

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4 vom 28. Juli 1994
T 296/93 - 3.3.4*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: L. Galligani
E. M. C. Holtz

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Biogen, Inc.**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
(I) International Murex Technologies Corporation**

(II) Institut Pasteur Etablissement public

**(III) Immuno Aktiengesellschaft
(IV) Hexal-Biotech GmbH**

**Einsprechender/Weiterer
Verfahrensbeteiligter: Medeva PLC**

Stichwort: Herstellung von HBV-Antigenen/BIOGEN INC

Artikel: 56, 87, 105 (1) EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit des Beitritts des vermeintlichen Patentverletzers (verneint) - verspätet" - "Bestehen des Prioritätsrechts (bejaht) - gleiche Erfindung" - "Zitierbarkeit der Vorveröffentlichung (verneint)" - "Neuheit (bejaht)" - "erfinderische Tätigkeit (bejaht)" - "Große Beschwerdekammer - Vorlage (verneint)"

Leitsatz

Ausgangspunkt für die Berechnung der Dreimonatsfrist für den Beitritt nach Artikel 105 (1) EPÜ ist stets der Zeitpunkt der Erhebung der ersten Klage. Wurde zuerst von einem Patentinhaber gegen einen vermeintlichen Patentverletzer eine Verletzungsklage eingeleitet, so findet Artikel 105 (1) Satz 1 EPÜ Anwendung, auch wenn letzterer daraufhin nach Artikel 105 (1) Satz 2 EPÜ bezüglich desselben Patents eine Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 182 442 wurde für zehn Vertragsstaaten mit 26 Ansprüchen sowie für Österreich mit 13 Ansprüchen auf der Grundlage der europäischen Patent-

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.4 dated 28 July 1994
T 296/93 - 3.3.4*
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: L. Galligani
E. M. C. Holtz

**Patent proprietor/Appellant:
Biogen, Inc.**

**Opponent/Respondent:
(I) International Murex Technologies Corporation**

(II) Institut Pasteur Etablissement public

**(III) Immuno Aktiengesellschaft
(IV) Hexal-Biotech GmbH**

Opponent/Other party: Medeva PLC

**Headword: HBV antigen production/
BIOGEN INC**

Article: 56, 87, 105(1) EPC

Keyword: "Admissibility of intervention of assumed infringer (no)- too late" - "Entitlement to priority (yes)- same invention" - "Citability of prior art document (no)" - "Novelty (yes)" - "Inventive step (yes)" - "Enlarged Board - referral (no)"

Headnote

The applicable starting point for calculating the three month period for intervention under Article 105(1) EPC is always the date of the institution of the first court action. Where a court action for infringement was first brought by a patentee against an alleged infringer, Article 105(1), first sentence, EPC applies, even though the latter later instituted a court action seeking a declaration of non-infringement under Article 105(1), second sentence, EPC with regard to the same patent.

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 182 442 was granted for ten contracting states with 26 claims and for Austria with 13 claims based on European patent application No. 85 201 908.2 which

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.4, en date du 28 juillet 1994
T 296/93 - 3.3.4*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: U. M. Kinkeldey
Membres: L. Galligani
E. M. C. Holtz

**Titulaire du brevet/requérant
Biogen, Inc.**

**Opposant/intimé :
(I) International Murex Technologies Corporation**

(II) Institut Pasteur Etablissement public

**(III) Immuno Aktiengesellschaft
(IV) Hexal-Biotech GmbH**

Opposant/autre partie: Medeva PLC

**Référence : Production d'antigène
HBV/BIOGEN INC**

Articles : 56, 87, 105(1) CBE

Mot-clé : "Recevabilité de l'intervention d'un contrefacteur présumé (non) - intervention trop tardive" - "Droit de priorité (oui) - même invention" - "Opposabilité d'une antériorité (non)" - "Nouveauté (oui)" - "Activité inventive (oui)" - "Grande Chambre de recours - saisine (non)"

Sommaire

Le point de départ du délai d'intervention de trois mois prévu à l'article 105(1) CBE est toujours la date d'introduction de la première action en justice. Lorsqu'il y a eu d'abord introduction par le titulaire d'un brevet d'une action en contrefaçon à l'encontre d'un contrefacteur présumé, c'est l'article 105(1), première phrase, CBE qui s'applique, même si le contrefacteur a par la suite introduit une action telle que visée à l'article 105(1), deuxième phrase, CBE, tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur du brevet.

Exposés des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 182 442, comportant 26 revendications ainsi qu'un jeu de 13 revendications pour l'Autriche, a été délivré pour dix Etats contractants sur la base de la

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du Bureau d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

anmeldung Nr. 85 201 908.2 erteilt, die als Teilanmeldung der europäischen Patentanmeldung Nr. 79 303 017.2 vom 21. Dezember 1979 eingereicht worden war. Dabei wurde die Priorität von drei früheren GB-Anmeldungen vom 22. Dezember 1978, 27. Dezember 1978 und 1. November 1979 beansprucht (nachstehend als BI, BII und BIII bezeichnet).

II. Gegen das europäische Patent wurde von vier Parteien Einspruch eingelegt (nachstehend als Einsprechende I bis IV bezeichnet).

...

III. Am Ende der mündlichen Verhandlung vom 28. Oktober 1992 verkündete die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung, das europäische Patent gemäß Artikel 102 (1) EPÜ wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Einreichung von BI sowie wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Einreichung von BIII zu widerrufen. Die mit Gründen versehene Entscheidung wurde am 21. Januar 1993 versandt.

...

V. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein und reichte seine Beschwerdebegründung zusammen mit den Anlagen 1 bis 9 ein, unter denen sich drei Hilfsanträge (Anlagen 1 bis 3) befanden.

VI. Die Beschwerdegegner (die nachstehend als Beschwerdegegner I bis IV bezeichneten Einsprechenden I bis IV) reichten eine Beschwerdeerwidmung ein. Der Beschwerdegegner IV legte die Anlagen 1 bis 8 bei.

VII. Beitritt von Medeva PLC:

a) Medeva PLC (nachstehend als Beitretender bezeichnet) erhielt am 1. Juli 1992 eine mit einer Klageschrift verbundene Ladung vor ein nationales Gericht des Vereinigten Königreichs, worin der Beschwerdeführer den Beitretenden aufforderte, die angebliche Verletzung des streitigen europäischen Patents zu unterlassen.

b) Am 30. September 1992 erhob der Beitretende eine Widerklage gegen den Beschwerdeführer und ersuchte das Gericht um eine Feststellung, daß er das betreffende Patent nicht verletze.

was a divisional application of European patent application No. 79 303 017.2 filed on 21 December 1979. The priority of three earlier GB applications was claimed, namely of 22 December 1978, 27 December 1978 and 1 November 1979 (hereinafter referred to as BI, BII and BIII respectively).

II. Notices of opposition were filed against the European patent by four parties (hereinafter referred to as opponents 1 to 4).

...

III. At the end of oral proceedings held on 28 October 1992 the opposition division announced its decision to revoke the European patent pursuant to Article 102(1) EPC, on the grounds of lack of inventive step over the prior art as of the date of filing of BI and lack of novelty and inventive step over the prior art as of the date of filing of BIII. The reasoned decision was despatched on 21 January 1993.

...

V. The appellant (patentee) lodged an appeal against the decision of the opposition division, and submitted its statement of grounds together with exhibits 1 to 9, including three auxiliary requests (exhibits 1 to 3).

VI. The respondents (opponents 1 to 4 referred to hereinafter as respondents I to IV respectively) submitted a response to the appeal. Respondent IV submitted therewith attachments 1 to 8.

VII. The intervention by Medeva PLC:

(a) Medeva PLC (hereinafter: intervener) was served with a writ of summons on 1 July 1992 before a national court in the United Kingdom by which the appellant requested the intervener to cease alleged infringement of the European patent in suit.

(b) On 30 September 1992, the intervener filed a counterclaim against the appellant, requesting from the court a declaration of non-infringement of said patent.

demande de brevet européen n° 85 201 908.2 qui constituait une demande divisionnaire de la demande de brevet européen n° 79 303 017.2 déposée le 21 décembre 1979. Il avait été revendiqué dans ce brevet la priorité de trois demandes britanniques antérieures, ci-après dénommées BI, BII et BIII, déposées respectivement le 22 décembre 1978, le 27 décembre 1978 et le 1^{er} novembre 1979.

II. Des oppositions ont été formées à l'encontre du brevet européen par quatre opposants (ci-après dénommés opposants 1 à 4).

...

III. A l'issue de la procédure orale du 28 octobre 1992, la division d'opposition a annoncé sa décision de révoquer le brevet européen en vertu de l'article 102(1) CBE, au motif que l'objet du brevet n'impliquait pas d'activité inventive par rapport à l'état de la technique à la date de dépôt de BI, et qu'il était dépourvu de nouveauté et n'impliquait pas d'activité inventive par rapport à l'état de la technique à la date de dépôt de BIII. La décision, accompagnée d'un exposé des motifs, a été envoyée aux parties le 21 janvier 1993.

...

V. Le requérant (titulaire du brevet) a introduit un recours contre la décision de la division d'opposition et a produit un mémoire exposant les motifs du recours, accompagné des pièces 1 à 9, les pièces 1 à 3 correspondant à trois requêtes subsidiaires.

VI. Les intimés (opposants 1 à 4, dénommés respectivement ci-après intimés I à IV) ont répondu au requérant. L'intimé IV a joint à sa réponse les annexes 1 à 8.

VII. Intervention de Medeva PLC :

a) Le 1^{er} juillet 1992, la société Medeva PLC (ci-après dénommée l'intervenant) a été citée à comparaître devant une juridiction nationale du Royaume-Uni, le requérant demandant à l'intervenant de mettre fin à la contrefaçon présumée du brevet européen en cause.

b) Le 30 septembre 1992, l'intervenant a introduit une demande reconventionnelle contre le requérant, visant à faire constater judiciairement qu'il n'était pas contrefacteur de ce brevet.

c) Am 29. Dezember 1992, d. h. nach Verkündung der Entscheidung der Einspruchsabteilung, das in Frage stehende europäische Patent zu widerrufen (siehe Nummer III, erster Absatz), reichte der Beitretende beim EPA eine Beitrittserklärung ein.

d) Am 10. März 1993 erließ der Formalprüfer der Einspruchsabteilung einen Bescheid des Inhalts, daß die Beitrittserklärung zulässig sei.

e) In seinem Schreiben vom 7. Mai 1993 bezeichnete der Beschwerdeführer den Beitritt als unzulässig, da er mehr als drei Monate nach Einleitung des Verletzungsverfahrens erklärt worden sei, das der Beschwerdeführer bezüglich desselben Patents vor einem Gericht im Vereinigten Königreich gegen den Beitretenden angestrengt habe.

f) Am 17. August 1993 gab die Beschwerdekammer ihre vorläufige Auffassung bekannt, wonach der Beitritt unzulässig sei, da er aufgrund der Tatsache, daß für den Beitretenden die erste der beiden Kategorien von Fristen nach Artikel 105 EPÜ maßgeblich sei ("innerhalb von drei Monaten nach dem Tag ..., an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist"), in bezug auf die Ladung vom 1. Juli 1992 verspätet erklärt worden sei. Die Beitrittsfrist sei somit am 1. Oktober 1992 abgelaufen.

g) Im anschließenden Verfahren brachte der Beitretende im wesentlichen vor, daß er mit seiner Widerklage ein getrenntes Verfahren eingeleitet habe. So sehe Artikel 105 EPU vor, daß jeder Dritte beitreten könne, der nachweise, daß er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben habe, daß er das Patent nicht verletze; die beiden alternativen Beitrittsmöglichkeiten schlossen sich nicht gegenseitig aus. Da er die Voraussetzungen für die zweite Alternative erfüllt habe, sei sein Beitritt zulässig.

Daraufhin erwiderte der Beschwerdeführer, dieses Argument des Beitretenden würde ja bedeuten, daß die Bestimmung der Frist stets dem Beitretenden überlassen bliebe, was in verfahrensrechtlicher Hinsicht nicht hingenommen werden könne.

VIII. ...

XII. Der Beschwerdeführer beantragt

(c) On 29 December 1992, ie after announcement of the opposition division's decision to revoke the present European patent (see section III, first paragraph, above), the intervenor filed a notice of intervention with the EPO.

(d) The formalities officer of the opposition division issued a communication on 10 March 1993, indicating that the notice of intervention was admissible.

(e) In a submission filed on 7 May 1993, the appellant objected to the intervention, claiming that it was inadmissible because it had been filed more than three months after the appellant had instituted United Kingdom infringement proceedings against the intervenor with regard to the same patent.

(f) The board of appeal on 17 August 1993 issued its provisional opinion that the notice of intervention was inadmissible, having been filed out of time compared with the 1 July 1992 summons, given that the intervenor fell under the first of the two categories of time limits available under Article 105 EPC ("within three months of the date on which the infringement proceedings were instituted"). The time period for intervention, therefore, had expired on 1 October 1992.

(g) In the ensuing proceedings, the intervenor argued essentially that it had instituted separate proceedings through their counterclaim. In its submissions, Article 105 EPC allowed for any third party to intervene who proves both that the patent proprietor has requested he cease the alleged infringement and that he has instituted proceedings for a court ruling that he is not infringing, two alternative means of intervention which were not mutually exclusive. As they had met the conditions of the second alternative, their intervention was admissible.

The appellant responded that the argument by the intervenor would mean that the time limit would always be in the hands of the intervenor which would not be acceptable in procedural law.

VIII. ...

XII. The appellant requests that the

c) Le 29 décembre 1992, c'est-à-dire après l'annonce par la division d'opposition de sa décision de révoquer le brevet européen en cause (voir supra, point III, premier alinéa), l'intervenant a produit une déclaration d'intervention auprès de l'OEB.

d) Le 10 mars 1993, l'agent des formalités de la division d'opposition a établi une notification indiquant que la déclaration d'intervention était recevable.

e) Dans un mémoire déposé le 7 mai 1993, le requérant s'est opposé à l'intervention en faisant valoir qu'elle était irrecevable, car la déclaration d'intervention avait été produite plus de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant avait intenté au Royaume-Uni à l'encontre de l'intervenant une action en contrefaçon concernant ce même brevet.

f) Dans un avis provisoire rendu le 17 août 1993, la Chambre signalait que la déclaration d'intervention était irrecevable faute d'avoir été déposée dans les délais, l'action en contrefaçon ayant été introduite le 1er juillet 1992; la Chambre considérerait ce faisant que l'intervenant se trouvait dans le premier des deux cas prévus à l'article 105 CBE pour le calcul des délais ("dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite"). Le délai d'intervention avait donc expiré le 1er octobre 1992.

g) L'intervenant a répondu alors en faisant valoir essentiellement que par sa demande reconventionnelle, il avait engagé une procédure distincte. Selon lui, l'article 105 CBE permet à tout tiers d'intervenir, si ce tiers apporte la preuve qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur, les deux cas possibles d'intervention ne s'excluant pas mutuellement. Le tiers se trouvant dans le second cas, son intervention était recevable.

Le requérant a répliqué que si l'on retenait l'argument invoqué par l'intervenant, cela signifierait que la fixation du délai dépendrait entièrement de l'intervenant, ce qui serait inacceptable du point de vue des règles de procédure.

VIII. ...

XII. Le requérant a demandé l'annu-

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des europäischen Patents auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hauptantrags.

Die Beschwerdegegner beantragen die Zurückweisung der Beschwerde.

XIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung vom 28. Juli 1994 verkündete die Beschwerdekammer ihre in der Entscheidungsformel wiedergegebene Entscheidung.

XIV. Am 10. August 1994 erhielt die Kammer ein Schreiben des Beschwerdegegners II mit weiteren Anmerkungen und einem Antrag auf erneute Prüfung der Sache; am 17. August 1994 gingen diesbezügliche Bemerkungen des Beschwerdeführers ein.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit und sonstige Verfahrensfragen

Die Beschwerde ist zulässig.

Das Vorbringen des Beschwerdegegners II und des Beschwerdeführers vom 10. August 1994 bzw. vom 16. August 1994 bleiben unberücksichtigt, weil sie nach Beendigung der sachlichen Debatte (siehe diesbezüglich auch die Entscheidung T 595/90, ABI. EPA 1994, 695, insbesondere Nummer 1 der Entscheidungsgründe) und - mehr noch - nach Verkündung der Entscheidung (siehe G 12/91, ABI. EPA 1994, 285, Nummern 2 und 3) eingereicht worden sind.

2. Zulässigkeit des Beitritts (Artikel 105 EPU)

2.1 Zunächst bemerkt die Kammer, daß die Einspruchsabteilung mit der Verkündung ihrer Entscheidung vom 28. Oktober 1992, das Patent zu widerrufen, die Sache für ihren Teil abgeschlossen hatte und daher nicht mehr über den Beitritt entscheiden konnte. Wäre gegen die Entscheidung auf Widerruf des Patents keine Beschwerde eingelegt worden, so bestünde keinerlei Grundlage für einen Beitritt (siehe G 4/91, ABI. EPA 1993, 707). Damit wurde diese Angelegenheit Sache der Kammer. Darüber hinaus ist in G 1/94 (ABI. EPA 1994, 787) von der Großen Beschwerdekammer festgestellt worden, daß ein Beitritt in der Beschwerdephase zulässig ist.

decision under appeal be set aside and the European patent be maintained on the basis of the main request as filed at oral proceedings.

The respondents request that the appeal be dismissed.

XIII. At the end of oral proceedings on 28 July 1994 the board announced the decision reported in the order.

XIV. The board received on 10 August 1994 a letter from respondent II with further observations and a request for reconsideration of the case and on 17 August 1994 comments thereto from the appellant.

Reasons for the decision

1. Admissibility and other procedural questions

The appeal is admissible.

The submissions by respondent II and by the appellant on 10 August 1994 and 16 August 1994 respectively, are disregarded because they were filed after closing of the debate (in this respect see decision T 595/90, OJ EPO 1994, 695, in particular point 1 of the reasons) and, what is more, after the announcement of the decision (see G 12/91, OJ EPO 1994, 285, points 2 and 3).

2. Admissibility of intervention (Article 105 EPC)

2.1 The board firstly observes that the opposition division, through its announcement of the decision on 28 October 1992 to revoke the patent, had effectively severed itself from the case, and therefore could not take any decision on the intervention matter. Had no appeal been lodged against the decision to revoke, the intervention would have had no standing at all (see G 4/91, OJ EPO 1993, 707). This matter therefore must be dealt with by the board. In G 1/94 (OJ EPO 1994, 787), the Enlarged Board of Appeal further established that an intervention at the appeal stage is admissible.

lation de la décision attaquée et le maintien du brevet européen sur la base de la requête principale présentée lors de la procédure orale.

Les intimés ont demandé le rejet du recours.

XIII. A l'issue de la procédure orale du 28 juillet 1994, la Chambre a fait connaître sa décision (cf. dispositif ci-après).

XIV. Le 10 août 1994, la Chambre a reçu une lettre dans laquelle l'intimé II formulait de nouvelles observations et demandait le réexamen de l'affaire. Le 17 août 1994, elle a reçu des commentaires du requérant au sujet de cette lettre.

Motifs de la décision

1. Recevabilité et autres questions de procédure

Le recours est recevable.

Il ne peut être tenu compte des conclusions soumises par l'intimé II le 10 août 1994 et par le requérant le 16 août 1994, car elles ont été présentées après la clôture des débats (cf. à ce propos la décision T 595/90, JO OEB, 1994, 695, notamment le point 1 des motifs) et qui plus est, après le prononcé de la décision (cf. décision G 12/91, JO OEB 1994, 285, points 2 et 3 des motifs).

2. Recevabilité de l'intervention (article 105 CBE)

2.1 La Chambre observe tout d'abord qu'en annonçant le 28 octobre 1992 qu'elle avait décidé de révoquer le brevet, la division d'opposition s'était en pratique retirée de l'affaire, si bien qu'elle ne pouvait plus trancher la question de l'intervention. S'il n'avait pas été introduit de recours contre la décision de révocation, l'intervention aurait été parfaitement impossible (cf. décision G 4/91, JO OEB 1993, 707). C'est donc la Chambre qui doit examiner la question. Dans la décision G 1/94 (JO OEB 1994, 787), la Grande Chambre de recours a jugé recevable une intervention présentée au stade du recours.

2.2 Artikel 105 (1) EPÜ lautet wie folgt:

"Ist gegen ein europäisches Patent Einspruch eingelegt worden, so kann jeder Dritte, der nachweist, daß gegen ihn Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist, nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren beitreten, wenn er den Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklärt, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist. Das gleiche gilt für jeden Dritten, der nachweist, daß er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze."

2.3 Bei den Vorarbeiten zum EPÜ wurde die Frage des Beitritts im Jahr 1971 in der Arbeitsgruppe I aufgeworfen; diese beschloß, die Einführung einer Beitrittsmöglichkeit zu einem Einspruchsverfahren für Dritte vorzuschlagen, damit sich ein vermeintlicher Patentverletzer nicht vor einem nationalen Gericht verteidigen muß, obwohl das zentrale Einspruchsverfahren vor dem EPA noch anhängig ist (BR/144/71, Nummern 75 bis 77).

In späteren Sitzungen wurden im Rahmen der Erörterung näherer Einzelheiten Vorschläge vorgelegt, um zu gewährleisten, daß etwaige Beitritte nicht zu Verzögerungen der Einspruchsverfahren führten (BR/168/72, BR/169/72 und BR/177/72). Aufgrund dieser den Zeitfaktor betreffenden Erwägungen wurde schließlich eine feste Frist von drei Monaten nach der Erhebung der entsprechenden Verletzungsklage vor einem nationalen Gericht festgelegt.

Im Rahmen der Vorarbeiten zur Münchner Diplomatischen Konferenz im Jahr 1973 schlug die schweizerische Delegation eine separate Beitrittsmöglichkeit für Fälle vor, wo der Patentinhaber keine Verletzungsklage erhoben, aber einen Dritten - beispielsweise mit einem formlosen Schreiben - aufgefordert hat, die Patentverletzung zu unterlassen, und der Dritte eine Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze (M/31, 28. Mai 1973). Dieser Vorschlag wurde von der Konferenz angenommen (M/PR/I, Seite 51), wobei eine Delegation nicht ausschließen wollte, daß diese

2.2 Article 105(1) EPC reads as follows:

"In the event of an opposition to a European patent being filed, any third party who proves that proceedings for infringement of the same patent have been instituted against him may, after the opposition period has expired, intervene in the opposition proceedings if he gives notice of intervention within three months of the date on which the infringement proceedings were instituted. The same shall apply in respect of any third party who proves both that the proprietor of the patent has requested he cease alleged infringement of the patent and that he has instituted proceedings for a court ruling that he is not infringing the patent."

2.3 In the negotiations leading up to the adoption of the EPC, the question of intervention was raised in 1971 in Working Group I, which decided to propose the introduction of such an opportunity for third persons to enter into opposition proceedings, the object being to make it possible for an alleged infringer to avoid having to defend himself before a national court although central opposition proceedings were still pending before the EPO (BR/144/71, points 75 to 77).

In subsequent meetings to discuss further details, proposals were made to ensure that interventions would not lead to delays of the opposition proceedings (BR 168/72, BR 169/72, and BR 177/72). These time considerations led to a fixed period of three months after the institution of infringement proceedings before a national court.

In preparation for the Munich Diplomatic Conference in 1973, the Swiss delegation proposed a separate possibility to intervene in a situation where no infringement action had been instituted by the patentee but he had requested - for example in an ordinary letter - a third party to stop infringing the patent and the third party had initiated proceedings for a court ruling that he was not infringing the patent (M/31, 28 May 1973). This proposal was adopted by the Conference (M/PR/I, page 51), although one delegation questioned whether this further opportunity would not indeed cause delays in the

2.2 Aux termes de l'article 105(1) CBE :

"Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise une déclaration d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite. Cette disposition s'applique à tout tiers qui apporte la preuve qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur."

2.3 En 1971, au cours des négociations qui ont précédé l'adoption de la CBE, la question de l'intervention a été soulevée au sein du groupe de travail I, qui a décidé de soumettre une proposition tendant à donner aux tiers la possibilité d'intervenir dans une procédure d'opposition, ceci afin d'éviter au contrefacteur présumé d'avoir à introduire une action en nullité devant un tribunal national alors qu'une procédure centralisée d'opposition est encore en instance devant l'OEB (BR/144/71, points 75 à 77).

Lors des réunions suivantes consacrées à l'examen plus détaillé de la question, il a été soumis des propositions visant à éviter que les interventions n'entraînent des retards au cours de la procédure d'opposition (BR 168/72, BR 169/72 et BR 177/72). C'est pour éviter de tels retards qu'il a été institué un délai fixe de trois mois commençant à courir à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite devant une juridiction nationale.

En 1973, dans le cadre des travaux préparatoires de la Conférence diplomatique de Munich, la délégation suisse a proposé une autre possibilité d'intervention, dans le cas où le titulaire du brevet n'apas introduit d'action en contrefaçon, mais a demandé à un tiers - par exemple dans une lettre ordinaire - de cesser ses actes de contrefaçon et où le tiers a introduit une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur (M/31, 28 mai 1973). Cette proposition a été adoptée par la Conférence (M/PR/I, page 54), bien qu'une délégation ait posé la question de savoir si dans la prati-

weitere Möglichkeit vielleicht doch zu Verzögerungen der Einspruchsverfahren führen könnte.

2.4 Die Kammer ist sich mit dem Beitretenden nicht darin einig, daß sich aus den oben angeführten **Vorarbeiten** ein Recht ableiten läßt, den Ausgangspunkt für die Berechnung der Beirittsfrist nach freiem Ermessen zu wählen.

Die zweite Beirittsmöglichkeit wurde nur deshalb eingeführt, um einem Dritten den Beiritt zum zentralen Verfahren vor dem EPA grundsätzlich zu ermöglichen, auch wenn keine formale Verletzungsklage erhoben wurde. Die Sachlage selbst ist für den Beitretenden bei der zweiten Kategorie ja gleich wie bei der ersten, mit dem - allerdings entscheidenden - Unterschied, daß er andernfalls keinen Anspruch auf das zentrale Verfahren vor dem EPA geltend machen könnte. Dies wurde als ungerecht in solchen Fällen erachtet, wo sich der Patentinhaber gegen die Erhebung einer Klage entscheidet und damit den Beitretenden ausschließt. Dieser müßte dann selbst ein Verfahren vor einem nationalen Gericht einleiten, das sich im nachhinein als unnötig erweisen könnte, wenn das Patent beispielsweise später vom EPA widerrufen würde.

2.5 Durch die Bestimmung, wonach der Zeitpunkt der Klageerhebung als Ausgangsdatum für die Berechnung der Beirittsfrist zu gelten hat, ist ein unanfechtbares offizielles Datum festgelegt. Wie der Beschwerdeführer zu Recht angeführt hat, ist es in verfahrensrechtlicher Hinsicht nicht üblich, daß es einem Beteiligten, der selbst von einer Frist Gebrauch machen möchte, auch freisteht, den Ausgangspunkt für die Berechnung dieser Frist zu bestimmen.

Dem Artikel 105EPÜ liegt das Prinzip zugrunde, daß mit der Erhebung einer Klage die einzig in Frage kommende Beirittsfrist in Lauf gesetzt wird. Jede andere Auslegung würde die Möglichkeit eröffnen, die bestehende Beirittsmöglichkeit dadurch zu mißbrauchen, daß nationale Nichtigkeitsklagen ungeachtet der Sachlage nur erhoben würden, damit eine neue Frist nach Artikel 105EPÜ in Lauf gesetzt wird.

2.6 Daher befindet die Kammer, daß sich die beiden Alternativen unter Artikel 105 (1) erster bzw. zweiter

opposition proceedings.

2.4 The board cannot agree with the intervener that the above-cited **travaux préparatoires** indicate a right to choose at will which starting point for calculating the time period for intervention to invoke.

The second possibility of intervention was only introduced to make it possible at all for a third party to enter the centralised proceedings before the EPO, although no formal infringement action had been raised. The situation for this second category of interveners is in fact identical to the first, with the very important difference that he otherwise could not avail himself of the centralised EPO proceedings. This was not considered justified in the case where a patentee chooses not to start a court action, thereby preempting the intervener. The latter would then have to institute national proceedings himself, proceedings which could prove to be needless, ie if the patent were later to be revoked by the EPO.

2.5 The provision of the institution of court actions as starting dates for the calculation of the time periods for intervention guarantees an indisputable official date. As the appellant rightly pointed out, it is not customary in procedural law that a party which wants to avail itself of a time limit also holds the means by which the starting point for its calculation can be controlled.

The principle behind Article 105EPC is that, as soon as any court action has been brought, the sole available period for intervention starts running. Any other interpretation would open the possibility of abuse of the intervention opportunity by the filing of national invalidity actions in order simply to trigger a new time limit under Article 105EPC, regardless of earlier circumstances.

2.6 Consequently, the board finds that the two alternatives offered under Article 105(1), first and second

que cette autre possibilité ne risquait pas de prolonger la procédure d'opposition.

2.4 Contrairement à l'intervenant, la Chambre ne saurait considérer que les **travaux préparatoires** cités supra prévoient la possibilité de choisir librement le point de départ du délai d'intervention.

Le second cas dans lequel l'intervention est possible n'a été prévu que pour permettre à un tiers d'être partie à la procédure centralisée devant l'OEB, même lorsqu'il n'a pas été introduit en bonne et due forme d'action en contrefaçon. La situation des intervenants se trouvant dans ce second cas est en fait identique à celle des intervenants relevant du premier cas, à cette différence très importante près que si ce second cas n'avait pas été prévu, le tiers ne pourrait être partie à la procédure centralisée devant l'OEB. Il n'a pas été considéré que cette possibilité se justifiait dans le cas où le titulaire du brevet choisit de ne pas introduire d'action en justice, empêchant ainsi toute intervention de la part de ce tiers. Ce dernier devrait alors introduire lui-même une action nationale, laquelle pourrait s'avérer superflue, dans le cas par exemple où le brevet viendrait par la suite à être révoqué par l'OEB.

2.5 S'il a été prévu que le délai d'intervention commencerait à courir à compter de la date de l'introduction d'une action en justice, c'est pour que le point de départ de ce délai puisse être fixé officiellement de manière incontestable. Comme le requérant l'a fait observer à juste titre, il n'est pas normal du point de vue du droit procédural qu'une partie qui souhaite se prévaloir d'un délai puisse avoir les moyens de choisir elle-même quel en sera le point de départ.

L'article 105CBE part du principe que dès qu'une action en justice est introduite, le seul délai d'intervention dont on puisse se prévaloir commence à courir. Toute autre interprétation risquerait de permettre à un tiers de recourir abusivement à l'intervention : il lui suffirait pour ce faire d'introduire des actions nationales en annulation dans le seul but de faire courir un nouveau délai au titre de l'article 105CBE, quels que soient les faits qui se sont produits auparavant.

2.6 Par conséquent, la Chambre estime que les deux cas prévus, l'un à la première et l'autre à la seconde

Satz EPÜ im Falle ein und derselben Patentverletzung gegenseitig ausschließen. Bezüglich ein und desselben Patents kann ein vermeintlicher Patentverletzer nur einer der beiden Kategorien angehören; welcher er angehört, hängt entscheidend davon ab, welche Klage zuerst erhoben wurde.

2.7 Demzufolge wurde die Beirittsfrist im vorliegenden Fall mit der Ladung vom 1. Juli 1992 in Lauf gesetzt. Da die Beirittserklärung nicht innerhalb von drei Monaten ab diesem Zeitpunkt eingereicht wurde, erfüllt der Beiritt nicht die Erfordernisse von Artikel 105 (1) erster Satz EPÜ und ist daher als unzulässig zurückzuweisen.

3. *Formale Zulässigkeit der geänderten Patentansprüche (Artikel 123 (2) und (3) EPÜ)*

...

4. *Anspruch auf den Prioritätstag (Artikel 87 EPÜ)*

...

5. *Anführbarkeit der Vorveröffentlichung (3)*

...

6. *Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

...

7. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Beiritt wird als unzulässig zurückgewiesen.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 23 (benannte Staaten außer AT) bzw. der Ansprüche 1 bis 11 (AT) entsprechend der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Fassung aufrechtzuerhalten.
4. Der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird abgelehnt.

sentences, EPC respectively, are mutually exclusive for the same case of infringement. With regard to the same patent, an alleged infringer can only belong to one category, the decisive factor being which court action was the first to be instituted.

2.7 In the present case, therefore, the time period for intervention was triggered by the writ of summons of 1 July 1992. Not having been filed within three months of that date, the notice of intervention does not meet the requirements of Article 105(1), first sentence, EPC, and must therefore be rejected as inadmissible.

3. *Formal allowability of the amended claims (Article 123(2) and (3) EPC)*

...

4. *Entitlement to priority (Article 87 EPC)*

...

5. *The citability of document (3)*

...

6. *Novelty (Article 54 EPC)*

...

7. *Inventive step (Article 56 EPC)*

...

Order

For these reasons it is decided that:

1. The intervention is rejected as inadmissible.
2. The decision under appeal is set aside.
3. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent on the basis of claims 1 to 23 (states other than AT) and claims 1 to 11 (AT) as filed in the oral proceedings.
4. The request for referral of a question to the Enlarged Board of Appeal is refused.

phrase de l'article 105(1) CBE, s'excluent mutuellement dans une même affaire de contrefaçon. Pour le même brevet, il ne peut exister qu'un seul cas d'intervention du contrefacteur présumé, et ce qui compte pour pouvoir décider de quel cas il s'agit, c'est de savoir quelle est l'action qui a été introduite en premier.

2.7 Par conséquent, dans la présente espèce, le délai d'intervention a commencé à courir à compter de la citation à comparaître du 1er juillet 1992. N'ayant pas été produite dans un délai de trois mois à compter de cette date, la déclaration d'intervention ne remplit pas les conditions requises à l'article 105(1), première phrase, CBE, et doit donc être rejetée comme irrecevable.

3. *Recevabilité des revendications modifiées (article 123(2) et (3) CBE)*

...

4. *Possibilité de bénéficier du droit de priorité (article 87 CBE)*

...

5. *Opposabilité du document (3)*

...

6. *Nouveauté (article 54 CBE)*

...

7. *Activité inventive (article 56 CBE)*

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. L'intervention est rejetée pour cause d'irrecevabilité.
2. La décision attaquée est annulée.
3. L'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet sur la base d'une part des revendications 1 à 23 (pays autres que AT) et d'autre part des revendications 1 à 11 (AT), telles que déposées lors de la procédure orale.
4. La demande de saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.