelle une opposition à un brevet européen n'est pas irrecevable du seul fait qu'elle a été formée par le titulaire dudit brevet. La division d'opposition a considéré que l'opposition était recevable, mais elle a estimé qu'elle n'était pas bien fondée et l'a donc rejetée conformément à l'article 102(2) CBE.

II. Die beiden Patentinhaber legten gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragten erneut die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang. Die Sache wurde der Beschwerdekammer 3.2.1 zur Bearbeitung zugewiesen (T 788/90, ABI. EPA 1994, 708). In der Zwischenzeit hatte die Große Beschwerdekammer am 31. März 1993 in der Sache G 9/91 eine Entscheidung getroffen und in der Sache G 10/91 eine Stellungnahme abgegeben (ABI. EPA 1993, 408, 420). In der Begründung zu dieser Entscheidung und dieser Stellungnahme äußerte die Große Beschwerdekammer Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung G 1/84 zugrunde liegenden rechtlichen Auslegung des im EPU vorgesehenen Einspruchsverfahrens. Unter diesen Umständen stellte sich die Beschwerdekammer 3.2.1 die Frage, ob die in der Sache G 1/84 erlassene Entscheidung in der Frage der Zulässigkeit eines vom Patentinhaber gegen sein eigenes Patent eingelegten Einspruchs weiterhin anwendbar ist.

Da sie dieser Frage grundsätzliche Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) a) EPU beimaß, legte sie der Großen Beschwerdekammer am 28. Oktober 1993 folgende Rechtsfragen vor:

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?

III. Auf eine Aufforderung zur Stellungnahme hin, die die Große Beschwerdekammer nach Artikel 11a ihrer Verfahrensordnung an den Präsidenten des EPA gerichtet hatte, äußerte sich dieser mit Schreiben vom 30. März 1994 zu den der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen. Er vertrat darin die Auffassung, daß der Einspruch des Inhabers eines europäischen Patents

II. The joint proprietors appealed against the Opposition Division's decision, again requesting that the patent be maintained in amended form. The appeal was allocated to Board of Appeal 3.2.1 (as case No. T 788/90, OJ EPO 1994, 708). Then on 31 March 1993 the Enlarged Board of Appeal gave decision G 9/91 and opinion G 10/91 (OJ EPO 1993, 408, 420), querying in the Reasons whether the legal concept of EPC opposition proceedings underlying decision G 1/84 was correct. In these circumstances, Board of Appeal 3.2.1 considered that an important point of law had arisen, namely whether the ruling in case G 1/84 on the admissibility of self-opposition still applied.

On 28 October 1993 it therefore referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

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?

III. In response to an invitation under Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, the President of the EPO commented by letter of 30 March 1994 on the questions referred to the Enlarged Board. He expressed the view that 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, a European

II. Les co-titulaires du brevet ont formé un recours contre la décision de la division d'opposition, en requérant à nouveau que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée. L'affaire a été attribuée à la Chambre de recours 3.2.1 (affaire T 788/90, JO OEB 1994, 708). Entre-temps, la Grande Chambre de recours a rendu, le 31 mars 1993, sa décision dans l'affaire G 9/91 et son avis dans l'affaire G 10/91 (JO OEB 1993, 408, 420). Dans les motifs de cette décision et de cette opinion, la Grande Chambre s'est interrogée sur la justesse du concept juridique de la procédure d'opposition dans le cadre de la CBE sur lequel se fonde la décision G 1/84. Dans ces circonstances, la Chambre de recours 3.2.1 s'est posé la question de savoir si la décision rendue dans l'affaire G 1/84 relative à la recevabilité d'une opposition formée par le titulaire à son propre brevet restait applicable.

Estimant qu'il s'agissait là d'une question de droit d'importance fondamentale, conformément à l'article 112(1) a) CBE, elle a donc, le 28 octobre 1993, soumis à la Grande Chambre de recours les questions suivantes:

1. Le titulaire du brevet 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?

III. En réponse à une invitation que lui a adressée la Grande Chambre de recours conformément à l'article 11 bis de son règlement de procédure, le Président de l'OEB a présenté ses observations sur les questions soumises à la Grande Chambre de recours dans une lettre datée du 30 mars 1994. Le Président de l'OEB a exprimé l'opinion que le titulaire d'un brevet européen était recevable

gegen sein eigenes 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 sei.

VI. Die beiden Inhaber des Streitpatents haben weder zu den der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen noch zur Äußerung des Präsidenten des EPA Stellung genommen.

Entscheidungsgründe

1. Wie der Begründung der Vorlageentscheidung (vgl. T 788/90, Nr. 2, 3 und 4) zu entnehmen ist, hat die Beschwerdekammer 3.2.1 festgestellt, daß in den Entscheidungen in den Sachen G 9/91 und G 10/91 einerseits und G 1/84 andererseits in der Frage der Zulässigkeit eines vom Patentinhaber gegen sein eigenes Patent eingelegten Einspruchs voneinander völlig verschiedene Auffassungen bezüglich des Grundkonzepts des im EPÜ verankerten Einspruchsverfahrens vertreten werden. Dies trifft durchaus zu. In der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 ist nämlich die Große Beschwerdekammer - anders als in der Entscheidung G 1/84 - der Ansicht, daß das gemäß dem EPÜ der Erteilung nachgeschaltete Einspruchsverfahren aufgrund dieser seiner besonderen Natur als Streitverfahren zwischen in der Regel gegenteilige Interessen vertretenden Parteien und somit als zweiseitiges Verfahren anzusehen sei. Diese Auffassung entspricht offensichtlich nicht der in der Entscheidung G 1/84 geäußerten Vorstellung, daß das Einspruchsverfahren auch von Amts wegen durchgeführt werden könne (einseitiges Verfahren). Unter diesen Umständen ist die von der Beschwerdekammer 3.2.1 gestellte Frage als durchaus berechtigt anzusehen und zu prüfen, ob die Entscheidung G 1/84 über die Zulässigkeit eines vom Patentinhaber gegen sein eigenes Patent eingelegten Einspruchs weiterhin gültig ist.

2. Die Große Beschwerdekammer in ihrer jetzigen Besetzung hält an der in den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 zum Einspruchsverfahren formulierten Betrachtungsweise fest. Sie hat jedoch untersucht, ob es für den Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes Patent eine

patent could be opposed by its own proprietor.

IV. The proprietors of the patent in suit did not file any observations on the referred questions or on the comments made by the President of the EPO.

Reasons for the Decision

1. It is clear from the Reasons of the referring decision (see T 788/90, points 2 to 4) that as regards the admissibility of self-opposition Board of Appeal 3.2.1 found that the concept of EPC opposition proceedings set out in rulings G 9/91 and G 10/91 differed fundamentally from that in G 1/84. It was quite right: in G 9/91 and G 10/91 - in contrast to G 1/84 - the Enlarged Board held that in view of their special post-grant character, opposition proceedings under the EPC are in principle to be considered as contentious proceedings between parties normally representing opposing interests. In other words, they are inter partes proceedings. Obviously, this concept does not fit with the idea expressed in G 1/84 that opposition proceedings can be initiated by a single party (ex parte proceedings). In these circumstances, Board of Appeal 3.2.1 was entirely justified in asking whether the ruling in G 1/84 on the admissibility of self-opposition still applies.

2. The Enlarged Board of Appeal endorses the concept of opposition proceedings applied in G 9/91 and G 10/91. It has however also considered whether there might nonetheless be a legal basis for self-opposition under the EPC, as held by the Enlarged Board in G 1/84. Obviously,

à former une opposition à son propre brevet 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.

IV. Les co-titulaires du brevet litigieux n'ont pris position ni sur les questions soumises à la Grande Chambre ni sur les observations présentées par le Président de l'OEB.

Motifs de la décision

1. Il ressort des motifs de la décision de saisine (cf. T 788/90, points 2, 3 et 4) qu'en ce qui concerne la recevabilité d'une opposition formée par le titulaire du brevet à son propre brevet, la Chambre de recours 3.2.1 a constaté une différence fondamentale de conception de la procédure d'opposition dans le cadre de la CBE entre les décisions dans les affaires G 9/91 et G 10/91, d'une part, et la décision dans l'affaire G 1/84, d'autre part. Cette constatation est correcte; en effet, dans les affaires G 9/91 et G 10/91, contrairement à l'opinion exprimée dans la décision G 1/84, la Grande Chambre a estimé qu'en principe et eu égard à sa nature particulière de procédure après délivrance, la procédure d'opposition dans le cadre de la CBE devait être considérée comme une procédure contentieuse entre des parties représentant normalement des intérêts opposés, c'est-à-dire une procédure inter partes. Il est évident que cette conception ne correspond pas à l'idée exprimée dans l'affaire G 1/84, selon laquelle une procédure d'opposition peut être engagée en présence d'une seule partie (procédure ex parte). Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer comme entièrement justifiée la question soulevée par la Chambre de recours 3.2.1, et de vérifier si la décision G 1/84 sur la recevabilité d'une opposition formée par le titulaire à son propre brevet reste applicable.

2. La présente Grande Chambre de recours souscrit à la conception de la procédure d'opposition telle qu'elle est exprimée dans les décisions G 9/91 et G 10/91. Elle a cependant examiné si la possibilité pour le titulaire de former une opposition à son propre brevet trouvait un fondement

Rechtsgrundlage im EPÜ gibt, wie in der Entscheidung G 1/84 behauptet wird. Für die Beantwortung dieser Frage ist natürlich die Auslegung des Artikels 99 EPÜ von ausschlaggebender Bedeutung.

3. Wie der Begründung der Entscheidung G 1/84 zu entnehmen ist, hatte die Große Beschwerdekammer die Auffassung vertreten, daß der in Artikel 99 (1) EPÜ gebrauchte Begriff "jedermann" ("any person", "toute personne") den Patentinhaber nicht ausschließe, so daß also dieser gegen sein eigenes Patent gemäß Artikel 99 EPÜ Einspruch einlegen dürfe (vgl. insbesondere Nr. 3 und 6). Die Kammer in ihrer jetzigen Besetzung kann sich dieser Auslegung nicht anschließen. Natürlich hat der Begriff "jedermann" für sich genommen die Bedeutung von "irgend jemand". Für die Auslegung von Begriffen, die in Rechtstexten wie dem EPÜ verwendet werden, gilt jedoch, daß sie im Gesamtzusammenhang des betreffenden Textes und im Lichte seines Zieles und Zweckes zu sehen sind.

Nach Ansicht der Kammer in ihrer jetzigen Besetzung kann angesichts einer solchen Betrachtungsweise des in Teil V des EPÜ vorgesehenen Einspruchsverfahrens und insbesondere unter Berücksichtigung seines Zweckes und seiner besonderen Natur der in Artikel 99 (1) EPÜ gebrauchte Ausdruck "jedermann" vernünftigerweise nur als Bezugnahme auf die Öffentlichkeit ausgelegt werden, der Gelegenheit gegeben werden soll, die Gültigkeit des betreffenden Patents anzufechten. Den Patentinhaber in diesen Begriff einzuschließen, würde wohl zu weit gehen. Nach Auffassung der Kammer in der jetzigen Besetzung ist bei der Abfassung der Bestimmungen des Teils V des EPÜ und der entsprechenden Regeln der Ausführungsordnung eindeutig davon ausgegangen worden, daß Einsprechender und Patentinhaber verschiedene Personen sind und daß es sich beim Einspruchsverfahren immer um ein Streitiges Verfahren handelt (vgl. insbesondere Art. 99 (4) und 101 (2) EPÜ sowie R. 57 EPÜ). So ist sie heute - anders als in der Entscheidung G 1/84 - der Auffassung, daß der Patentinhaber nicht unter den in Artikel 99 (1) EPÜ verwendeten Begriff "jedermann" fällt und daher nicht berechtigt ist, aufgrund dieser Bestimmung Einspruch gegen sein eigenes Patent einzulegen. Infolgedessen darf die mit der Entscheidung G 1/84 begründete Rechtsprechung nicht mehr angewandt werden.

this depends mainly on how Article 99 EPC is interpreted.

3. It is clear from the Reasons for decision G 1/84 (see in particular points 3 and 6) that the Enlarged Board of Appeal then took the view that "any person" ("jedermann", "toute personne") in Article 99(1) EPC did not exclude the patent proprietor, who accordingly was entitled to oppose his own patent in accordance with the provisions of Article 99 EPC. The present Board does not share this interpretation. Out of context, the words "any person" do of course mean anyone at all. However, to interpret their meaning in a legal text such as the EPC, they have to be considered in the context of the EPC as a whole and in the light of its object and purpose.

Thus considered, and having regard in particular to the nature and purpose of the opposition procedure as provided for in Part V of the EPC, the words "any person" in Article 99(1) EPC can in the present Board's opinion only be reasonably interpreted as referring to the public at large which is being given the opportunity to challenge the validity of the patent in question. To include the patent proprietor in this concept appears artificial. In the present Board's view, the provisions of Part V of the EPC and the corresponding Implementing Regulations are clearly posited on the assumption that the opponent is a person other than the patent proprietor and that opposition proceedings are always inter partes (cf. in particular Articles 99(4) and 101(2) and Rule 57 EPC). Thus the present Board - in contrast to the decision in G 1/84 - holds that the patent proprietor is not covered by the term "any person" in Article 99(1) EPC and is therefore not entitled to oppose his own patent under that provision. The ruling in G 1/84 can thus no longer be followed.

juridique dans la CBE, comme cela avait été considéré dans la décision G 1/84. Il est bien évident qu'à cet égard, l'interprétation de l'article 99 CBE est déterminante.

3. Il ressort des motifs de la décision G 1/84 que la Grande Chambre de recours avait estimé que l'expression "toute personne" ("jedermann", "any person") figurant à l'article 99(1) CBE n'excluait pas le titulaire du brevet et, par conséquent, qu'il était loisible à ce dernier de faire opposition à son propre brevet en application des dispositions de l'article 99 CBE (cf. notamment les points 3 et 6). La présente Chambre ne peut faire sienne cette interprétation. Pris hors de leur contexte, les termes "toute personne" signifient naturellement n'importe qui. Cependant, pour interpréter des termes utilisés dans un texte juridique tel que la CBE, il convient de les examiner dans le contexte de celui-ci pris dans son ensemble et à la lumière de son objet et de sa finalité.

De l'avis de la présente Chambre, ainsi considérée, eu égard notamment à la finalité et à la nature de la procédure d'opposition telle que prévue dans la cinquième partie de la CBE, l'expression "toute personne" utilisée dans l'article 99(1) CBE ne peut être raisonnablement interprétée qu'en référence au public à qui l'occasion est donnée de contester la validité du brevet en question. Comprendre le titulaire du brevet dans cette expression semble excessif. De l'avis de la présente Chambre, l'ordonnance des dispositions de la cinquième partie de la CBE et des dispositions correspondantes du règlement d'exécution est clairement fondée sur le postulat que l'opposant est une personne autre que le titulaire du brevet et que la procédure d'opposition est toujours une procédure inter partes (cf. notamment les articles 99(4) et 101(2) CBE, ainsi que la règle 57 CBE). Ainsi, contrairement à la décision rendue dans l'affaire G 1/84, la présente Chambre estime que le titulaire du brevet n'est pas compris dans l'expression "toute personne" figurant à l'article 99(1) CBE et qu'il n'est donc pas recevable à faire opposition à son propre brevet en vertu de cette disposition. Il s'ensuit que la jurisprudence établie par la décision G 1/84 ne peut être suivie davantage.

4. Darüber hinaus hat die Große Beschwerdekammer noch folgende Bemerkungen zu den beiden in der Begründung der Entscheidung G 1/84 untersuchten Fragen.

4.1 Bei Prüfung der Frage nach der Zulässigkeit eines vom Patentinhaber gegen sein eigenes Patent eingelegten Einspruchs hat die mit der Sache G 1/84 befaßte Große Beschwerdekammer berücksichtigt, daß das EPÜ - im Gegensatz zu dem im übrigen noch nicht in Kraft getretenen Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ) - dem Patentinhaber nicht erlaubt, eine Beschränkung seines Patents zu beantragen. Da demnach der Inhaber eines europäischen Patents sein Patent im Einspruchsverfahren nicht einschränken könne, blieben ihm - so die Kammer - nur die im nationalen Recht gegebenenfalls vorgesehenen Beschränkungsmöglichkeiten, was zwangsläufig mit Rechtsunsicherheit, Zeitverlust und Mehrkosten verbunden sei. Selbst wenn dies zuträfe, wären diese Nachteile nach Auffassung der Kammer in der jetzigen Besetzung nicht so schwerwiegend, daß sie die Nichtanwendung des Artikels 99 EPÜ rechtfertigen würden. Sollte man darin allerdings eine Quelle größerer Probleme sehen, so wäre es vielmehr Sache des Gesetzgebers, hier Abhilfe zu schaffen.

4.2 In der Begründung der Entscheidung G 1/84 betont die Große Beschwerdekammer, daß das EPÜ ausführliche Bestimmungen über die Sachprüfung und den Einspruch enthält, die sicherstellen sollen, daß - soweit dies in der Macht des Europäischen Patentamts steht - nur rechtsgültige europäische Patente erteilt und aufrechterhalten werden (vgl. Nr. 3 und 6). In seiner Stellungnahme weist der Präsident des EPA auf diese Überlegungen hin. Selbstverständlich will die jetzige Kammer keineswegs daran rütteln, daß das EPA darauf bedacht sein muß, nur Patente zu erteilen und aufrechtzuerhalten, die auch Bestand haben. Die Bemühungen, dieses Ziel zu erreichen, müssen sich aber - wie die Große Beschwerdekammer in dem ähnlich gelagerten Fall G 8/91 (ABl. EPA 1993, 346) festgestellt hat - im Rahmen allgemein anerkannter Verfahrensgrundsätze halten, wenn nicht schwerwiegende Gründe für eine Ausnahmeregelung vorliegen (Nr.

4. Having said this, the present Board would like to comment on two particular issues addressed in the Reasons for decision G 1/84.

4.1 The Enlarged Board hearing case G 1/84 considered the question of self-opposition against the background that the EPC - unlike the Community Patent Convention (CPC), which however is not yet in force - contains no provision enabling the proprietor of a European patent to request limitation of his patent. It concluded that if he could not limit it during opposition proceedings he would have to fall back on such limitation proceedings as might be available under national law, which was bound to cause legal uncertainty, procedural delays and extra expense. The present Board takes the view that even if such disadvantages existed they would not serve to justify not applying Article 99 EPC as it stands, but would be a matter for the legislator to cure if they were considered as giving rise to serious problems.

4.2 In the Reasons for decision G 1/84 (cf. points 3 and 6), the Enlarged Board emphasised that the EPC's elaborate provisions for substantive examination and opposition are designed to ensure that as far as possible the European Patent Office grants and maintains only valid European patents. The President of the EPO, in his comments, has referred to these considerations. Needless to say, the present Board does not of course question this. However, as the Enlarged Board has pointed out in a similar context (G 8/91: OJ EPO 1993, 346, Reasons point 10.3), efforts to achieve this objective must remain within the framework of generally recognised procedural principles unless there are serious reasons for an exception. The same applies as regards interpretation of the EPC. The present Board takes the view that the aim of granting and maintaining only valid patents cannot be considered as a proper legal basis for interpreting

4. Cela dit, la Grande Chambre formule les remarques suivantes au sujet de deux questions particulières examinées dans les motifs de la décision G 1/84.

4.1 En examinant la question de l'opposition formée par le titulaire à son propre brevet, la Grande Chambre de recours statuant dans l'affaire G 1/84 a pris en compte le fait que la CBE ne contenait pas de disposition autorisant le titulaire d'un brevet européen à demander la limitation de son brevet, à la différence de la Convention sur le Brevet Communautaire (CBC), laquelle n'est d'ailleurs pas encore entrée en vigueur. Elle en a conclu que, s'il n'était pas possible au titulaire d'un brevet européen de limiter son brevet au cours de la procédure d'opposition, celui-ci ne disposerait alors que des procédures de limitation éventuellement prévues dans le cadre des législations nationales, ce qui provoquerait inévitablement une insécurité juridique, des retards dans la procédure et des frais supplémentaires. De l'avis de la présente Chambre, même si cela s'avérait exact, de tels inconvénients ne constitueraient pas un motif valable justifiant la non-application de l'article 99 CBE tel que formulé, mais plutôt une question à résoudre par le législateur, si l'on devait toutefois y voir la source de graves problèmes.

4.2 Dans les motifs de la décision G 1/84, la Grande Chambre a souligné que les dispositions très étudiées de la CBE relatives à l'examen quant au fond et à l'opposition étaient destinées à garantir, dans toute la mesure du possible, que l'Office européen des brevets ne délivre et ne maintienne en vigueur des brevets européens que s'ils sont jugés valables (cf. points 3 et 6). Dans ses observations, le Président de l'OEB s'est référé à ces considérations. Il va sans dire que la présente Chambre ne saurait contester le fait que l'OEB doit s'efforcer de ne délivrer et ne maintenir que des brevets valables. Toutefois, comme l'a fait observer la Grande Chambre dans le contexte similaire de l'affaire G 8/91 (JO OEB 1993, 346), il importe que les efforts déployés pour atteindre cet objectif restent dans le cadre des principes de procédure généralement reconnus, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux justifiant une exception (point 10.3 des motifs). Il

10.3 der Entscheidungsgründe). Dasselbe gilt für die Auslegung des EPÜ. Die jetzige Kammer ist der Auffassung, daß das angestrebte Ziel, nämlich nur rechtsgültige Patente zu erteilen und aufrechtzuerhalten, nicht als rechtliche Handhabe für eine Auslegung des Artikels 99 EPÜ dienen darf, wonach auch der Patentinhaber gegen sein eigenes Patent Einspruch einlegen kann.

5. Dementsprechend ist die erste der der Großen Beschwerdekammer hier vorgelegten Fragen zu verneinen. Auf die zweite Frage braucht deshalb nicht mehr eingegangen zu werden.

6. Die Große Beschwerdekammer weist darauf hin, daß sie hier erstmals eine von ihr in einer früheren Entscheidung formulierte Auslegung des EPÜ zu modifizieren hatte. Es versteht sich von selbst, daß eine solche Abkehr auf Fälle beschränkt bleiben muß, in denen - wie hier - offensichtliche Gründe gegen ein Festhalten an der bisherigen Rechtsprechung sprechen.

6.1 Grundsätzlich impliziert jede Auslegung des EPÜ durch die Große Beschwerdekammer, daß die Rechtsprechung sich in jedem Fall an diese Auslegung hält. Insbesondere bei reinen Verfahrensfragen kann es jedoch unter Umständen gerechtfertigt sein, das so ausgelegte Recht aus Gründen der Billigkeit nicht auf die schwebenden Verfahren anzuwenden. In den derzeit beim EPA anhängigen Fällen, in denen auf die seit Jahren geltende Entscheidung G 1/84 verwiesen wird, hatten die Patentinhaber allen Grund zu der Annahme, daß ihr Einspruch als zulässig erachtet würde. Nach Auffassung der Kammer in der jetzigen Besetzung wäre es unbillig, sie jetzt an der Fortsetzung eines Verfahrens zu hindern, das sie in gutem Glauben angestrengt haben und durch das im übrigen die Rechte Dritter nicht verletzt werden. Die nunmehr getroffene Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, wonach entgegen der früheren Auslegung des EPÜ ein vom Patentinhaber gegen sein eigenes Patent eingelegter Einspruch unzulässig ist, sollte daher nicht auf Einsprüche angewandt werden, die vor Bekanntmachung dieser Entscheidung eingelegt worden sind.

Article 99 EPC as also covering self-opposition.

5. It follows from the foregoing that the first question put to the Enlarged Board in the present case must be answered in the negative. The second question thus becomes irrelevant.

6. This is the first time the Enlarged Board has found it necessary to modify the interpretation of the EPC it gave in an earlier decision. Obviously, so as not to jeopardise the continuity and predictability of application of the EPC, any such departure must be restricted to situations like the present where there are very clear reasons for not following the earlier interpretation.

6.1 In principle, any interpretation of the EPC by the Enlarged Board implies that the law has always been in conformity with that interpretation. However, on purely procedural issues there may be reasons of equity for not applying to pending cases the law as thus interpreted. In cases currently pending before the EPO and relying on decision G 1/84, which has now been followed for many years, obviously patent proprietors had every reason to expect that self-opposition would be considered admissible. In the present Board's opinion, it would be inequitable now to prevent them from continuing proceedings they embarked on in good faith and which cannot adversely affect the rights of any third party. Its ruling that, contrary to the earlier interpretation of the EPC, self-opposition is inadmissible, should therefore not be applied to notices of opposition filed before publication of the present decision.

en va de même en ce qui concerne l'interprétation de la CBE. La présente Chambre estime que l'objectif à atteindre, à savoir ne délivrer et ne maintenir que des brevets valables, ne saurait être considéré comme une base juridique appropriée permettant d'interpréter l'article 99 CBE de sorte qu'il couvre également le cas de l'opposition formée par le titulaire à son propre brevet.

5. Il découle de ce qui précède qu'il doit être répondu par la négative à la première question soumise à la Grande Chambre dans la présente affaire. Il n'y a donc pas lieu de répondre à la seconde question.

6. La Grande Chambre de recours souligne que, pour la première fois, elle est amenée à modifier l'interprétation de la CBE qu'elle a donnée dans une décision antérieure. Il est bien évident que, pour ne pas compromettre la continuité et la prévisibilité de l'application de la CBE, de tels revirements doivent être réservés aux situations dans lesquelles des raisons manifestes de ne pas suivre l'interprétation antérieure s'imposent, comme dans la présente affaire.

6.1 En principe, toute interprétation de la CBE par la Grande Chambre de recours implique que le Droit a toujours été conforme à cette interprétation. Toutefois, en ce qui concerne notamment des questions de pure procédure, il peut s'avérer justifié, pour des raisons d'équité, de ne pas appliquer la loi ainsi interprétée aux affaires en instance. Dans les affaires actuellement en instance devant l'OEB, se fondant sur la décision G 1/84 suivie des années durant, les titulaires de brevet avaient de très bonnes raisons d'escompter la recevabilité de telles oppositions. De l'avis de la présente Chambre, il serait inéquitable de les empêcher maintenant de poursuivre une procédure qu'ils ont engagée en toute bonne foi et qui, par ailleurs n'est pas susceptible de léser les droits de tiers. La décision de la présente Chambre, selon laquelle, contrairement à l'interprétation antérieure de la CBE, une opposition formée par le titulaire à son propre brevet est irrecevable, ne devrait donc pas être appliquée aux oppositions formées avant que cette décision ne soit rendue publique.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die erste der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage wird wie folgt beantwortet:

Der Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes europäisches Patent ist nicht zulässig.

Order

For these reasons it is decided that:

Question No. 1 referred to the Enlarged Board of Appeal is answered as follows:

A European patent cannot be opposed by its own proprietor.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La première question soumise à la Grande Chambre de recours reçoit la réponse suivante:

Le titulaire du brevet n'est pas recevable à former une opposition à son propre brevet européen.