

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 24. Juni 1993
T 148/89 - 3.2.2*
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo
Mitglieder: C. Holtz
J. Du Pouget de
Nadaillac

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Serwane, Karl**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Odenwald-Chemie GmbH**

**Stichwort: Rücknahme des Ein-
spruchs/SERWANE**

Artikel: 112 (1) a), 114 (1) EPÜ

Regel: 55 c), 60 (2) und 66 (1) EPÜ

**Schlagwort: "Rücknahme des Ein-
spruchs ohne Rücknahme der
Beschwerde" - "Beendigung des
Beschwerdeverfahrens" - "Rechts-
frage von grundsätzlicher Bedeu-
tung" - "Vorlage an die Große
Beschwerdekammer"**

Leitsatz

*Der Großen Beschwerdekammer
wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:*

*Wird das Beschwerdeverfahren
beendet, wenn die einzige Beschwer-
deführerin und Einsprechende ihren
Einspruch zurückgenommen hat und
der Patentinhaber die Beendigung
des Verfahrens beantragt, auch
wenn die Beschwerdekammer der
Ansicht ist, daß das erteilte Patent
den Erfordernissen des EPÜ nicht
genügt?*

Sachverhalt und Anträge

I. Nach Einlegung der Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 26. Januar 1989, das europäische Patent 96 308 aufrechtzuerhalten, hat die Beschwerdeführerin ihren Einspruch am 8. November 1990 zurückgezogen.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.2
dated 24 June 1993
T 148/89 - 3.2.2*
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: G. Szabo
Members: C. Holtz
J. Du Pouget de
Nadaillac

**Patent proprietor/Respondent:
Serwane, Karl**

**Opponent/Appellant: Odenwald-
Chemie GmbH**

**Headword: Withdrawal of opposi-
tion/SERWANE**

Article: 112(1)(a) and 114(1) EPC

Rule: 55(c), 60(2) and 66(1) EPC

**Keyword: "Withdrawal of opposition
without withdrawal of appeal" -
"Termination of appeal proceed-
ings" - "Important point of law" -
"Referral to the Enlarged Board of
Appeal"**

Headnote

*The following point of law is referred
to the Enlarged Board of Appeal:*

*Are appeal proceedings terminated
when the sole appellant and oppo-
nent has withdrawn his opposition
and the patent proprietor requests
termination of the proceedings, even
when, in the Board of Appeal's view,
the patent as granted does not satis-
fy the requirements of the EPC?*

Summary of Facts and Submissions

I. After filing an appeal against the Opposition Division's decision of 26 January 1989 to maintain European patent No. 96 308, the appellant withdrew its opposition on 8 November 1990.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.2, en
date du 24 juin 1993
T 148/89 - 3.2.2*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G. Szabo
Membres : C. Holtz
J. Du Pouget de
Nadaillac

**Titulaire du brevet/intimé:
Serwane, Karl**

**Opposant/requérant : Odenwald-
Chemie GmbH**

**Référence: Retrait de l'opposi-
tion/SERWANE**

Article: 112(1)a), 114(1) CBE

Règle: 55c), 60(2) et 66(1) CBE

**Mot-clé: "Retrait de l'opposition
sans retrait du recours" - "Clôture
de la procédure de recours" - "Ques-
tion de droit d'importance fonda-
mentale" - "Saisine de la Grande
Chambre de recours"**

Sommaire

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

*la procédure de recours est-elle close
lorsque le seul requérant et oppo-
sant a retiré son opposition et que le
titulaire du brevet demande la clô-
ture de la procédure de recours,
même si la chambre de recours est
d'avis que le brevet délivré ne satis-
fait pas aux conditions de la Conven-
tion ?*

Exposé des faits et conclusions

I. Après qu'il eut formé un recours contre la décision de la division d'opposition, rendue le 26 janvier 1989, de maintenir le brevet européen n° 96 308, le requérant a retiré son opposition le 8 novembre 1990.

* Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 8/93 vom 13. Juni 1994 ist in diesem Heft auf Seite 887 veröffentlicht.

* Decision of the Enlarged Board of Appeal G 8/93 dated 13 June 1994 is published in this issue on p. 887.

* La décision de la Grande Chambre de recours G 8/93 en date du 13 juin 1994 est publiée dans le présent numéro à la page 887.

II. Nachdem einige Fragen der Großen Beschwerdekammer vorgelegt wurden (G 7/91 und G 8/91) hat die Kammer den Parteien mitgeteilt, daß die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer in diesen Fällen abzuwarten seien, weil diese die Beendigung bzw. Fortsetzung des Verfahrens nach Rücknahme des Einspruchs betreffen könnten.

III. Der Beschwerdeführerin wurde am 18. Januar 1993, nachdem die Entscheidungen G 7/91 und G 8/91 (ABl. EPA 1993, 346) ergangen waren, die Gelegenheit gegeben, falls sie die Rücknahme der Beschwerde beabsichtige, so bald wie möglich diese schriftlich einzureichen.

IV. Die Beschwerdeführerin hat mit Schriftsatz vom 26. Februar 1993 ausdrücklich nur auf ihre frühere Rücknahme des Einspruchs hingewiesen und, mit der Bitte um Verständnis, erklärt, nicht mehr an der Sache beteiligt zu sein und daß sie keinerlei Anträge zu stellen beabsichtige. Die Beschwerde als solche wurde nicht zurückgenommen.

V. Der Patentinhaber hat mit Schriftsatz vom 11. März 1993 mitgeteilt, er sei der Meinung, daß das Verfahren wegen der Rücknahme des Einspruchs auch die Rücknahme der Beschwerde beinhalte. Er beantragt daher, das Beschwerdeverfahren als beendet zu erklären. Weiter hat der Patentinhaber erklärt, daß die Beschwerdeführerin ihm mitgeteilt habe, daß nach Ansicht der Beschwerdeführerin kein Anlaß bestehe, nach der Rücknahme des Einspruchs weitere Erklärungen abzugeben, da mit der Rücknahme des Einspruchs automatisch auch die Beschwerde als erledigt anzusehen sei.

Entscheidungsgründe

1. Die Frage der Folge einer Rücknahme der Beschwerde ist Gegenstand zweier Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, G 7/91 und G 8/91. Der Umfang der Prüfung, sowohl im Einspruchs- als auch im Beschwerdeverfahren, wird in G 9/91 und G 10/91 (ABl. EPA 1993, 408, 420) behandelt. Im vorliegenden Fall ist das Hauptthema, welche Verfahrensfolge eine Rücknahme des Einspruchs während des Beschwerdeverfahrens - aber ohne Rücknahme der Beschwerde - haben soll.

II. Following referral of a number of questions to the Enlarged Board of Appeal (G 7/91 and G 8/91), the Board notified the parties that the Enlarged Board's decisions should be awaited in these cases, since they might relate to the termination or continuation of the proceedings after withdrawal of the opposition.

III. On 18 January 1993, after decisions G 7/91 and G 8/91 (OJ EPO 1993, 346) had been delivered, the appellant was given the opportunity, in the event that it intended to withdraw the appeal, to do so in writing as soon as possible.

IV. The appellant, in a submission dated 26 February 1993, explicitly referred only to its earlier withdrawal of the opposition and, asking for the Board's understanding, stated that it was no longer a party to the matter and intended to make no requests. The appeal as such was not withdrawn.

V. The patent proprietor, in a letter dated 11 March 1993, stated that in his opinion because the opposition was withdrawn, so too was the appeal. He therefore requested that the appeal proceedings be declared terminated. Furthermore, the patent proprietor stated that the appellant had informed him that, in the appellant's view, there was no reason to provide further explanations following the withdrawal of the opposition, since the withdrawal of the opposition should be regarded as automatically concluding the matter of the appeal.

Reasons for the Decision

1. Two decisions of the Enlarged Board of Appeal, G 7/91 and G 8/91, deal with the consequences of withdrawal of an appeal. The extent of the examination, both in opposition and in appeal proceedings, is discussed in G 9/91 and G 10/91 (OJ EPO 1993, 408 and 420). In the present case, the central issue is what the procedural consequences are to be of a withdrawal of the opposition during the appeal proceedings when the appeal itself is not withdrawn.

II. La Grande Chambre de recours ayant été entretemps saisie de certaines questions (affaires G 7/91 et G 8/91), la Chambre a informé les parties qu'il convenait d'attendre les décisions qui seraient rendues dans ces affaires, car elles pourraient concerner la question de la clôture ou de la poursuite de la procédure après le retrait de l'opposition.

III. Le 18 janvier 1993, après que les décisions G 7/91 et G 8/91 (JO OEB 1993, 346) ont été rendues, possibilité a été offerte au requérant de faire une déclaration de retrait du recours s'il le désirait, et ce dans les meilleurs délais.

IV. Dans une lettre en date du 26 février 1993, pour toute réponse, le requérant a fait référence expresse à son retrait précédent de l'opposition et a déclaré que l'on comprendrait qu'il ne participait plus à l'affaire et qu'il n'avait pas l'intention de formuler la moindre requête. Le recours en tant que tel n'a pas été retiré.

V. Par lettre en date du 11 mars 1993, le titulaire du brevet a déclaré qu'à son avis le retrait de l'opposition impliquait également le retrait du recours. Il a donc demandé que la procédure de recours soit déclarée close. Il a en outre indiqué que le requérant lui avait signalé que, selon lui, il n'y avait aucune raison de formuler de nouvelles observations après le retrait de l'opposition, étant donné qu'un tel retrait signifiait automatiquement que le recours devait également être considéré comme réglé.

Motifs de la décision

1. La question de l'effet du retrait du recours fait l'objet de deux décisions de la Grande Chambre de recours, les décisions G 7/91 et G 8/91. D'autre part, l'étendue de la compétence pour examiner l'opposition, tant lors d'une procédure d'opposition que d'une procédure de recours, est traitée dans les affaires G 9/91 et G 10/91 (JO OEB 1993, 408, 420). Dans la présente espèce, la question principale est de savoir quelle doit être pour la procédure la conséquence d'un retrait de l'opposition au stade du recours, lorsque le recours n'est pas retiré.

2. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern führt die Rücknahme eines Einspruchs im Hinblick auf Regel 60 (2) EPÜ nicht unbedingt dazu, daß das Verfahren automatisch beendet wird (vgl. z. B. T 117/86, ABI. EPA 1989, 401 und T 197/88, ABI. EPA 1989, 412, T 357/89, ABI. EPA 1993, 146 (Vorlageentscheidung zu G 7/91), T 695/89, ABI. EPA 1993, 152 (Vorlageentscheidung zu G 8/91) und T 789/89 vom 11. Januar 1993).

Allerdings wird über die prozessuale Folge unterschiedlich entschieden. In einigen Fällen hat die betroffene Kammer die Rücknahme als eine Rücknahme der Beschwerde gewertet und das Verfahren für beendet erklärt, z. B. T 117/86; in anderen, z. B. T 197/88, wurde das Verfahren fortgesetzt. In der Sache T 789/89 ging es um einen Einsprechenden, der Beschwerdegegner war, und das Patent wurde, gemäß des Antrags des Patentinhabers, im geänderten Umfang aufrechterhalten.

Auch die Sache T 60/91 (s. G 9/92, ABI. EPA 1994, 875), mit der der Großen Beschwerdekammer eine Frage bzgl. des Verschlechterungsverbots (reformatio in peius) vorgelegt wurde, scheint für den vorliegenden Fall von Interesse zu sein, zumindest dann, wenn die Große Beschwerdekammer entscheiden sollte, daß eine Sache nicht zum Nachteil der einzig zurückgebliebenen Partei (nachdem der Einspruch zurückgenommen ist) entschieden werden darf.

In der Sache T 377/88 hat die Kammer auf ihre Zuständigkeit nach Artikel 114 (1) i. V. mit Regel 60 (1) EPÜ hingewiesen und die Sache weitergeprüft. Die Entscheidung T 544/89 hat (mit Bezug auf T 156/84 und T 197/88) ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Öffentlichkeit betont und, gemäß Artikel 114 (1) EPÜ, den vollständigen Sachverhalt nach Rücknahme des Einspruchs überprüft.

Im vorliegenden Fall hat die Rücknahme des Einspruchs dazu geführt, daß das Verfahren gemäß Artikel 114 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 60 (2), letzter Satz, und Regel 66 (1) EPÜ zunächst fortgesetzt wurde.

2. According to Board of Appeal case law, the withdrawal of an opposition, having regard to Rule 60(2) EPC, does not necessarily result in the automatic termination of the proceedings (cf. for example T 117/86, OJ EPO 1989, 401, and T 197/88, OJ EPO 1989, 412, T 357/89, OJ EPO 1993, 146 (referring decision in case G 7/91), T 695/89, OJ EPO 1993, 152 (referring decision in case G 8/91), and T 789/89 of 11 January 1993).

However, the decisions taken differ as to the procedural consequences. In some cases the Board concerned has deemed the withdrawal to be a withdrawal of the appeal and has declared the proceedings terminated, e.g. T 117/86; in others, e.g. T 197/88, the proceedings were continued. Case T 789/89 related to an opponent who was the respondent to an appeal, and the patent was maintained in amended form at the request of the patent proprietor.

Case T 60/91 (see G 9/92, OJ EPO 1994, 875), in which a question relating to the prohibition of a worse outcome (reformatio in peius) was referred to the Enlarged Board of Appeal, seems also to be of interest in the present case, at least in the event that the Enlarged Board were to decide that a case may not be decided to the disadvantage of the sole remaining party (after the opposition has been withdrawn).

In case T 377/88, the Board referred to its competence under Article 114(1) in conjunction with Rule 60(1) EPC and continued its examination of the case. In decision T 544/89 (referring to T 156/84 and T 197/88), the Board stressed its responsibility vis-à-vis the public and, under Article 114(1) EPC, examined the full facts of the case after withdrawal of the opposition.

In the present case, the result of the withdrawal of the opposition was that the proceedings were initially continued pursuant to Article 114(1) EPC in conjunction with Rule 60(2), last sentence, and Rule 66(1) EPC.

2. D'après la jurisprudence des chambres de recours, le retrait d'une opposition n'a pas forcément pour effet, eu égard à la règle 60(2) CBE, de clore automatiquement la procédure (cf. par exemple T 117/86, JO OEB 1989, 401 et T 197/88, JO OEB 1989, 412, T 357/89, JO OEB 1993, 146 (décision de saisine donnant lieu à la décision G 7/91), T 695/89, JO OEB 1993, 152 (décision de saisine donnant lieu à la décision G 8/91) et T 789/89 en date du 11 janvier 1993).

La question de la conséquence du retrait pour la procédure a été tranchée de différentes manières. Dans certaines affaires, la chambre concernée a considéré le retrait de l'opposition comme un retrait du recours et déclaré la procédure close (cf. par exemple T 117/86) et, dans d'autres affaires, par exemple T 197/88, la procédure a été poursuivie. Dans l'affaire T 789/89, où l'opposant était l'intimé, le brevet a été maintenu tel qu'il avait été modifié, conformément à la requête du titulaire du brevet.

Dans la décision T 60/91 (cf. G 9/92, JO OEB 1994, 875), la question de l'interdiction de modifier au détriment du requérant une décision (reformatio in peius) a été soumise à la Grande Chambre de recours (affaire G 9/92); le traitement de cette question par la Grande Chambre sera, semble-t-il, intéressant pour la présente espèce, du moins au cas où la Grande Chambre déciderait qu'une affaire ne saurait être tranchée au détriment de la seule partie restante (après le retrait de l'opposition).

Dans l'affaire T 377/88, la chambre concernée, se fondant sur la compétence qui lui est conférée par l'article 114(1) CBE ensemble la règle 60(1) CBE, a poursuivi l'examen de l'affaire. Dans la décision T 544/89, la chambre chargée de statuer, se référant aux affaires T 156/84 et T 197/88 ainsi qu'à la responsabilité de l'OEB vis-à-vis du public, a, conformément à l'article 114(1) CBE, procédé à l'examen de tous les faits après le retrait de l'opposition.

Dans la présente espèce, suite au retrait de l'opposition, la Chambre a estimé dans un premier temps qu'il fallait poursuivre la procédure de recours, conformément à l'article 114(1) CBE ensemble la règle 60(2), dernière phrase CBE et la règle 66(1) CBE.

3. In den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 7/91 und G 8/91 wurde geklärt, daß das Beschwerdeverfahren durch die Rücknahme der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers notwendigerweise beendet wird, soweit es die durch die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz entschiedenen Sachfragen angeht, und daß eine Beschwerdekammer das Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht fortsetzen kann, nachdem der einzige Beschwerdeführer, der in der ersten Instanz Einsprechender war, seine Beschwerde zurückgenommen hat.

In der Begründung dieser Entscheidungen wird unter anderem darauf hingewiesen, daß die Ausnahmeregelung in Regel 60 (2) EPÜ nicht auf das Beschwerdeverfahren anzuwenden ist. Regel 60 (2) EPÜ sei im Zusammenhang mit dem gemäß dem EPU der Patenterteilung nachgeschalteten Einspruchsverfahren zu betrachten, in dem es einen sachlichen Anlaß gebe, die generelle Kontrollmöglichkeit zu behalten (Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Dies ist aber nur, wie die jetzige Kammer diese Begründung versteht, für die erste Instanz zutreffend.

Weiter wurde es von der Großen Beschwerdekammer für unbedenklich erachtet, daß die Beendigung des Verfahrens das Interesse der Öffentlichkeit nicht berücksichtigt, auch wenn eine Kammer "sehenden Auges" erleben müsse, daß ein "fehlerhafter" Beschluß dadurch Rechtskraft erlange. Die Große Beschwerdekammer äußerte zu diesem Punkt, daß im Prinzip angenommen werden müsse, daß das Patent diejenigen nicht störe, "die keine Einsprüche eingelegt haben" (Nr. 10.1 der Entscheidungsgründe). Obwohl die Große Beschwerdekammer die Frage einer Rücknahme des Einspruchs ohne Rücknahme der Beschwerde nicht berührt hat, würde ihre Überlegung auch für diesen Fall gültig sein, wenn der Patentinhaber einverstanden wäre.

Nach Ansicht der Kammer ist es relevant, daß auch im Beschwerdeverfahren der Patentinhaber ein Interesse haben kann, die Ansprüche durch Änderungen gewählbar zu machen. Ihm muß in einem solchen Fall eine Gelegenheit dazu gegeben werden. Zu diesem Thema hat sich die Große Beschwerdekammer in G 7/91, Nr. 11.1, in der Weise geäußert, daß aus allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts folge, daß ein Beschwerdeführer über die Anhängigkeit der von ihm eingelegten Beschwerde allein verfügen könne

3. In decisions G 7/91 and G 8/91, the Enlarged Board of Appeal explained that the appeal proceedings are necessarily terminated on withdrawal of the appeal by the sole appellant insofar as the substantive issues settled by the contested decision of the first instance are concerned, and that a Board of Appeal cannot continue opposition appeal proceedings after the sole appellant, who was the opponent before the first instance, has withdrawn his appeal.

In the reasons for these decisions, reference was made, inter alia, to the fact that the exception in Rule 60(2) EPC is not applicable to appeal proceedings. Rule 60(2) EPC had to be viewed in the context of the EPC's post-grant opposition system, in which there were objective reasons for retaining a general control mechanism (No. 7 of the Reasons). According to the present Board's interpretation of this reason, this, however, is applicable only before the first instance.

Furthermore, the Enlarged Board of Appeal saw no cause for concern in the fact that the termination of the proceedings did not take account of the public interest, even if a Board had to "stand by and watch" while a "flawed" decision became final as a result. In this connection it commented that it must be assumed in principle that the patent does not disturb those "who have not filed opposition" (No. 10.1 of the Reasons). Although it did not address the question of a withdrawal of the opposition without withdrawal of the appeal, its comment would be valid in this situation also, if the patent proprietor were in agreement.

In the Board's view it is of relevance that in appeal proceedings, also, the patent proprietor may have an interest in making the claims allowable by way of amendments. In such a case he must be given an opportunity to do so. On this point, the Enlarged Board of Appeal commented in G 7/91 (No. 11.1) that in accordance with generally recognised principles of procedural law an appellant alone could decide whether an appeal filed by him was to stand and a party to proceedings under Article 107 EPC (in this case

3. Dans les décisions G 7/91 et G 8/91, la Grande Chambre de recours a dit que le retrait du recours formé par l'unique requérant clôt forcément la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond ayant fait l'objet de la décision attaquée rendue en première instance, et qu'une chambre de recours ne peut pas poursuivre la procédure de recours sur opposition après que l'unique requérant, qui était l'opposant en première instance, a retiré son recours.

Dans les motifs de ces décisions, la Grande Chambre fait notamment observer que la disposition d'exception prévue à la règle 60(2)CBE n'est pas applicable à la procédure de recours. Selon elle, il faut considérer la règle 60(2) CBE dans le contexte de la procédure d'opposition après délivrance du brevet prévue par la CBE, procédure dans laquelle des raisons objectives incitent à conserver une possibilité de contrôle général (point 7 des motifs). De la manière dont la Chambre saisie de la présente affaire le comprend, cela ne vaut que pour la première instance.

La Grande Chambre de recours a également estimé qu'il n'y a pas d'inconvénient à clore la procédure sans prendre en considération l'intérêt du public, même lorsqu'une chambre doit se résigner à voir "de ses propres yeux" qu'une décision entachée d'erreurs acquiert de cette façon force de chose jugée. Elle a dit qu'en principe, il faut admettre que le brevet ne gêne pas ceux "qui n'ont pas fait opposition" (point 10.1 des motifs). Bien qu'elle n'ait pas abordé la question du retrait de l'opposition lorsque le recours n'est pas retiré, son raisonnement serait également valable dans ce cas, à condition que le titulaire du brevet soit d'accord.

De l'avis de la Chambre, il faut considérer que lors d'une procédure de recours également, l'intérêt du titulaire du brevet peut être de rendre les revendications admissibles en procédant à des modifications. En pareil cas, il convient de lui donner cette possibilité. La Grande Chambre de recours a déclaré à ce sujet dans sa décision G 7/91, point 11.1 des motifs, que, selon les principes généralement admis en matière de procédure, seul le requérant peut décider du maintien du recours qu'il a formé, et que les parties à la procédure au

und daß Verfahrensbeteiligte gemäß Artikel 107 EPÜ (hier: der Patentinhaber) kein eigenes selbständiges Recht haben, das Verfahren fortzusetzen, wenn die Beschwerde zurückgenommen werde. Im vorliegenden Fall stellt sich aber die Frage, ob das Interesse des Patentinhabers, gewährbare Ansprüche zu haben, im Falle einer Rücknahme des Einspruchs dazu führen kann, daß das Verfahren dann fortgesetzt wird.

4. Sowohl nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 9/91 als auch der Stellungnahme G 10/91 ist die Zuständigkeit einer Beschwerdekammer, einen Einspruch zu überprüfen, auf den Umfang des Einspruchs, wie in der Einspruchsschrift nach Regel 55 c) EPÜ angegeben, beschränkt.

4.1 Dazu wurde weiter in G 10/91 bemerkt, daß sich das Verfahren vor der ersten Instanz, d. h. der Einspruchsabteilung, insoweit von dem vor der zweiten Instanz unterscheidet, als die Einspruchsabteilung in Ausnahmefällen befugt sei, andere Gründe als die in der Einspruchsschrift angegebenen zu überprüfen, wohingegen die Beschwerdekammer nur mit Zustimmung des Patentinhabers solche neuen Gründe prüfen dürfe.

In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, daß die Beschwerde der unterlegenen Partei die Gelegenheit biete, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten. Es entspreche dieser Zweckbestimmung nicht, andere als die von der ersten Instanz geprüften Gründe zu überprüfen. Weiter stelle das Beschwerdeverfahren ein verwaltungsgerichtliches Verfahren dar, das weniger auf Ermittlungen ausgerichtet sei als ein Verwaltungsverfahren.

4.2 Die Kammer bemerkt hierzu folgendes:

Der Beschwerdeführer, der auch Einsprechender ist, ist völlig frei zu entscheiden, ob er das Verfahren zum Abschluß bringen will, auch gegen das Interesse des Patentinhabers oder irgendwelche Wünsche der Kammer, das Verfahren unter Bezugnahme auf Artikel 114 (1) EPÜ fortzusetzen, vgl. G 7/91.

Daraus folgt, daß der Grund, warum, wie im vorliegenden Fall, der Beschwerdeführer das Verfahren nicht mittels Rücknahme der Beschwerde zum Abschluß bringt,

the patent proprietor) had no independent right of his own to continue the proceedings if the appeal were withdrawn. In the present case, however, the question arises of whether the patent proprietor's interest in having allowable claims can result in the proceedings being continued in the event of a withdrawal of the opposition.

4. According to Enlarged Board of Appeal decision G 9/91 and opinion G 10/91, a Board of Appeal's competence to examine an opposition is restricted to the scope of the opposition as indicated in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC.

4.1 In this context it was further noted in G 10/91 that the proceedings at first instance, that is to say before the Opposition Division, differ from the proceedings at second instance insofar as the Opposition Division is empowered, in exceptional cases, to examine grounds other than those indicated in the notice of opposition, whereas the Board of Appeal may examine such fresh grounds only with the consent of the patent proprietor.

In this connection, the Board pointed out that the appeal offered the losing party the opportunity to challenge the Opposition Division's decision on its merits. It was not in conformity with that purpose to consider grounds other than those examined at first instance. Furthermore, the appeal procedure was a judicial procedure, which was less investigative than an administrative procedure.

4.2 The Board would comment on this as follows:

The appellant, who is also the opponent, is completely at liberty to decide whether to bring the proceedings to an end, even against the interest of the patent proprietor or any wish the Board may have to continue the proceedings with reference to Article 114(1) EPC (cf. G 7/91).

It follows from this that the reason why the appellant in the present case is not terminating the proceedings by withdrawing the appeal probably lies in the fact that he himself does

sens de l'article 107 CBE (ici, le titulaire du brevet) ne disposent pas d'un droit propre pour poursuivre la procédure de recours lorsque le recours est retiré. Dans la présente espèce, il faut toutefois se demander si l'intérêt du titulaire du brevet, qui est d'avoir des revendications admissibles, peut réclamer, en cas de retrait de l'opposition, la poursuite de la procédure.

4. Selon la décision G 9/91 et l'avis G 10/91 rendus par la Grande Chambre de recours, la compétence d'une chambre de recours pour examiner une opposition est limitée à la portée de l'opposition telle que l'opposant doit la préciser dans l'acte d'opposition conformément à la règle 55c) CBE.

4.1 Dans l'avis G 10/91, la Grande Chambre a également fait observer que la procédure devant la première instance, en l'occurrence la division d'opposition, se distingue de la procédure devant la deuxième instance en ce que la division d'opposition a compétence, à titre exceptionnel, pour examiner d'autres motifs que ceux qui ont été indiqués dans l'acte d'opposition, tandis que la chambre de recours ne peut prendre en considération de nouveaux motifs qu'avec le consentement du titulaire du brevet.

A cet égard, il a été constaté que le recours offre à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition. Il n'entre pas dans cette finalité d'examiner des motifs différents de ceux qui ont été examinés en première instance. En outre, la procédure de recours représente une procédure judiciaire qui a un caractère moins inquisitoire qu'une procédure administrative.

4.2 La Chambre fera à ce sujet les observations suivantes :

le requérant - l'opposant - est entièrement libre de décider de mettre un terme à la procédure, même si cela est contraire à l'intérêt du titulaire du brevet ou à tout désir de la chambre concernée de poursuivre la procédure au titre de l'article 114(1) CBE, cf. décision G 7/91.

Si donc, au lieu de provoquer la clôture de la procédure par un retrait du recours, le requérant retire son opposition, comme dans la présente affaire, c'est probablement qu'il ne

wahrscheinlich darin liegt, daß er nicht selbst diese Folge herbeiführen will. Diese Wahl wäre aber nur dann sachdienlich, wenn die Gesamtsystematik des EPÜ so auszulegen wäre, daß Artikel 114 (1) EPÜ notwendigerweise i. V. m. den Regeln 60 (2) und 66 (1) EPÜ, anwendbar ist. Die oben (Nr. 2) erwähnte Schlußfolgerung, daß das Verfahren zunächst fortzusetzen sei, wurde aufgrund dieser Auslegung erreicht.

In Analogie zu der Lage nach Regel 60 (2) EPÜ, ist es aber auch möglich, daß der Patentinhaber das Verfahren fortsetzen möchte oder daß das EPA Artikel 114 (1) EPÜ für anwendbar hält. Es stellt sich dann die folgende Frage: Würde in dieser prozessualen Lage die Stellungnahme des Patentinhabers, der den Abschluß des Verfahrens beantragt, rechtlich entscheidend sein, so daß das Verfahren unmittelbar abzuschließen ist?

5. Die oben erwähnten Darlegungen der Großen Beschwerdekammer betreffen die Frage der Folge einer Rücknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren nicht unmittelbar; jedoch sind die Gründe und Überlegungen für eine Auslegung der prozessualen Folge einer Rücknahme des Einspruchs wichtig.

Für die Folge einer Rücknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren ist dann folgendes zu beachten.

5.1 Die Überlegung der Großen Beschwerdekammer, daß es dem Einsprechenden, der seine Beschwerde zurückgenommen hat, nicht mehr störe, daß ein Patent erteilt werde, trifft insofern auch für den vorliegenden Fall zu, als anzunehmen ist, daß der einzige Einsprechende, der seinen Einspruch zurücknimmt, sich auch nicht gestört fühlen kann. Gemäß der Entscheidung G 8/91, Nr. 10.1, könnten sich andere Mitglieder der Öffentlichkeit, die keine Einsprüche eingelegt haben, im Prinzip auch nicht vom Patent gestört fühlen. Aus diesem Grund sollten beide Fälle identisch behandelt werden. "Wo kein Kläger, da kein Richter". Die Frage stellt sich: "Wo kein Einsprechender, da kein Kläger"?

not wish to bring about this result. This choice, however, would be relevant only if the EPC system as a whole were to be interpreted as meaning that Article 114(1)EPC was applicable as a matter of course in conjunction with Rules 60(2) and 66(1)EPC. The above-mentioned conclusion (No. 2) that the proceedings should initially be continued was reached on the basis of this interpretation.

By analogy with the situation under Rule 60 (2) EPC, however, it is also possible that the patent proprietor would like to continue the proceedings, or that the EPO considers Article 114(1) EPC to be applicable. The following question then arises: in this procedural situation, would the opinion of the patent proprietor who requests that the proceedings be terminated be legally decisive, so that the proceedings should be terminated immediately?

5. The above-mentioned observations of the Enlarged Board of Appeal do not relate directly to the question of the consequences of a withdrawal of the opposition during the appeal proceedings; however, its reasons and considerations are important for interpreting the procedural consequences of a withdrawal of the opposition.

The following points should therefore be noted in connection with the consequences of a withdrawal of the opposition during the appeal proceedings.

5.1 The comment by the Enlarged Board of Appeal to the effect that the opponent who has withdrawn his appeal is no longer disturbed by the granting of a patent also applies to the present case insofar as it is to be assumed that the sole opponent who withdraws his appeal similarly cannot consider himself disturbed. According to decision G 8/91, No. 10.1, other members of the public, who have not filed opposition, similarly cannot consider themselves disturbed by the patent. For this reason the two cases should be treated identically. "Where there is no plaintiff, there is no judge". The question arises: "Where there is no opponent, is there no plaintiff?"

veut pas mettre fin lui-même à la procédure. Or, pareil choix ne serait pertinent que surtout le système instauré par la CBE devait être interprété en ce sens que l'article 114(1) CBE doit nécessairement être appliqué en liaison avec les règles 60(2) et 66(1) CBE. En estimant tout d'abord, comme elle l'a fait plus haut, qu'il fallait poursuivre la procédure, la Chambre s'est fondée sur cette interprétation.

Par analogie avec la situation visée à la règle 60(2) CBE, il se peut cependant aussi que le titulaire du brevet souhaite poursuivre la procédure ou que l'OEB estime qu'il y a lieu d'appliquer l'article 114(1) CBE. Mais dans le cas où le titulaire du brevet demanderait ici la clôture de la procédure, cela serait-il juridiquement décisif, de sorte que la procédure devrait être immédiatement close?

5. S'il est vrai qu'en s'exprimant de la manière évoquée plus haut la Grande Chambre de recours n'a pas traité directement la question de l'effet d'un retrait de l'opposition lors de la procédure de recours, les motifs et les raisonnements qu'elle a développés revêtent néanmoins de l'importance en vue d'interpréter quelle est la conséquence d'un retrait de l'opposition pour la procédure.

S'agissant de la conséquence d'un retrait de l'opposition lors de la procédure de recours, la Chambre attirera l'attention sur ce qui suit.

5.1 Le raisonnement de la Grande Chambre de recours, selon lequel la délivrance d'un brevet ne gêne plus l'opposant qui a retiré son recours, est également pertinent dans la présente espèce, dans la mesure où il y a lieu d'admettre que l'unique opposant, qui retire son opposition, ne saurait non plus s'estimer atteint dans ses intérêts. Conformément à la décision G 8/91, point 10.1, ceux qui, parmi le public, n'ont pas fait opposition, ne sauraient en principe pas davantage être gênés par le brevet. Aussi la manière de traiter ces deux affaires devrait-elle être identique. Sur le modèle de la maxime "Pas de justice sans demande au juge", la question se pose de savoir si une maxime telle que "Pas de demande au juge sans opposition" est valable.

5.2 Auch der Unterschied zwischen dem Zweck des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung und dem vor der Beschwerdekammer spricht dafür, daß das Beschwerdeverfahren nach Rücknahme des **Einspruchs** unmittelbar zu beenden ist, wenn der Patentinhaber auf sein Recht verzichtet, durch Änderungen gewährbare Ansprüche zu schaffen.

5.3 Das Ermittlungsprinzip nach Artikel 114 EPÜ scheint in dieser Lage nicht mehr anwendbar, da die von der Großen Beschwerdekammer hervorgehobenen Gründe damit übergangen würden.

5.4 Die Auslegung der Großen Beschwerdekammer, daß das Einspruchsverfahren eine Ausnahme vom Grundsatz ist, daß das erteilte europäische Patent ein Bündel von Patenten darstellt, scheint auch zur Schlußfolgerung zu führen, daß die Rücknahme eines Einspruchs (wenn nur ein Einspruch eingelegt ist) das Beschwerdeverfahren beendet. Es gäbe dann keinen Anlaß mehr für ein **zentrales** Verfahren.

6. Nach der bisherigen Rechtsprechung ist ein Einsprechender, der seinen Einspruch zurückgenommen hat, nicht mehr Partei in der Sache (siehe z. B. T 117/86). Andererseits kann ein Antrag auf Kostenverteilung seitens des Beschwerdegegners (Patentinhaber) nach Artikel 104 EPÜ noch gestellt werden. Wenn der Einsprechende Beschwerdegegner ist (T 789/89), bleibt für ihn auch nur die Frage, ob ein Antrag auf Kostenverteilung gestellt wird.

Da die Einsprechende als nicht mehr beteiligt an der Sache anzusehen ist, und deswegen nur eine Partei übrig bleibt, die hier keine Anträge auf Änderungen des Patents gestellt hat, würde es sachdienlich scheinen, die Sache so abzuwickeln, daß das Verfahren mittels einer formellen Entscheidung beendet wird, entweder indem festgestellt wird, daß kein Kostenantrag gestellt ist, oder, nach Stellen eines solchen Antrags, indem eine kurze Erläuterung in der Kostensache gegeben wird.

7. Zu beachten ist aber auch, daß im vorliegenden Fall die Parteien sich so geäußert haben, daß es klar ist, daß die Rücknahme des Einspruchs die Folge einer Vereinbarung der beiden Parteien ist. Obwohl es ohne ein weiteres Verfahren ungewiß ist, ob das Patent den Erfordernissen des EPÜ

5.2 The difference between the purpose of the procedure before the Opposition Division and that before the Board of Appeal is a further argument in favour of terminating the appeal proceedings immediately after withdrawal of the **opposition** if the patent proprietor waives his right to procure allowable claims by way of amendments.

5.3 The principle of examination pursuant to Article 114 EPC no longer seems applicable in this situation, as this would disregard the reasons emphasised by the Enlarged Board of Appeal.

5.4 The interpretation by the Enlarged Board, to the effect that the opposition proceedings are an exception to the principle that the European patent as granted represents a bundle of patents, also seems to suggest the conclusion that the withdrawal of an opposition (if only one opposition has been filed) terminates the appeal proceedings. There would then be no further reason for a **centralised** procedure.

6. According to previous case law, an opponent who has withdrawn his opposition is no longer a party to the case (see, for example, T 117/86). On the other hand, a request for apportionment of costs by the respondent (patent proprietor) can still be made under Article 104 EPC. If the opponent is the respondent (T 789/89), the only question remaining for him, similarly, is whether to make a request for apportionment of costs.

Since the opponent is to be regarded as no longer a party to the case, and therefore only one party remains, who in this case has made no application for amendments to the patent, it would seem expedient to handle the case in such a manner that the proceedings are concluded by a formal decision, either a finding that no request is made in respect of costs or, after the making of such a request, by giving a brief explanation in the matter of costs.

7. It should also be noted, however, that in the present case the statements made by the parties have made it clear that the withdrawal of the opposition is the consequence of an agreement between the two parties. Although it is uncertain, in the absence of further proceedings,

5.2 De même, la finalité différente des procédures devant la division d'opposition et devant la chambre de recours plaide en faveur de la clôture de la procédure de recours immédiatement après le retrait de l'**opposition**, lorsque le titulaire du brevet renonce à son droit de rendre les revendications admissibles en apportant des modifications.

5.3 Il semble que dans cette situation l'on ne doive plus appliquer le principe de l'examen des faits selon l'article 114 CBE, car l'on négligerait les motifs mis en relief par la Grande Chambre de recours.

5.4 L'interprétation donnée par la Grande Chambre de recours, à savoir que la procédure d'opposition constitue une exception au principe selon lequel le brevet européen délivré représente un faisceau de brevets, semble également conduire à la conclusion que le retrait d'une opposition (lorsqu'une seule opposition a été formée) clôt la procédure de recours. Rien ne justifierait plus l'existence d'une procédure **centrale**.

6. D'après la jurisprudence actuelle, un opposant qui a retiré son opposition n'est plus partie à la procédure pour ce qui est du fond (cf. par exemple la décision T 117/86). L'intimé (titulaire du brevet) a quant à lui encore la possibilité de présenter une requête en répartition des frais conformément à l'article 104 CBE. Lorsque l'opposant est l'intimé (T 789/89), la question reste pour lui également de savoir si une requête en répartition des frais sera présentée ou non.

Etant donné que l'opposant ne doit plus être considéré comme étant partie à la procédure pour ce qui est du fond et qu'il ne reste donc plus qu'une seule partie, laquelle, en l'espèce, n'a formulé aucune requête en modification du brevet, il semblerait pertinent de régler l'affaire de telle sorte que la procédure soit close par le biais d'une décision formelle, dans laquelle il serait constaté qu'aucune requête en répartition des frais n'a été formulée, ou dans laquelle, en cas de présentation d'une telle requête, une brève explication serait donnée au sujet des frais fixés.

7. Il convient également de considérer le fait que, dans la présente affaire, les parties se sont exprimées d'une telle manière qu'il apparaît clairement que le retrait de l'opposition résulte d'un accord entre elles. Bien qu'il ne soit pas certain, sans poursuite de la procédure, que le

genügt, ist die materielle Sachlage von keiner Bedeutung für die Beurteilung der Folge einer Rücknahme der Beschwerde (vgl. G 7/91 und 8/91).

8. Es stellt sich somit, nach Ansicht der Kammer, eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, im Hinblick auf die Stellung der Parteien, wenn die einzige Einsprechende und Beschwerdeführerin ihren Einspruch zurückgenommen hat und erklärt, sich nicht mehr an der Sache zu beteiligen, während der Patentinhaber beantragt hat, das Beschwerdeverfahren für beendet zu erklären.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird die folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Wird das Beschwerdeverfahren beendet, wenn die einzige Beschwerdeführerin und Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen hat und der Patentinhaber die Beendigung des Verfahrens beantragt, auch wenn die Beschwerdekammer der Ansicht ist, daß das erteilte Patent den Erfordernissen des EPÜ nicht genügt?

whether the patent satisfies the requirements of the EPC, the substantive facts are immaterial in assessing the consequences of a withdrawal of the appeal (cf. G 7/91 and G 8/91).

8. In the Board's view, there thus arises an important point of law with regard to the position of the parties where the sole opponent and appellant has withdrawn his opposition and states that he is no longer a party to the case, while the patent proprietor has requested that the appeal proceedings be declared terminated.

Order

For these reasons it is decided that:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Are appeal proceedings terminated when the sole appellant and opponent has withdrawn his opposition and the patent proprietor requests termination of the proceedings, even when, in the Board of Appeal's view, the patent as granted does not satisfy the requirements of the EPC?

brevet satisfasse aux conditions de la CBE, les questions de fond n'entrent aucunement en ligne de compte pour ce qui est d'apprécier la conséquence d'un retrait du recours (cf. décisions G 7/91 et G 8/91).

8. De l'avis de la Chambre, il se pose donc une question de droit d'importance fondamentale, eu égard à la position des parties, lorsque l'unique opposant et requérant a retiré son opposition et déclaré qu'il ne participait plus à la procédure, tandis que le titulaire du brevet a demandé que la procédure de recours soit déclarée close.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours.

La procédure de recours est-elle close lorsque le seul requérant et opposant a retiré son opposition et que le titulaire du brevet demande la clôture de la procédure de recours, même si la chambre de recours est d'avis que le brevet délivré ne satisfait pas aux conditions de la Convention ?