

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
28. Februar 1997**
J 3/95 - 3.1.1
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: G. Davies
B. J. Schachenmann

Anmelder: ETA SA Fabriques
d'Ebauches

Stichwort: ETA

Artikel: 15 e), 20 (1), 21 (1), 106 (1),
110, 111, 112 (1) a), 113, 116, 127 EPÜ
Regel: 89, 92 EPÜ

Schlagwort: "Rechtsstellung der
Beschwerdekammern - res judicata -
Ausschöpfung der Rechtsmittel -
verwaltungsmäßige oder gerichtliche
Behandlung von Anträgen, in
denen nach Erlaß einer rechtskräftigen
Entscheidung einer Beschwerdekammer
eine Verletzung eines wesentlichen
Verfahrensgrundsatzes geltend gemacht
wird - Befassung der Großen Beschwerdekammer"

Leitsatz

*Der Großen Beschwerdekammer
werden folgende Fragen zu einer
Rechtsfrage von grundsätzlicher
Bedeutung vorgelegt:*

*I. Welche verwaltungsmäßige oder
gerichtliche Behandlung sollen im
Rahmen des Europäischen Patent-
übereinkommens Anträge erfahren,
die sich auf die angebliche Verletzung
eines wesentlichen Verfahrens-
grundsatzes stützen und auf die
Überprüfung einer rechtskräftigen
Entscheidung einer Beschwerdekammer
abzielen?*

*II. Ist gegebenenfalls deren Eintragung
in das europäische Patentregister
anzuordnen?*

Sachverhalt und Anträge

I. Am 7. Oktober 1994 legte die Firma
ETA SA Fabriques d'Ebauches
Beschwerde gegen eine Entscheidung
der Rechtsabteilung des Europäischen
Patentamts vom
5. August 1994 ein und entrichtete
die Beschwerdegebühr. Die

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated
28 February 1997**
J 3/95 - 3.1.1
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: G. Davies
B. J. Schachenmann

Applicant: ETA S.A. Fabriques
d'Ebauches

Headword: ETA

Article: 15(e), 20(1), 21(1), 106(1),
110, 111, 112(1)(a), 113, 116, 127 EPC
Rule: 89, 92 EPC

Keyword: "Legal status of the
boards of appeal - Res judicata -
Exhaustion of the available remedies
- Administrative or jurisdictional procedure
to be adopted in response to
requests submitted after a final
board of appeal decision and alleging
a violation of a fundamental procedural
principle - Referral to the
Enlarged Board of Appeal"

Headnote

*The following questions concerning
an important point of law are
referred to the Enlarged Board of
Appeal:*

*i. In the context of the European
Patent Convention, what administrative
or jurisdictional measures
should be taken in response to
requests based on the alleged violation
of a fundamental procedural
principle and aimed at the revision of
a decision taken by a board of appeal
with the force of res judicata?*

*II. If necessary, should it be required
that these be entered in the Register
of European Patents?*

Summary of facts and submissions

I. On 7 October 1994, ETA SA Fabriques
d'Ebauches filed a notice of
appeal against the decision of the
Legal Division of the European
Patent Office dated 5 August 1994, at
the same time paying the appeal fee.
The statement of grounds for appeal,

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
28 février 1997**
J 3/95 - 3.1.1
(Langue de la procédure)

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : G. Davies
B. J. Schachenmann

Demandeur : ETA S.A. Fabriques
d'Ebauches

Référence : ETA

Article : 15e), 20(1), 21(1), 106(1),
110, 111, 112(1)a), 113, 116, 127 CBE
Règle : 89, 92 CBE

Mot-clé : "Statut juridique des
chambres de recours - Res judicata -
Epuisement des voies de recours -
Moyen administratif ou juridictionnel
à utiliser pour répondre aux
requêtes alléguant, postérieurement
à une décision définitive d'une
Chambre de recours, la violation
d'un principe fondamental de procédure
- Saisine de la Grande Chambre
de recours"

Sommaire

*Les questions suivantes concernant
un point de droit fondamental sont
soumises à la Grande Chambre de
recours :*

*I. Dans le cadre de la Convention sur
le brevet européen, quelles suites
administratives ou juridictionnelles
convient-il de réserver aux requêtes
fondées sur la violation alléguée
d'un principe fondamental de procédure
et qui tendent à la révision
d'une décision passée en force de
chose jugée prise par une Chambre
de recours ?*

*II. Convient-il, le cas échéant, d'en
prescrire l'inscription sur le Registre
européen des brevets ?*

Exposé des faits et conclusions

I. Le 7 octobre 1994, la Société ETA
SA Fabrique d'Ebauches a déposé
une notice de recours contre la décision
de la Division juridique de l'Office
européen des brevets datée du 5
août 1994 et acquitté la taxe de
recours. Le mémoire de recours a été

Beschwerdebegründung ging am 7. Dezember 1994 ein. In ihr wurde beantragt,

- die Entscheidung der Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts vom 5. August 1994 aufzuheben,
- die Eintragung des Eingangstags des von der Beschwerdeführerin am 16. Januar 1992 gestellten Wiedereinsetzungsantrags im europäischen Patentregister zu veranlassen,
- die Löschung des Hinweises, daß das europäische Patent Nr. 0 098 239 am 25. November 1991 durch Entscheidung der Beschwerdekammer widerrufen wurde, mit Wirkung vom 25. November 1991 im europäischen Patentregister zu veranlassen,
- die Rückzahlung der bei Einreichung der vorliegenden Beschwerde entrichteten Gebühr anzuordnen,
- eine mündliche Verhandlung gemäß Artikel 116 EPÜ anzuberaumen.

II. In der angefochtenen Entscheidung hatte die Rechtsabteilung festgestellt, daß sie nicht dafür zuständig sei, über die beiden das europäische Patentregister betreffenden Anträge der Firma ETA SA vom 11. November 1992 zu entscheiden, die folgendes zum Ziel hatten:

- Eintragung des Eingangstags eines Wiedereinsetzungsantrags, den die Beschwerdeführerin am 16. Januar 1992 zusammen mit anderen Anträgen bei der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 gestellt hatte, um ihre Wiedereinsetzung in das Recht auf Fortsetzung des Verfahrens in der Sache T 456/90 auf der Grundlage geänderter Ansprüche zu erreichen;
- Löschung des Hinweises, daß das europäische Patent Nr. 0 098 239 von der besagten Kammer mit der Entscheidung T 456/90 vom 25. November 1991 widerrufen wurde.

III. Die Firma ETA SA hatte geltend gemacht, daß die beiden Anträge aufgrund der Entscheidung vom 25. November 1991 gestellt worden seien, mit der die Technische Beschwerdekammer 3.5.2 das Patent Nr. 0 098 239 widerrufen habe, ohne zu berücksichtigen, daß die Patentinhaberin angeboten habe, etwaige Einwände der Beschwerdeinstanz durch eine Änderung der Ansprüche auszuräumen.

received on 7 December 1994, contained the following requests:

- that the decision of the Legal Division of the European Patent Office dated 5 August 1994 be set aside;
- that the date of filing of the appellant's application for re-establishment of rights of 16 January 1992 be ordered to be entered in the Register of European Patents;
- that the entry recording the revocation of European patent No. 0 098 239 by decision of the board of appeal on 25 November 1991 be ordered to be deleted from the Register of European Patents with effect from 25 November 1991;
- that a refund of the fee paid on filing the present appeal be ordered;
- that a date be set for oral proceedings in accordance with Article 116 EPC.

II. In the decision under appeal, the Legal Division stated that it had no powers to decide on the two requests submitted on 11 November 1992 by ETA SA in which it asked that the following actions be taken with respect to the Register of European Patents:

- that the filing date of an application for re-establishment of rights, filed among others by the appellant on 16 January 1992 before Technical Board of Appeal 3.5.2, be entered, in order to have its right restored to further prosecution in case T 456/90 on the basis of amended claims;
- that the entry recording the revocation of European patent No. 0 098 239 by decision T 456/90 taken on 25 November 1991 by the above board be deleted with effect from 25 November 1991.

III. ETA SA stated that these two requests were a response to the above decision dated 25 November 1991 in which Technical Board of Appeal 3.5.2 revoked patent No. 0 098 239 without taking account of the patent proprietor's proposal to amend its claims in the light of possible objections by the board of appeal.

reçu le 7 décembre 1994. Elle y présentait les requêtes suivantes :

- annuler la décision de la Division juridique de l'Office européen des brevets du 5 août 1994 ;
- ordonner qu'il soit procédé à l'inscription au Registre européen des brevets de la date de dépôt de la requête en restitutio in integrum formée par la requérante le 16 janvier 1992 ;
- ordonner qu'il soit procédé à la radiation du Registre européen des brevets, avec effet au 25 novembre 1991, de la mention selon laquelle le brevet européen n° 0 098 239 a été révoqué par la décision de la chambre de recours le 25 novembre 1991 ;
- ordonner le remboursement de la taxe payée lors du dépôt du présent recours ;
- ordonner une procédure orale selon l'article 116 CBE.

II. Dans la décision frappée de recours, la Division juridique s'est déclarée incompétente pour statuer sur les deux requêtes présentées le 11 novembre 1992 par la société ETA SA afin qu'il soit procédé, dans le Registre européen des brevets :

- à l'inscription de la date de dépôt d'une requête en restitutio in integrum déposée parmi d'autres par la requérante le 16 janvier 1992 devant la chambre de recours technique 3.5.2 afin d'être restaurée dans son droit de poursuivre la procédure dans le cas T 456/90, sur la base de revendications modifiées ;
- à la radiation, avec effet au 25 novembre 1991, de la mention selon laquelle le brevet européen n° 0 098 239 a été révoqué par la décision T 456/90 prise le 25 novembre 1991 par ladite chambre.

III. Concernant ces deux requêtes, la Société ETA SA a exposé qu'elles ont fait suite à la décision précitée datée du 25 novembre 1991 dans laquelle la Chambre de recours technique 3.5.2 a révoqué le brevet n° 0 098 239, sans tenir compte de la proposition présentée par le titulaire du brevet de modifier ses revendications en fonction des objections éventuelles de l'instance de recours.

Ungeachtet dessen habe der Vorsitzende der Beschwerdekammer 3.5.2 den Vertreter der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 31. Juli 1992 davon in Kenntnis gesetzt, daß die Anträge vom 16. Januar 1992 nicht berücksichtigt werden könnten. In einem späteren Schreiben vom 28. September 1992 habe der für die Beschwerdekammern zuständige Vizepräsident demselben Vertreter dann mitgeteilt, daß die Entscheidung T 456/90 rechtskräftig sei und daher nicht mehr revidiert werden könne. Daraufhin habe der Vertreter der Beschwerdeführerin am 11. November 1992 die an die Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts gerichteten Anträge eingereicht.

IV. In der nunmehr angefochtenen Entscheidung führt die Rechtsabteilung aus, daß zum Zeitpunkt ihrer Befassung alle im EPÜ vorgeschriebenen Verfahren in bezug auf das Streitpatent endgültig abgeschlossen gewesen seien, weil die am Ende des Beschwerdeverfahrens erlassene Widerrufsentscheidung ebendiese Beendigung der Verfahren bewirkt habe. Mithin sei keine Instanz mehr zur Änderung dieser Entscheidung befugt, so daß sich die Rechtsabteilung jeder Entscheidung über die Anträge vom 11. November 1992 enthalten müsse.

V. Zur Stützung der vorliegenden Beschwerde hat die Firma ETA SA sinngemäß folgendes vorgebracht:

1. Zu den Anträgen in bezug auf das europäische Patentregister

Nach Artikel 127 EPÜ müsse das Europäische Patentamt ein Register führen, in dem alle Angaben vermerkt werden, deren Eintragung im EPÜ vorgeschrieben ist. Eine nach Aktenlage notwendige Eintragung müsse die zuständige Stelle von Amts wegen veranlassen. Die eintragungspflichtigen Angaben seien in Regel 92 EPÜ aufgezählt. Durch Mitteilungen des Präsidenten des EPA sei diese Bestimmung weiter ergänzt worden. Ausgehend von diesen Rechtstexten lasse sich eine Liste aller Angaben zusammenstellen, die in das Register eingetragen werden müßten.

2. Zur Zuständigkeit der Rechtsabteilung und der Beschwerdekammer

In Artikel 15 e) EPÜ sei die Rechtsabteilung als eines der Organe genannt, die für die im EPÜ vorgeschriebenen Verfahren gebildet worden seien. Nach Artikel 20 EPÜ sei

By a letter of 31 July 1992, however, the Chairman of Board of Appeal 3.5.2 informed the appellant's professional representative that no action could be taken in response to the requests submitted on 16 January 1992. In a subsequent letter dated 28 September 1992, the Vice-President responsible for the boards of appeal informed the same professional representative that decision T 456/90 was final and not therefore subject to review. On 11 November 1992 the appellant's professional representative therefore filed the requests addressed to the European Patent Office's Legal Division.

IV. In the decision under appeal, the Legal Division stated that, on the date on which the case was referred to it, all the proceedings laid down by the EPC and relating to the patent in question had indeed been concluded, not least because the decision to revoke the patent at the end of the appeal proceedings had had the effect of ending the proceedings once and for all. From that time, no department had the power to reverse the decision, and the Legal Division could only refuse to give a decision on the requests of 11 November 1992.

V. ETA SA elaborated the following arguments in support of the present appeal:

1. On the requests relating to the Register of European Patents

Article 127 EPC states that the European Patent Office must keep a register which must contain those particulars the registration of which is provided for by the EPC. When the case has reached a stage where such an entry is necessary, the appropriate authority must automatically make the entry. The entries the Register must contain are set out in Rule 92 EPC, which has been amplified by the Notices of the EPO President. A list of all the entries the Register is to contain can be deduced from these texts.

2. On the powers of the Legal Division and those of the Board of Appeal

Article 15(e) EPC provides that the Legal Division is one of the departments charged with the procedures laid down by the EPC. Article 20 EPC states that the Legal Division is

Cependant, par lettre du 31 juillet 1992, le Président de la Chambre de recours 3.5.2 a informé le mandataire de la requérante qu'aucune suite ne pouvait être donnée aux requêtes présentées le 16 janvier 1992. Dans un courrier ultérieur daté du 28 septembre 1992, le Vice-Président chargé des chambres de recours a fait savoir au même mandataire que la décision T 456/90 était finale et qu'elle ne pouvait donc être révisée. C'est donc le 11 novembre 1992 que le mandataire de la requérante a déposé les requêtes adressées à la Division juridique de l'Office européen des brevets.

IV. Dans la décision sujet du présent recours, la Division juridique a exposé que, à la date où elle a été saisie, toutes les procédures prescrites par la CBE et concernant le brevet en cause étaient définitivement closes, précisément parce que la décision de révocation du brevet, prise à l'issue de la procédure de recours, avait eu pour effet de leur mettre un terme. Dès lors, aucune instance n'était compétente pour réformer cette décision et la Division juridique ne pouvait que refuser de statuer sur les requêtes du 11 novembre 1992.

V. A l'appui du présent recours, la Société ETA SA a développé les arguments suivants :

1) Sur les requêtes concernant le Registre européen des brevets

L'article 127 CBE dispose que l'Office européen des brevets doit tenir un Registre où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la CBE. Lorsque l'évolution du dossier rend nécessaire une telle inscription, l'autorité compétente doit procéder d'office à l'inscription. Les inscriptions devant être portées au Registre sont énoncées à la règle 92 CBE. Cette disposition a été complétée par les communiqués du Président de l'OEB. Partant de ces textes, il est possible d'extraire une liste de l'ensemble des inscriptions devant être portées au Registre.

2) Sur la compétence de la Division juridique et celle de la Chambre de recours

L'article 15e) CBE dispose que la Division juridique est l'une des instances chargées des procédures prescrites par la CBE. L'article 20 CBE établit qu'elle est compétente

sie für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister zuständig. Somit bestehe kein Zweifel an ihrer Zuständigkeit, sich zu Eintragungsfragen zu äußern und dementsprechend auch über die Anträge der Beschwerdeführerin vom 11. November 1992 zu entscheiden.

Die Rechtsabteilung müsse sich vergewissern, daß die Angaben, deren Eintragung beantragt werde, in der vorstehend genannten Liste enthalten seien. Sie habe aber keinerlei Befugnis, auch nicht im Wege einer Vorabentscheidung, über das für die Eintragung ursächliche Verfahren in der Sache zu befinden. Die Rechtsabteilung habe den Sachverhalt lediglich festzustellen, nicht zu bewerten. Hauptzweck des Registers sei es, die Öffentlichkeit unter anderem über laufende Verfahren zu unterrichten. Daher müsse die Eintragung in das Register bereits bei Einleitung eines Verfahrens erfolgen, bevor überhaupt geprüft werde, ob der Antrag begründet oder auch nur zulässig sei.

Nach Artikel 111 EPÜ könne die Beschwerdekammer "entweder im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig [werden], das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder ... die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ [zurückverweisen]". Die nun befaßte Beschwerdekammer sei daher befugt, selbst die Eintragung des Eingangstags des Wiedereinsetzungsantrags sowie die Löschung des Hinweises auf den Widerruf des Patents im europäischen Patentregister anzuordnen.

Seit Stellung der Anträge vom 11. November 1992 seien die Angaben im europäischen Patentregister unverändert geblieben, so daß ein falscher Eindruck vom Verfahrensstand des Patents Nr. 0 098 239 entstehe. Da das Register öffentlich zugänglich sei, könnten Dritte durch diese Fehlinformation in die Irre geführt werden. Dadurch werde die Rechtssicherheit gefährdet, die das Register doch gerade gewährleisten solle. Vor diesem Hintergrund obliege es dem EPA, diesen Mißstand auf dem schnellstmöglichen Verfahrensweg zu beheben und alle diesbezüglichen Risiken auszuschließen.

3. Zum Hinweis im europäischen Patentregister auf die Stellung des Wiedereinsetzungsantrags

Dieser am 16. Januar 1992 gestellte Antrag sei nie zurückgezogen worden und daher immer noch anhängig.

responsible for decisions in respect of entries in the Register of European Patents. There is therefore no doubt as to its powers to pronounce on the matter of entries or to decide on the requests submitted by the appellant on 11 November 1992.

It is the Legal Division's duty to check that the particulars to be entered appear on the above list. The Division does not have any power to give either a preliminary or a final decision on the substance of the proceedings giving rise to an entry. It has to restrict itself to establishing the facts but not consider them. The Register's main aim is to provide information to the public and to confirm which proceedings are in progress. An entry must therefore be made in the Register as soon as proceedings are initiated, irrespective of any consideration of the merits or even the admissibility of the request.

Under Article 111 EPC, the board of appeal may "either exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed or remit the case to that department for further prosecution". The present Board of Appeal therefore has the power to order that the filing date of the application for re-establishment of rights be entered in the Register of European Patents, and that the entry recording the revocation of the patent be deleted from the Register.

Since the requests of 11 November 1992 were submitted, the content of the Register of European Patents has remained unchanged, which gives a wrong impression of the state of the proceedings relating to patent No. 0 098 239. Owing to the public nature of the Register, this misrepresentation of the patent's status may mislead third parties. The legal certainty which is the reason for the Register's existence is therefore in jeopardy. The EPO needs to put an end to this dangerous state of affairs by the quickest procedural route for remedying the situation.

3. On the entry in the Register of the filing of the application for re-establishment of rights

This application, which was filed on 16 January 1992, has never been withdrawn and is therefore still

pour toute décision relative aux mentions portées sur le Registre européen des brevets. Sa compétence pour se prononcer en matière d'inscription, et donc pour statuer sur les requêtes présentées par la requérante le 11 novembre 1992, ne fait dès lors aucun doute.

La Division juridique a le devoir de vérifier que les indications dont l'inscription est requise figurent à la liste susmentionnée. Elle ne bénéficie d'aucune compétence permettant de statuer sur le fond de la procédure donnant lieu à une inscription, même à titre préjudiciel. Elle doit se limiter à constater les faits et non à les apprécier. Le but premier du Registre est d'informer le public et d'attester des procédures en cours. L'inscription au Registre doit donc être effectuée dès l'ouverture d'une procédure, indépendamment de toute considération sur le bien-fondé ou même la recevabilité de la requête.

Selon l'article 111 CBE, la Chambre de recours peut, quant à elle, "soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner". La présente Chambre de recours a donc le pouvoir d'ordonner elle-même l'inscription au Registre européen des brevets de la date de dépôt de la requête en restitutio in integrum, ainsi que la radiation du Registre de la mention selon laquelle le brevet a été révoqué.

Depuis que les requêtes du 11 novembre 1992 ont été présentées, la teneur du Registre européen des brevets est restée inchangée, ce qui donne une fausse idée de l'état de la procédure concernant le brevet n° 0 098 239. La publicité du Registre fait que cette représentation erronée du brevet peut induire des tiers en erreur. La sécurité juridique qui constitue la raison d'être du Registre est donc mise en péril. Il appartient à l'OEB de mettre fin aux risques créés par cet état de fait, en choisissant la voie procédurale la plus rapide pour remédier à cette situation.

3) Concernant la mention dans le Registre du dépôt de la requête en restitutio in integrum

Cette requête, déposée le 16 janvier 1992, n'a jamais été retirée et se trouve donc toujours pendante. Le com-

gig. Wie der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 22. Januar 1986 (ABl. EPA 1986, 61) unter Nummer 3 zu entnehmen sei, werde der Tag des Eingangs des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in das europäische Patentregister eingetragen. Mithin sei die Rechtsabteilung nach Antragstellung am 16. Januar 1992 zur Eintragung der anhängigen Sache in das Register verpflichtet gewesen.

4. Zur Löschung des Hinweises auf den Widerruf des Patents im europäischen Patentregister

Die Beschwerdekammer 3.5.2 habe sich noch immer nicht zu der Zulässigkeit der am 16. Januar 1992 eingelegten Beschwerde gegen die Entscheidung T 456/90 geäußert, die am 25. November 1991 nach einer mündlichen Verhandlung am 23. Oktober ergangen sei.

Am 24. Oktober 1991, also einen Tag nach der mündlichen Verhandlung, habe der Vertreter der Beschwerdeführerin dem Vorsitzenden der Kammer schriftlich mitgeteilt, daß die Patentinhaberin bereit sei, etwaige Einwände der Beschwerdeinstanz durch eine Änderung des Patents auszuräumen.

Die Kammer sei aber nicht auf diesen Antrag eingegangen, obwohl sie ihn in ihrer Entscheidung ausdrücklich erwähnt habe. Die Beschwerdekammer 3.5.2 habe schließlich gemäß Artikel 111 EPÜ stellvertretend für die Einspruchsabteilung entschieden. Es handle sich demnach um eine in die Zuständigkeit der Einspruchsabteilung fallende Entscheidung, die die Beschwerdekammer als erste Instanz getroffen habe. Gegen eine solche Entscheidung müsse ein Rechtsmittel eingelegt werden können.

Solange nicht über die Zulässigkeit und/oder Begründetheit der Beschwerde vom 16. Januar 1992 entschieden worden sei, habe diese die in Artikel 106 (1) EPÜ vorgesehene aufschiebende Wirkung. Der Antrag über den Widerruf des Patents sei daher zu Unrecht im Register verblieben. Deshalb müsse die Rechtsabteilung seine Löschung anordnen.

Abgesehen davon sei die Entscheidung vom 25. November 1991 mit wesentlichen Verfahrensmängeln behaftet und deshalb unwirksam.

VI. In einem Bescheid vom 25. September 1996 forderte der Berichterstatte die Beschwerdefüh-

pending. Point 3 of the Notice of the EPO President dated 22 January 1986 (OJ EPO 1986, 61) states that the date of receipt of the application for re-establishment of rights will be entered in the Register of European Patents. Following the filing of the application on 16 January 1992, the Legal Division was obliged to have the pending proceedings entered in the Register.

4. On the deletion from the Register of the entry recording the revocation of the patent

Board of Appeal 3.5.2 has still not pronounced on the admissibility of the appeal filed on 16 January 1992 against decision T 456/90 dated 25 November 1991 and issued following oral proceedings held on 23 October.

On 24 October 1991, the day after the oral proceedings, the appellant's professional representative informed the chairman of the board in writing that the patent proprietor was willing to amend the patent in the light of possible objections which the board of appeal might take into account.

The board of appeal did not grant this request, however, although it does explicitly refer to it in its decision. The decision was then given by Board of Appeal 3.5.2, exercising the powers of the opposition division under Article 111 EPC. This was therefore a decision within the jurisdiction of the opposition division and given by the board of appeal acting as a department of first instance. This decision must be subject to appeal.

As long as no decision is given as to the admissibility and/or the merits of the appeal of 16 January 1992, the appeal will therefore continue to have suspensive effect as provided for in Article 106(1) EPC. The entry recording the revocation of the patent should not then remain on the Register. The Legal Division must therefore order the revocation entry to be deleted.

Furthermore, the decision of 25 November 1991 cannot take effect owing to serious procedural irregularities having occurred.

VI. In a communication dated 25 September 1996, the rapporteur invited the appellant to comment on

muniqué du Président de l'OEB du 22 janvier 1986 (JO OEB 1986, 61) énonce sous le chiffre 3 que la date de réception de la requête en rétablissement dans un droit sera inscrite dans le registre européen des brevets. A la suite du dépôt de la requête le 16 janvier 1992, la Division juridique avait l'obligation de porter l'inscription de la cause pendante au Registre.

4) Concernant la radiation au Registre de la mention de la révocation du brevet

La Chambre de recours 3.5.2 ne s'est toujours pas prononcée sur la recevabilité du recours déposé le 16 janvier 1992 contre la décision T 456/90 datée du 25 novembre 1991 et prise à la suite d'une procédure orale du 23 octobre.

Le lendemain de la procédure orale, le 24 octobre 1991, le mandataire de la requérante a informé par écrit le Président de la Chambre que le titulaire du brevet était prêt à modifier le brevet, en fonction des objections éventuelles que l'instance de recours pourrait prendre en considération.

Toutefois, la Chambre de recours n'a pas donné suite à cette requête, bien qu'elle la cite expressément dans sa décision. Enfin, la décision a été rendue par la Chambre de recours 3.5.2 alors qu'elle assumait la fonction de la Division d'opposition en vertu de l'article 111 CBE. Il s'agit ainsi d'une décision du ressort de la Division d'opposition rendue par la Chambre de recours agissant en première instance. Cette décision doit bénéficier d'une voie de recours.

Ainsi, aussi longtemps qu'il n'aura pas été statué sur la recevabilité et/ou sur le fond du recours du 16 janvier 1992, celui-ci continuera de produire l'effet suspensif prévu à l'article 106(1) CBE. Dès lors, c'est à tort que l'inscription de la révocation du brevet demeure au Registre. En conséquence, la Division juridique doit ordonner la radiation de la révocation.

Par ailleurs, la décision du 25 novembre 1991 ne saurait produire d'effet car elle est entachée de graves vices de procédure.

VI. Dans une notification datée du 25 septembre 1996 le rapporteur a invité la requérante à prendre posi-

rerin auf, zu einer möglichen Zurückweisung der Beschwerde Stellung zu nehmen, die im wesentlichen wie folgt begründet würde: Die Entscheidungen der Beschwerdekammer seien endgültig und würden am Tag ihrer Zustellung rechtskräftig; das Verfahren zu dem europäischen Patent Nr. 0 098 239 habe mit der Entscheidung vom 25. November 1991 über den Widerruf seinen Abschluß gefunden. Diese Entscheidung sei also nicht mehr mit der Beschwerde anfechtbar. Nach ihrem Erlaß könne deshalb außer dem Hinweis auf den Widerruf des Patents keine andere Eintragung im Register mehr vorgenommen werden.

VII. In ihrer Stellungnahme machte die Beschwerdeführerin unter nochmaligem Hinweis auf den vorstehend unter Nummer V dargelegten Sachverhalt und die entsprechenden Anträge geltend, daß ihr im Verfahren T 456/90, das zur Entscheidung über den Widerruf ihres Patents geführt habe, das rechtliche Gehör vorenthalten worden sei. Seither hätten ihr die zuständigen Organe des Europäischen Patentamts jegliche Entscheidung verweigert, allen voran die Technische Beschwerdekammer, die weder (1) über die Zulässigkeit des am 16. Januar 1992 gestellten Wiedereinsetzungsantrags noch (2) über die am selben Tag eingelegte Beschwerde gegen ihre Entscheidung vom 25. November 1991 entschieden habe. Sie sehe sich daher als Opfer einer Rechtsverweigerung.

Unter Berufung auf Nummer 3.2 der Entscheidungsgründe in der Sache G 5/88 (ABI. EPA 1991, 137), wonach in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern verankerte Grundsatz des Vertrauensschutzes auch in bezug auf das Vertrauensverhältnis zwischen dem EPA und seinen Benutzern gilt, bestätigte die Beschwerdeführerin, daß sie nichts anderes einfordere als die Beachtung der im EPÜ enthaltenen Verfahrensvorschriften, und warf der Beschwerdekammer 3.5.2 Rechtsverweigerung vor, da sie eine Entscheidung über die ihr vorgelegten Rechtsfragen abgelehnt habe.

Im Zusammenhang mit ihren Anträgen seien Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu klären. Sie betrafen

- bei ihrem Wiedereinsetzungsantrag die Beachtung des Rechts auf rechtliches Gehör und

- bei ihrer Beschwerde gegen die Entscheidung vom 25. November 1991 das Recht auf Überprüfung

the possible dismissal of the present appeal mainly on the ground that board of appeal decisions are final; that they become final and enter into force on the date of their notification; that, in the case in point, the proceedings relating to European patent No. 0 098 239 were concluded by the decision to revoke the patent on 25 November 1991; that this decision is therefore no longer subject to appeal; that, after the above decision, the only possible entry in the Register appeared to be that recording the revocation of the patent.

VII. Emphasising the facts and conclusions set out in point V above, the appellant stated in its comments submitted in response that, in its view, its right to be heard had been violated in case T 456/90 which had resulted in a decision to revoke its patent. It added that, since that time, it had met with a refusal to give a decision on the part of the appropriate European Patent Office departments, particularly the technical board of appeal, which refused to give a decision: (1) on the admissibility of the application for re-establishment of rights and (2) on the appeal against the above board's decision dated 25 November 1991, both of which were filed on 16 January 1992. It therefore saw itself as the victim of a denial of justice.

Relying on point 3.2 of the Reasons for decision G 5/88 (OJ EPO 1991, 137), which maintained that the principle of legitimate expectations, which was established within the jurisprudence of the boards of appeal, was applicable having regard to the good faith existing between the EPO and its users, the appellant stated that it was merely requesting compliance with the rules of procedure established by the EPC, and it maintained that Board of Appeal 3.5.2 had denied it justice by refusing to decide the legal matters referred to it.

It concluded that its requests raised important points of law relating to the following:

- as to the application for re-establishment of rights, observance of the right to be heard;

- as to its appeal against the decision dated 25 November 1991, the right for a decision to revoke a patent to

tion sur le rejet éventuel du présent recours au motif essentiel que les décisions des Chambres de recours sont définitives ; qu'elles prennent force de chose jugée à la date de leur signification ; qu'en l'espèce, la procédure concernant le brevet européen n° 0 098 239 a trouvé son terme dans la décision de révocation du brevet prise le 25 novembre 1991 ; que cette décision n'est donc plus susceptible de recours ; qu'ainsi, à part la mention de la révocation du brevet, aucune autre inscription au Registre n'apparaissait possible après ladite décision.

VII. Dans les observations produites en réponse, la requérante, tout en soulignant les faits et conclusions développés supra au point V, a exposé que, selon elle, son droit d'être entendue a été violé lors de la procédure T 456/90 qui a conduit à la décision de révocation de son brevet. Elle a développé que, depuis, elle s'était heurtée au refus de statuer des instances compétentes de l'Office européen des brevets, notamment de la Chambre de recours technique qui a refusé de statuer : (1) sur la recevabilité de la requête en restitution in integrum, et (2) sur le recours contre la décision de ladite Chambre du 25 novembre 1991, déposés le 16 janvier 1992. En conséquence, elle s'estime victime d'un déni de justice.

S'appuyant sur le point 3.2 des motifs de la décision G 5/88 (JO OEB 1991, 137) qui a affirmé que le principe de la confiance légitime, ancré dans la jurisprudence des chambres de recours, était applicable en référence à la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et ses usagers, la requérante a affirmé qu'elle ne réclamait rien d'autre que le respect des règles de procédure établies par la CBE et soutenu que la Chambre de recours 3.5.2 avait commis un déni de justice en refusant de trancher les questions juridiques qui lui ont été soumises.

Elle en a conclu que ses requêtes soulevaient des questions de droit fondamentales visant :

- pour ce qui concerne la requête en restitution in integrum, au respect du droit d'être entendu ;

- pour ce qui concerne son recours contre la décision du 25 novembre 1991, au droit d'obtenir le réexamen

einer erstmals von der Beschwerdekammer getroffenen Widerrufsentscheidung.

Zum letztgenannten Punkt hat die Beschwerdeführerin vorgebracht, daß die Mitgliedstaaten nach Artikel 32 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) eine Möglichkeit zur gerichtlichen Überprüfung von Entscheidungen über den Widerruf von Patenten vorsehen müßten und die Beschwerde vom 16. Januar 1992 mithin die Frage aufwerfe, wie das Europäische Patentübereinkommen auszulegen sei, damit es diesem Artikel des TRIPS-Übereinkommens gerecht werde.

VIII. In der mündlichen Verhandlung am 28. Februar 1997 blieb die Beschwerdeführerin bei ihrer Argumentation und betonte, daß ihre beiden Anträge vom 16. Januar 1992 auf eine Überprüfung der Entscheidung vom 25. November 1991 gerichtet seien. In bezug auf das jetzige Verfahren äußerte sie zwar den Wunsch nach Befassung der Großen Beschwerdekammer, beantragte aber letztlich nur, die Kammer möge

1. die Entscheidung der Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts vom 5. August 1994 aufheben,

2. feststellen, daß die von der Beschwerdeführerin am 16. Januar 1992 vor der Beschwerdekammer 3.5.2 gestellten Anträge noch anhängig sind,

3. feststellen, daß die Rechtsabteilung für die Prüfung der am 11. November 1992 eingereichten Anträge zuständig ist,

4. anschließend in Ausübung der Befugnisse der Rechtsabteilung gemäß Artikel 111 EPÜ anordnen, daß

a) der Eingangstag des von der Beschwerdeführerin am 16. Januar 1992 gestellten Wiedereinsetzungsantrags in das europäische Patentregister eingetragen wird und

b) der Hinweis auf den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 098 239 durch Entscheidung der Beschwerdekammer vom 25. November 1991 mit Wirkung vom 25. November 1991 gelöscht wird, weil

i) gegen diese Entscheidung eine Beschwerde mit aufschiebender Wirkung eingelegt wurde und

be reviewed when the revocation decision is given for the first time by the board of appeal.

On the second point, the appellant stated that, under Article 32 of the TRIPS (Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights) Agreement, member states must provide an opportunity for judicial review of any decision to revoke a patent. The appeal of 16 January 1992 therefore raised the question as to how the European Patent Convention was to be interpreted in order to be compatible with this article of the TRIPS Agreement.

VIII. During the oral proceedings held on 28 February 1997, the appellant repeated its arguments and stressed that the purpose of its two requests of 16 January 1992 was to obtain a review of the decision dated 25 November 1991. In the present proceedings, wishing the matter to be referred to the Enlarged Board of Appeal, it formulated the following final requests:

1. that the decision of the Legal Division of the European Patent Office dated 5 August 1994 be set aside;

2. that it be found that the requests submitted by the appellant before Board of Appeal 3.5.2 on 16 January 1992 are pending;

3. that it be declared that the Legal Division has the power to consider the requests submitted on 11 November 1992;

4. this having been done, that the present board, exercising the Legal Division's powers under Article 111 EPC, order:

(a) that the filing date of the appellant's application for re-establishment of rights (16 January 1992) be entered in the Register of European Patents;

(b) that the entry recording the revocation of European patent No. 0 098 239 by a board of appeal decision dated 25 November 1991 be deleted from the Register of European Patents with effect from 25 November 1991 on the grounds of:

(i) the filing of an appeal having suspensive effect against this decision, and

d'une décision de révocation d'un brevet lorsque la décision de révocation est rendue pour la première fois par la Chambre de recours.

A l'égard de ce dernier point, la requérante a exposé que l'article 32 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS) prévoit que les Etats membres doivent garantir la possibilité d'un réexamen par une autorité judiciaire de toute décision de révocation d'un brevet ; qu'ainsi le recours du 16 janvier 1992 pose la question de savoir comment la Convention sur le brevet européen doit être interprétée afin d'être compatible avec cet article du TRIPS.

VIII. Pendant la procédure orale tenue le 28 février 1997, la requérante a réitéré son argumentation et souligné que ses deux requêtes du 16 janvier 1992 tendaient à la révision de la décision du 25 novembre 1991. Concernant la présente procédure, tout en souhaitant que la Grande Chambre de recours soit saisie, elle a formulé les requêtes définitives suivantes :

1. Annuler la décision de la Division juridique de l'Office européen des brevets datée du 5 août 1994 ;

2. Constaté que les requêtes déposées par la requérante devant la Chambre de recours 3.5.2 le 16 janvier 1992 sont pendantes ;

3. Dire que la Division juridique est compétente pour examiner les requêtes déposées le 11 novembre 1992 ;

4. Cela fait, exerçant les pouvoirs de la Division juridique en vertu de l'article 111 CBE, que la présente Chambre ordonne :

(a) qu'il soit procédé à l'inscription au Registre européen des brevets de la date de dépôt de la requête en restitution in integrum formée par la requérante le 16 janvier 1992 ;

(b) qu'il soit procédé à la radiation du Registre européen des brevets, avec effet au 25 novembre 1991, de la mention selon laquelle le brevet européen n° 0 098 239 a été révoqué par la décision de la Chambre de recours le 25 novembre 1991, en raison :

(i) du dépôt d'un recours ayant effet suspensif contre cette décision, et

ii) die Entscheidung vom 25. November 1991 mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet ist.

Sie beantragte ferner die Rückzahlung der für die vorliegende Beschwerde entrichteten Gebühr.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung vom 5. August 1994 ist zulässig. Im nunmehr eingeleiteten Verfahren gilt es zu ermitteln, ob die Rechtsabteilung dafür zuständig war, die an sie gerichteten Anträge der Firma ETA SA vom 11. November 1992 zu prüfen. Im Anschluß daran ist gegebenenfalls zu klären, ob diesen Anträgen hätte stattgegeben werden müssen.

2. Zur Zuständigkeit ist festzustellen, daß die Rechtsabteilung nach Artikel 15 e) EPÜ eines der Organe ist, die im Europäischen Patentamt für die Durchführung der im Europäischen Patentübereinkommen vorgeschriebenen Verfahren gebildet wurden. Artikel 20 (1) EPÜ bestimmt, daß die Rechtsabteilung unter anderem für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister zuständig ist. In Anwendung dieser Vorschriften wurde bereits in der Sache J 18/84 (ABI. EPA 1987, 215, Nrn. 2.4 und 2.5 der Entscheidungsgründe) entschieden, daß eine Eintragung im europäischen Patentregister zwar ein administrativer Vorgang ist, daß aber in allen Fällen, in denen das EPA die Eintragung ablehnt oder abzulehnen gedenkt, einzig und allein die Rechtsabteilung entscheidungsbefugt ist. Da das Amt den Anträgen, die die Firma ETA SA im Hinblick auf das Register gestellt hatte, im vorliegenden Fall nachweislich nicht stattgegeben hat, hätte die Rechtsabteilung eine Entscheidung erlassen müssen, um einerseits die Ablehnung der Anträge zu begründen und andererseits der Beschwerdeführerin ein Rechtsmittel an die Hand zu geben.

3. In der Sache stellt die Kammer fest, daß alle Anträge, die die Firma ETA SA nach Erlaß der Entscheidung T 456/90 gestellt hat, darauf abzielen, eine Überprüfung dieser Entscheidung herbeizuführen und bis dahin ihre Wirkung aufzuschieben. Dies gilt unabhängig von der jeweiligen Natur der Anträge sowohl für den Wiedereinsetzungsantrag und die Beschwerdeschrift der Beschwerdeführerin vom 16. Januar 1992 als auch für die Anträge, die sie am 11. November 1992 bei der Rechts-

(ii) the material procedural irregularity affecting the decision dated 25 November 1991.

Finally, it requested that the fee paid for the present appeal be reimbursed.

Reasons for the decision

1. The appeal filed against the decision of the Legal Division dated 5 August 1994 is admissible. The purpose of the present proceedings is to determine whether or not that Division had the power to consider the requests submitted to it on 11 November 1992 by ETA SA Fabriques d'Ebauches, and, if necessary, to establish whether or not the requests should be granted.

2. As to the subject of powers, Article 15(e) EPC states that the Legal Division is one of the European Patent Office departments charged with the implementation of the procedures laid down by the European Patent Convention. Article 20(1) EPC provides that this Division shall be responsible in particular for decisions in respect of entries in the Register of European Patents. Furthermore, in decision J 18/84 (OJ EPO 1987, 215, see points 2.4 and 2.5 of the Reasons) it has already been found that, pursuant to these texts, an entry in the Register of European Patents falls within the scope of the administrative procedure but that, once the EPO refuses or contemplates refusing to make the said entry, only the Legal Division has the power to take a decision. Since, in the present case, it appears that the EPO refused to grant the requests submitted by ETA SA regarding the entries in the Register, the Legal Division did have the power to take a decision, firstly, to explain the grounds for this refusal and, secondly, to give the appellant leave to appeal.

3. As to the merits of the case, the board finds that the purpose of all the requests submitted by ETA SA following decision T 456/90 was to obtain a review of the decision and the suspension of the effects of the decision pending that review. That is true irrespective of how they have been defined. It is the case with the application for re-establishment of rights and the notice of appeal, both submitted by the appellant on 16 January 1992, and it is also true of the requests which it filed with the

(ii) du vice substantiel de procédure affectant la décision du 25 novembre 1991.

Elle a enfin sollicité le remboursement de la taxe du présent recours.

Motifs de la décision

1. Le recours qui est formé contre la décision de la Division juridique datée du 5 août 1994 est recevable. La présente procédure a pour objet de déterminer si cette Division était ou non compétente pour examiner les requêtes qui lui ont été présentées le 11 novembre 1992 par la société ETA SA, Fabrique d'ébauches, puis, si nécessaire, de rechercher s'il convenait ou non d'y faire droit.

2. Quant à la compétence, l'article 15e) CBE établit que la Division juridique est l'une des instances instituées à l'Office européen des brevets pour l'application des procédures prescrites par la Convention sur le brevet européen. L'article 20(1) CBE dispose que cette Division est notamment compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets. Par ailleurs, dans la décision J 18/84 (JO OEB 1987, 215, cf. points 2.4 et 2.5 de ses motifs) il a déjà été jugé, en application de ces textes, que l'inscription d'une mention sur le Registre européen des brevets relève de la voie administrative mais que, dès lors que l'OEB refuse, ou envisage de refuser ladite inscription, la Division juridique est seule compétente pour prendre une décision. En l'espèce, puisqu'il s'avère que l'Office a refusé de faire droit aux requêtes concernant les mentions au Registre présentées par la société ETA SA, il relevait donc bien de la compétence de la Division juridique de prendre une décision, afin d'une part d'exposer les motifs de ce refus et, d'autre part, de permettre à la requérante de bénéficier d'une voie de recours.

3. Quant au fond, la Chambre constate que toutes les requêtes présentées par la société ETA SA à la suite de la décision T 456/90 tendent à obtenir la révision de cette décision et, dans cette attente, à ce que ses effets soient suspendus. Ceci est vrai quelle que soit la qualification qui leur a été attribuée. Il en est ainsi tant de la requête en restitutio in integrum et de la notice de recours présentées par la requérante le 16 janvier 1992, que des requêtes qu'elle a déposées le 11 novembre 1992 auprès de la

abteilung gestellt hat. Somit hängt die in der vorliegenden Beschwerdesache zu treffende Entscheidung zum einen von der Beantwortung der Frage ab, wie solche Anträge zu behandeln sind, und zum anderen davon, ob dann auch entsprechende Eintragungen im europäischen Patentregister vorzunehmen sind.

Aus dem ersten Teil der vorliegenden Entscheidung (Sachverhalt und Anträge) lassen sich zwei mögliche Arten der Behandlung ableiten:

- eine gerichtliche Behandlung, wie sie die Beschwerdeführerin fordert, wobei es hier zwei Varianten gibt, nämlich die Wiederaufnahme der angefochtenen Beschwerdesache oder die Einleitung einer neuen Beschwerde gegen die angefochtene Beschwerdeentscheidung;

- eine verwaltungsmäßige Behandlung, für die sich der Vorsitzende der Beschwerdekammer 3.5.2 und der für die Beschwerdekammern zuständige Vizepräsident entschieden haben, die die von der Beschwerdeführerin geforderte Behandlung für unvereinbar mit den Bestimmungen des EPÜ hielten und sie daher nur schriftlich davon in Kenntnis setzten, daß ihre Anträge nicht berücksichtigt werden könnten.

Als dritte Art der Behandlung käme ein besonderes gerichtliches Verfahren nach den in den Vertragsstaaten allgemein angewandten einschlägigen Grundsätzen in Betracht.

Zur Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens oder Einleitung einer neuen Beschwerde

4. Nach Artikel 21 (1) sowie dem daran anknüpfenden Artikel 106 (1) EPÜ sind die Beschwerdekammern innerhalb des Europäischen Patentamts als letztinstanzliches Organ für die Durchführung der im EPÜ vorgeschriebenen Verfahren zuständig. Artikel 106 (1) EPÜ sieht nämlich keine Beschwerde gegen Entscheidungen der Beschwerdekammern vor. Gleichzeitig beschränkt Artikel 21 (1) EPÜ die Zuständigkeit der Kammern auf die Prüfung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung. Wenn demnach eine Beschwerdekammer abschließend über eine Beschwerde entschieden hat, ist die Sache im Bereich der internen Verfahren des EPA endgültig erledigt. Da die Beschwerdekammern nicht für die

Legal Division on 11 November 1992. The decision to be taken in the present appeal therefore depends, firstly, on the reply to the question as to the action to be taken in response to such requests and, secondly, if such actions are or are not to form the subject of entries in the Register of European Patents.

In this connection, two possible courses of action emerge from the summary of facts and submissions forming the first part of this decision:

- jurisdictional action as requested by the appellant, there being two options, namely, reopening the appeal at issue or entering a new appeal against the appeal at issue;

- administrative action as taken by the Chairman of Board 3.5.2 and the Vice-President responsible for the boards of appeal, who, after finding that the action requested by the appellant did not appear to them to be compatible with the provisions of the EPC, advised it by mail that its requests would not be considered.

A third course of action might involve a special jurisdictional procedure equivalent to the principles generally adopted for this purpose in the contracting states.

On reopening the appeal proceedings or entering a new appeal

4. Article 21(1) EPC and its corollary, Article 106(1), state that, within the European Patent Office, the boards of appeal are the last instance responsible for the application of the procedures laid down by the EPC. Article 106(1) does not specify that an appeal shall lie from decisions of the boards of appeal, and Article 21(1) EPC limits the responsibility of these boards to the examination of appeals from the decisions of the Receiving Section, examining divisions, opposition divisions and of the Legal Division. Once the board of appeal has taken a decision concluding an appeal, therefore, the case is finally closed as far as internal EPO procedures are concerned. Since the boards of appeal do not have the power to review their own decisions, and as the EPC did not create an authority for this purpose, their deci-

Division juridique. Ainsi, la décision qu'il convient de prendre dans le présent recours dépend, d'une part, de la réponse à la question de savoir quelles suites doivent être réservées à de telles requêtes et, d'autre part, si de telles suites doivent ou non faire l'objet de mentions dans le Registre européen des brevets.

A cet égard, l'exposé des faits et conclusions constituant la première partie de la présente décision fait apparaître deux types de suites envisagées :

- celle à caractère juridictionnel revendiquée par la requérante qui se scinde en deux variantes, soit la réouverture du recours contesté, soit l'ouverture d'un nouveau recours diligenté contre le recours contesté ;

- celle à caractère administratif retenue par le Président de la Chambre 3.5.2 et par le Vice-Président en charge des Chambres de recours qui, après avoir constaté que la suite revendiquée par la requérante ne leur apparaissait pas compatible avec les dispositions de la CBE, l'ont avisée par courrier que ses requêtes ne seraient pas considérées.

Un troisième type de suites pourrait consister en une procédure juridictionnelle spécifique correspondant aux principes généralement retenus en la matière dans les Etats contractants.

Sur la réouverture de la procédure de recours ou l'ouverture d'un nouveau recours

4. L'article 21(1) CBE, ainsi que l'article 106(1) qui est son corollaire, établissent que les Chambres de recours constituent, au sein de l'Office européen des brevets, l'organe compétent en dernière instance pour l'application des procédures prescrites par la CBE. En effet, l'article 106(1) n'institue aucun recours contre les décisions des Chambres de recours et l'article 21(1) CBE limite la compétence desdites Chambres à l'examen des recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la Division juridique. Ainsi, dès lors que la Chambre de recours a pris la décision qui met un terme au recours, l'affaire est, au niveau des procédures internes à l'OEB, définitivement tranchée. Parce que les Chambres de recours ne sont pas compétentes

Überprüfung ihrer eigenen Entscheidungen zuständig sind und im EPÜ hierfür keine eigene Instanz geschaffen wurde, sind ihre Entscheidungen endgültig und werden je nach Fall am Tag ihrer Verkündung bzw. Zustellung rechtskräftig.

5. Dies wird durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts bestätigt. Diese stützt sich im wesentlichen auf die Grundsätze, die sich aus den in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten verfahrenstechnischen Rechtsregeln *Res judicata pro veritate accipitur* (Ein Urteil gilt als Wahrheit) und *Lata sententia, iudex desinit esse iudex* (Mit Erlaß des Urteils endet das Richteramt) ergeben.

6. Hinter dem Grundsatz, der sich aus dem Rechtsbegriff der *res judicata* herleitet, steht der Gedanke, daß jeder Rechtsstreit einmal abgeschlossen werden muß. Der allgemein anerkannte Grundsatz sorgt für Rechtssicherheit und trägt dem Interesse der Allgemeinheit an einer Beendigung von Rechtsstreitigkeiten (*Expediit rei publicae, ut finis litium sit*) Rechnung. Er gewährt jedem einzelnen Schutz vor einer schikanösen Prozeß- und Verfahrensflut, indem niemand zweimal wegen derselben Sache belangt werden darf (*Nemo debet bis vexari pro una eadem causa*). Er untersagt den Beteiligten also, einen Urteilsspruch nochmals in Frage zu stellen. Nachdem alle ordentlichen Rechtsmittel ausgeschöpft sind, wird eine Entscheidung rechtskräftig, so daß ihre Vollstreckung mit keinem weiteren Rechtsmittel mehr gehemmt werden kann. Die Entscheidung kann dann nur noch mit etwaigen außerordentlichen Rechtsmitteln angefochten werden, die der Gesetzgeber hierfür vorgesehen hat.

6.1 In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist der vom Rechtsbegriff der *res judicata* abgeleitete Grundsatz gleichbedeutend mit dem Grundsatz der rechtskräftig entschiedenen Sache, wie der Entscheidung T 934/91 (ABI. EPA 1994, 184) unter Nummer 3 der Entscheidungsgründe zu entnehmen ist:

Der Rechtsbegriff der *res judicata* "bezeichnet 'eine Sache, über die ein zuständiges Gericht rechtskräftig entschieden hat, womit die Rechte der Parteien und der mit ihnen in einer Rechtsbeziehung stehenden Personen in dieser Sache endgültig festgelegt sind (vgl. Black's Law Dictionary, 5. Ausgabe). Ein solches rechtskräftiges Urteil eines zuständigen Gerichts

become final and enter into force on the date they are issued or notified.

5. This is confirmed by European Patent Office board of appeal case law, which is based mainly on the principles arising from the maxims *Res judicata pro veritate accipitur* (the final decision is held to be the truth) and *Lata sententia, iudex desinit esse iudex* (once the decision has been given, the judge ceases to be judge). These are generally accepted rules of procedure in the contracting states.

6. The principle arising from the *res judicata* maxim is based on the need for an end to all litigation. It is generally accepted and provides legal certainty, while taking account of the general public concern for the settlement of disputes (*expedit rei publicae ut finis litium sit*). It protects everyone from becoming lost in a bureaucratic maze of legal proceedings. Parties are not to become embroiled in proceedings on precisely the same question more than once (*nemo debet bis vexari pro una eadem causa*). It therefore prohibits parties from challenging what has already been decided. Once all the usual available remedies have been exhausted, a decision becomes final, that is to say, its enforcement can no longer be suspended by an appeal. It cannot therefore be challenged except by any special remedies which may be provided for this purpose in the law.

6.1 In board of appeal case law, the effect of the principle arising from the *res judicata* maxim is the same as that attributed to a judgment which has become final, as specified in point 3 of the Reasons for decision T 934/91 (OJ EPO 1994, 184):

"... it defines ... a matter finally settled by a Court of competent jurisdiction, rendering that matter conclusive as to the rights of the parties and their privies (see Black's Law Dictionary, 5th Edition). Such a final judgment by a court of competent jurisdiction therefore constitutes an absolute bar to a subsequent legal action involving the same claim,

pour réexaminer leurs propres décisions et que la CBE n'a pas créé d'instance pour ce faire, leurs décisions sont définitives et prennent force de chose jugée à la date de leur prononcé ou à celle de leur signification.

5. Ceci est confirmé par la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets. Cette jurisprudence est, pour l'essentiel, fondée sur les principes issus des maxims *Res judicata pro veritate accipitur* (la chose jugée est tenue pour vérité) et *Lata sententia, iudex desinit esse iudex* (la sentence rendue, le juge cesse d'être juge), principes généralement admis en matière de procédure dans les Etats contractants.

6. Le principe issu de la maxime *Res judicata* repose sur la nécessité de donner une fin à tout litige. Généralement admis, il permet d'assurer la sécurité juridique en prenant en compte l'intérêt général du public au règlement des litiges (*expedit rei publicae ut finis litium sit*). Il donne à chacun le droit à être protégé contre une multiplication tracassière des procès et poursuites judiciaires : les gens ne doivent pas être troublés deux fois en la même matière (*nemo debet bis vexari pro una eadem causa*). Il interdit donc aux parties de remettre en cause ce qui a été jugé. Après épuisement des voies de recours ordinaires, une décision acquiert force de chose jugée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution. Elle ne peut donc être remise en cause que par d'éventuelles voies de recours extraordinaires, légalement ouvertes à cet effet.

6.1 Dans la jurisprudence des Chambres de recours, la portée du principe issu de la maxime *res judicata* est la même que celle attribuée à "la force de chose jugée". Ceci a été précisée dans la décision T 934/91 (JO OEB 1994, 184), au point 3 des motifs :

"Il s'agit d'une affaire définitivement tranchée par la juridiction compétente, le jugement ayant autorité définitive en ce qui concerne les droits des parties et de leurs ayants cause (Black's Law Dictionary, 5^e édition). Lorsqu'un jugement définitif de ce type a été rendu par la juridiction compétente, il est totalement exclu que la même requête, demande ou

steht somit als absolutes Hindernis einer weiteren Klage entgegen, die denselben Anspruch, Antrag oder Klagegrund betrifft und an der dieselben Parteien oder mit ihnen in einer Rechtsbeziehung stehenden Personen beteiligt sind."

Ganz offensichtlich ist mit der in der Übersetzung der Entscheidung T 934/91 gewählten Formulierung "endgültig festgelegt" sinngemäß nichts anderes gemeint als das, was treffender als "durch rechtskräftiges Urteil festgestellt" bezeichnet würde.

Näheren Aufschluß über die einschlägige ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern geben die Entscheidungen T 79/89 (ABI. EPA 1992, 283), T 678/90 vom 23. November 1994 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), T 690/91 vom 10. Januar 1996 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), T 934/91 (ABI. EPA 1994, 184), die Zwischen- und die Endentscheidung in der Sache T 843/91 (ABI. EPA 1994, 818 und ABI. EPA 1994, 832) sowie T 167/93 (wird noch im ABI. EPA veröffentlicht).

6.2 Der Grundsatz der rechtskräftig entschiedenen Sache (*res judicata*) wird untermauert durch die Rechtsregel, wonach das Richteramt mit Erlaß des Urteils endet (*Lata sententia iudex desinit esse iudex*), was bedeutet, daß das Gericht nicht mehr für den von ihm geregelten Rechtsstreit zuständig ist, sobald das Urteil verkündet bzw. zugestellt worden ist. Somit kann das Gericht, dessen Entscheidung rechtskräftig geworden ist, nichts mehr an dieser Entscheidung ändern, selbst wenn die Beteiligten damit einverstanden wären. Im allgemeinen besteht dann nur noch die Möglichkeit, offenbare Unrichtigkeiten rein sachlicher Art zu berichtigen (vgl. R. 89 EPÜ).

6.3 Der Grundsatz der rechtskräftig entschiedenen Sache gilt für gerichtliche Entscheidungen, d. h. für solche, die von einem Gericht getroffen wurden. In der Sache G 1/86 (ABI. EPA 1987, 447, Nr. 14 der Entscheidungsgründe) hat die Große Beschwerdekammer die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts eindeutig als Gerichte eingestuft.

Mit dem Status der Beschwerdekammern hat sich vor kurzem auch der High Court of Justice (Patents Court) im Vereinigten Königreich in der Sache *The Queen v. The Comptroller of Patents, Designs and Trade Marks ex parte Lenzing AG* befaßt. Der High Court hat festgestellt, daß "die abschließende Entscheidung über

demand or cause of action, and the same parties or their privies".

It seems clear that the phrase "rendering that matter conclusive" used in decision T 934/91 above means the same as a "judgment which has become final".

The following decisions illustrate established board of appeal case law on this matter: T 79/89 (OJ EPO 1992, 283), T 678/90 dated 23 November 1994 (not published in the OJ EPO), T 690/91 dated 10 January 1996 (not published in the OJ EPO), T 934/91 (OJ EPO 1994, 184), the interlocutory and final decisions in case T 843/91 (OJ EPO 1994, 818, and OJ EPO 1994, 832), T 167/93 (for publication in the OJ EPO).

6.2 The principle of a decision which has become final (*res judicata*) is supported by the doctrine "Once the decision has been given, the judge ceases to be judge" (*Lata sententia, iudex desinit esse iudex*). This means that the dispute is no longer before the court which has settled it, once the judgment has been given or notified, depending on the circumstances. The court whose decision has become final cannot review its decision again, even with the parties' consent. All that generally remains is the possibility of correcting obvious mistakes of a purely material nature (see Rule 89 EPC).

6.3 The principle of a decision which has become final applies to decisions of a judicial nature, that is to say, decisions taken by a court. In this connection, the Enlarged Board of Appeal clearly established in decision G 1/86 (OJ EPO 1987, 447, point 14 of the Reasons) that the European Patent Office boards of appeal act as courts.

The status of the boards of appeal was also recently addressed by the High Court of Justice in the United Kingdom (Patents Court) in *R. v The Comptroller of Patents, Designs and Trade Marks ex parte Lenzing AG*. The High Court held that "the final arbiter of revocation under the new legal system [of the EPC] is to be the

cause soit rejugée entre les mêmes parties ou leurs ayants droit".

Il apparaît bien que l'expression "jugement ayant autorité définitive" retenue dans la traduction de la décision T 934/91 supra n'a pas d'autre sens que celui plus approprié de "jugement ayant acquis force de chose jugée".

Les décisions suivantes illustrent en la matière la jurisprudence constante des chambres de recours : T 79/89 (JO OEB 1992, 283), T 678/90 du 23 novembre 1994 (non-publiée au JO OEB), T 690/91 du 10 janvier 1996 (non-publiée au JO OEB), T 934/91 (JO OEB 1994, 184), décisions intermédiaire et finale dans l'affaire T 843/91 (JO OEB 1994, 818 et JO OEB 1994, 832), T 167/93 (à publier dans le JO OEB).

6.2 Le principe de chose jugée (*res judicata*) est appuyé par la maxime de droit "La sentence rendue, le juge cesse d'être juge" (*Lata sententia, iudex desinit esse iudex*), qui signifie que la juridiction est dessaisie de la contestation qu'elle a tranchée, selon le cas dès le prononcé du jugement ou dès que le jugement a été signifié. Ainsi, la juridiction dont la décision est passée en force de chose jugée ne peut plus revenir sur sa décision, même du consentement des parties. Seule reste, en règle générale, la possibilité de corriger les erreurs manifestes de caractère purement matériel (cf. R. 89 CBE).

6.3 Le principe de force de chose jugée s'applique aux décisions à caractère judiciaire, c'est-à-dire aux décisions prises par une juridiction. Sur cette question, dans la décision G 1/86 (JO OEB 1987, 447, point 14 des motifs), la Grande Chambre de recours a clairement établi que les chambres de recours de l'Office européen des brevets sont des instances judiciaires.

Le statut des chambres de recours a aussi été récemment abordé par la High Court of Justice au Royaume-Uni (Patents Court) dans l'affaire *R. v The Comptroller of Patents, Designs and Trade Marks ex parte Lenzing AG*. La High Court a retenu que "la juridiction définitive pour la révocation sous le nouveau système juridi-

einen Widerruf nach dem neuen Rechtssystem [des EPÜ] bei der Beschwerdekammer des EPA liegt". Weiter heißt es: "Das Vereinigte Königreich und die anderen Vertragsstaaten haben auf internationaler Ebene mit der Schaffung des EPÜ vereinbart, daß die Beschwerdekammer abschließend über Einsprüche entscheidet. Sie stellt im Rahmen des EPA das Gegenstück zum House of Lords, zur Cour de Cassation oder zum Bundesgerichtshof dar ... Wer beim EPA um ein Patent nachsucht, muß das Ergebnis seiner Entscheidungen und Verfahrensvorschriften akzeptieren." In der Entscheidung wurden die Beschwerdekammern des EPA auch als besonderes, die Rechtsprechung im Sinne des Artikels 32 des TRIPS-Übereinkommens ausübendes Gericht anerkannt.

7. Im übrigen ist die mit dem vorliegenden Fall befaßte Kammer der Auffassung, daß eine etwaige Wiederaufnahme des Verfahrens nach einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts schwerwiegende Nachteile mit sich bringen könnte. Dasselbe gilt, wenn im Anschluß an die angefochtene Beschwerde eine neue Beschwerde eingeleitet würde.

7.1 Nach Artikel 106 (1) EPÜ hat jede Beschwerde aufschiebende Wirkung. Wenn eine Beschwerde gegen eine frühere Beschwerdekammerentscheidung als zulässig erachtet würde, unterläge sie denselben Verfahrensvorschriften wie die frühere Beschwerde, würde also durch den Suspensiveffekt den Eintritt der Rechtskraft der angefochtenen Entscheidung hemmen. Dann könnte eine mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung ihre Rechtswirkung bestenfalls ab dem Zeitpunkt entfalten, zu dem die mit der neuen Beschwerde befaßte Beschwerdekammer ihre Entscheidung trifft (vgl. J 28/94 (ABI. EPA 1995, 742)). Unter diesen Umständen wäre völlig ungewiß, wann die Entscheidungen der Beschwerdekammern vollstreckbar würden. Diese Ungewißheit könnte auf unabsehbare Zeit fortbestehen. Mit Einleitung der neuen Beschwerdesache käme die Beschwerdeführerin nämlich in den Genuß aller Rechte, die jedem Beteiligten an einem Verfahren vor dem EPA zustehen. Anwendbar wären insbesondere die Artikel 110, 113 und 116 EPÜ. Nach Artikel 110 EPÜ muß die Beschwerdekammer die Beteiligten so oft wie erforderlich auffordern, eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen. Gemäß Artikel 113 EPÜ dürfen Entscheidungen der

Board of Appeal of the EPO", and that "the UK and the other Member States have agreed at an international level via the EPC that the BoA is the final arbiter of oppositions. It is the agreed EPO equivalent of the House of Lords, Cour de Cassation or Bundesgerichtshof... Those who apply for patents in the EPO must accept the results of its findings and its methods of procedure". This decision also acknowledged that the EPO boards of appeal constitute a specialised court exercising judicial authority within the meaning of Article 32 of the TRIPS Agreement.

7. Furthermore, this Board considers that serious disadvantages could arise from any reopening of a case once a European Patent Office board of appeal decision has become final. The same disadvantages would arise if a new appeal were entered against the appeal at issue.

7.1 Article 106(1) EPC states that any appeal has suspensive effect. If an appeal against a board of appeal decision were to be deemed admissible, the new appeal would be subject to the same rules of procedure as the previous one and would therefore have suspensive effect, thus preventing the decision appealed against from having legal effects. This would also mean that a decision under appeal could have no legal effects at least until the date on which the board of appeal hearing the new appeal gave its decision (see J 28/94, OJ EPO 1995, 742). This would create considerable uncertainty as to the time when board of appeal decisions become enforceable, and such uncertainty could be permanent. In practice, as soon as the new appeal case was opened, the appellant would enjoy the rights enjoyed by any party to proceedings before the EPO. In particular, the provisions of Articles 110, 113 and 116 EPC would apply. According to Article 110 EPC, the board must invite the parties, as often as necessary, to file observations on communications from another party or issued by itself. Under Article 113 EPC, board of appeal decisions may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. Finally, under Article 116

que [de la CBE] est la chambre de recours de l'OEB" et que "le Royaume-Uni et les autres Etats contractants se sont mis d'accord au niveau international, dans la CBE, pour que la chambre de recours soit le juge définitif en matière d'opposition. Cette chambre est reconnue comme l'équivalent auprès de l'OEB de la House of Lords, de la Cour de Cassation ou du Bundesgerichtshof... Ceux qui demandent des brevets auprès de l'OEB doivent accepter les résultats de ses décisions et de ses règles de procédure." Cette décision a également reconnu aux chambres de recours de l'OEB la qualité de tribunal spécialisé exerçant l'autorité judiciaire au sens de l'article 32 de l'Accord TRIPS.

7. Par ailleurs, la présente Chambre considère que de sérieux inconvénients pourraient résulter de la réouverture éventuelle d'un dossier après une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours de l'Office européen des brevets. Les inconvénients seraient identiques en cas d'ouverture d'un nouveau recours faisant suite au recours contesté.

7.1 L'article 106(1) dispose que tout recours a un effet suspensif. Si un recours contre une décision d'une chambre de recours était considéré recevable, le nouveau recours serait soumis aux mêmes règles de procédure que le précédent, il aurait donc un effet suspensif empêchant la décision attaquée de produire des effets juridiques. Cela signifierait en outre qu'une décision faisant l'objet d'un recours ne pourrait, au mieux, avoir d'effets juridiques qu'à compter de la date où la chambre de recours saisie du nouveau recours aurait rendu sa décision (cf. J 28/94 (JO OEB 1995, 742)). Ceci créerait une grande incertitude quant au moment où toutes les décisions des chambres de recours deviendraient exécutoires. Cette incertitude pourrait perdurer. En effet, dès l'ouverture du nouveau dossier de recours, la requérante bénéficierait des droits dont dispose toute partie à une procédure devant l'OEB. En particulier, les dispositions des articles 110, 113 et 116 CBE seraient applicables. Selon l'article 110 CBE, la chambre a l'obligation d'inviter les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter des observations sur les notifications de la chambre ou sur les communications d'autres parties. Aux termes de l'article 113 CBE, toute décision de la chambre ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels les par-

Kammern nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Artikel 116 EPÜ schließlich besagt, daß auf Verlangen eines Beteiligten eine mündliche Verhandlung abgehalten werden muß. Bei Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, oder bei Einleitung einer neuen Beschwerde ließe sich somit nicht sofort prüfen, ob, wie behauptet, ein wesentlicher Verfahrensgrundsatz verletzt worden ist, um dann unverzüglich eine Entscheidung zu treffen.

7.2 Mit der Möglichkeit, ein neues Beschwerdeverfahren einzuleiten oder ein Beschwerdeverfahren wiederaufzunehmen, wären aber auch andere Probleme verbunden. So könnte diese Möglichkeit gezielt zur Verschleppung der Sache benutzt werden. Dies wäre um so fataler, als ein solches Verfahren, das zwangsläufig durch eine weitere Beschwerdekammerentscheidung abgeschlossen werden müßte, wiederum auf demselben Weg wegen Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes angegriffen werden könnte. Die Reihe der Beschwerden nähme dann womöglich kein Ende.

7.3 Derartige Folgen könnten das Gleichgewicht des auf dem Europäischen Patentübereinkommen basierenden Systems insgesamt gefährden, wenn unbedacht eine Verlängerung des Erteilungsverfahrens in Kauf genommen wird.

Zur Behandlung im Wege einer Verwaltungsmittelung

8. Im vorliegenden Fall können die schriftlichen Mitteilungen, mit denen der Vorsitzende der Kammer 3.5.2 und der für die Beschwerdekammern zuständige Vizepräsident auf die Anträge vom 16. Januar 1992 reagiert haben, als rein verwaltungsmäßige Abweisung der Anträge gewertet werden. Nach diesem Muster wurden alle Anträge dieser Art behandelt, die seit Bestehen der Beschwerdekammern gelegentlich an diese herangetragen worden sind. Diese Behandlungsweise wird aber von der Beschwerdeführerin vehement beanstandet, und zwar vor allem, weil die aufgeworfenen Fragen materiellrechtlich ungeklärt geblieben sind.

Zu einer besonderen gerichtlichen Behandlung

9. In aller Regel bleibt ein Urteil rechtskräftig, auch wenn es mit einem besonderen Rechtsmittel (z. B. wegen Verletzung eines wesentli-

EPC, oral proceedings have to take place as soon as any party to the proceedings requests it. Neither the reopening of an appeal where the appeal decision is at issue nor the entering of a new appeal enables an allegation of a violation of a fundamental procedural principle to be examined rapidly and a decision then to be taken promptly.

7.2 There are other negative aspects associated with the entering of a new appeal or the reopening of an appeal case. If such courses of action were allowed, they might be used purely as delaying tactics. The effects would be all the more unmanageable since a procedure of this kind, which would have to be concluded by a new board of appeal decision, might then in the same manner become the subject of a new dispute in which the violation of a fundamental procedural principle was again relied on. The appeals could go on ad infinitum.

7.3 Such consequences would be likely to upset the general equilibrium of the system based on the European Patent Convention by possibly extending, out of all proportion, the procedure up to grant.

On the administrative mail reply

8. In this case, the action taken by the Chairman of Board 3.5.2 and by the Vice-President with responsibility for the boards of appeal in response to the requests of 16 January 1992, namely the replies by mail, may be held to be purely administrative objections to admissibility. This practice is that adopted for responses to the few requests of this type which have been submitted to the boards of appeal since they were first created. They are strongly objected to by the appellant, mainly because they do not provide a solution to the substance of the questions raised.

On a special course of action through the courts

9. A judgment generally remains final even if it is challenged on an irregularity (a violation of a fundamental procedural principle, for

ties ont pu prendre position. Enfin, l'article 116 CBE implique qu'il est nécessairement recouru à la procédure orale dès lors qu'une partie le requiert. Ainsi, la réouverture du recours dont la décision est contestée, ou l'ouverture d'un nouveau recours ne permet pas de procéder à un examen rapide d'une allégation de violation d'un principe fondamental de procédure, puis de prendre une décision à bref délai.

7.2 La possibilité d'ouvrir un nouveau recours, ou celle de rouvrir un dossier de recours présenterait d'autres aspects négatifs. Si elles étaient retenues, elles pourraient être utilisées à des fins purement dilatoires. Cet effet serait d'autant plus pervers qu'une telle procédure, à laquelle il serait nécessairement mis fin par une nouvelle décision d'une chambre de recours, pourrait à son tour, selon la même voie, faire l'objet d'une nouvelle contestation, invoquant elle-même la violation d'un principe fondamental de procédure. La série de recours pourrait continuer ad infinitum.

7.3 De telles conséquences seraient susceptibles de compromettre l'équilibre général du système né de la Convention sur le brevet européen, en risquant d'allonger inconsiderément la procédure de délivrance.

Sur la réponse par courrier administratif

8. En l'espèce, les suites réservées par le Président de la Chambre 3.5.2 et par le Vice-Président en charge des Chambres de recours aux requêtes du 16 janvier 1992, à savoir les réponses par courrier, peuvent être considérées comme des fins de non-recevoir de nature purement administrative. Cette pratique est celle qui a été retenue pour donner suite aux quelques requêtes de même type parvenues devant les chambres de recours depuis leur création. Or, elles sont fortement contestées par la requérante, essentiellement parce qu'elles n'apportent pas de solution quant au fond des questions soulevées.

Sur une suite juridictionnelle spécifique

9. En règle générale, un jugement conserve force de chose jugée, même s'il est attaqué pour irrégularité (violation d'un principe fondamen-

chen Verfahrensgrundsatzes) als fehlerhaft angefochten wird. Solche Rechtsmittel sind denn auch in etlichen Vertragsstaaten und beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (vgl. Art. 41 des zweiten Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs) gesetzlich vorgesehen.

9.1 In Frankreich gibt es beispielsweise das Institut des "recours en révision", dessen Ziel die Aufhebung eines rechtskräftigen Urteils ist (Art. 593 ff. des Nouveau code de procédure civile/NCPC); es gilt als außerordentliches Rechtsmittel und ist im wesentlichen dadurch gekennzeichnet, daß es die Vollstreckung nicht aufschiebt (Art. 579 NCPC) und selbst nicht mehr auf demselben Weg angefochten werden kann (Art. 603 NCPC). Auch in anderen Ländern stehen den Beteiligten ähnliche Rechtsmittel gegen rechtskräftige Entscheidungen zur Verfügung, so etwa in Spanien der "recurso de revisión" nach den Artikeln 1796 bis 1810 der Ley de Enjuiciamiento Civil/LEC oder in Italien die "revocazione straordinaria" gemäß Artikel 395 des Codice di procedura civile. Zu nennen wäre ferner die Schweiz mit ihren verschiedenen Möglichkeiten auf Kantons- wie Bundesebene, nämlich der "Nichtigkeitsbeschwerde" (Art. 68 ff. des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege/OG), der "Revision eines bundesgerichtlichen Entscheids" (Art. 136 ff. OG) und der "staatsrechtlichen Beschwerde" (Art. 84 OG). In Österreich steht dem die "Nichtigkeitsklage" (§ 529 Zivilprozeßordnung/ZPO) und die "Wiederaufnahmeklage" (§ 530 ZPO) gegenüber. Etwas Ähnliches sieht auch das deutsche Recht vor, dessen Kernvorschrift sich in § 578 der Zivilprozeßordnung zur "Wiederaufnahme" findet. Außer in Italien haben diese häufig mit dem Attribut "außerordentlich" belegten Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung. In allen Fällen sind sie neben den üblichen ordentlichen Rechtsmitteln gesondert im Gesetz vorgesehen. Während die für eine solche Behandlung in Frage kommenden Fälle in den meisten vorstehend genannten Ländern im Gesetz erschöpfend aufgezählt sind, kann das Bundesgericht in der Schweiz bei der "staatsrechtlichen Beschwerde" aus dem in den Rechtstexten verankerten Gleichheitsgrundsatz neue Rechtsverletzungen ableiten, auf die sich die staatsrechtliche Beschwerde stützen kann. Im englischen System besteht nach Ausschöpfung der ordentlichen Rechtsmittel die Möglichkeit, daß das Gericht seine eigene endgültige

example) by means of a special appeal. The law provides such remedies in a number of the contracting states and before the Court of Justice of the European Communities (see Art. 41 of the Second Protocol on the Statute of the Court).

9.1 In France, for example, the purpose of a petition for review is to have a decision which has become final withdrawn (Articles 593 ff of the Nouveau code de procédure civile - NCPC); it is termed a special appeal, its main features being that enforcement is not suspended (Article 579 NCPC) and that it cannot be challenged by a new petition for review (Article 603 NCPC). Other countries have similar remedies available to parties against decisions which have become final. This is the case in Spain, for example, with the "Recurso de revisión" governed by Articles 1796 to 1810 of the Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) and in Italy, where there is a "Revocazione straordinaria" provided for in Article 395 of the Codice di procedura civile. It is also the case in Switzerland, which provides for various possibilities at both cantonal and federal level: there is the recours de nullité (Art. 68 ff of the Loi fédérale d'organisation judiciaire), the révision d'un arrêt du Tribunal fédéral (Art. 136 ff OG), and the recours de droit public (Art. 84 OG). In Austria, there is the Nichtigkeitsklage (Section 529 of the Zivilprozessordnung - ZPO) and the Wiederaufnahmeklage (Section 530 ZPO). German law makes a similar provision with the Wiederaufnahme referred to in Section 578 of the Zivilprozessordnung. These remedies, which are frequently referred to as special, do not have suspensive effect except in the case of Italy. In all cases they are provided for by the law in addition to the usual means of obtaining redress. While the cases where proceedings may be initiated are set out restrictively by the law in the majority of the countries referred to by way of example, in the case of the recours de droit public in Switzerland the Federal Court may infer new violations of rights giving rise to an appeal from the principle of equality, which is itself provided for in the law. In the English system, after the usual remedies have been exhausted, the court may set aside its own final decision in a limited number of cases following a serious irregularity such as a violation of a fundamental procedural principle (Craig v Kanssen [1943] 1 KB 256, [1943] 1 All ER 108, CA). One criterion for deciding the seriousness of the

tal de procédure par exemple) par une voie de recours spécifique. En effet, dans nombre d'Etats contractants, ainsi que devant la Cour de justice des communautés européennes (cf. Art. 41 du 2^e Protocole sur le Statut de la Cour), la loi institue de telles voies.

9.1 En France, par exemple, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée (articles 593 et suivants du Nouveau code de procédure civile) ; il est qualifié de voie de recours extraordinaire et se caractérise essentiellement en ce qu'il n'est pas suspensif d'exécution (article 579 NCPC) et qu'il ne peut être attaqué par un nouveau recours en révision (article 603 NCPC). D'autres pays connaissent des voies de recours similaires ouvertes aux parties contre des décisions passées en force de chose jugée. Il en est ainsi de l'Espagne avec le "Recurso de revisión" régi par les articles 1796 à 1810 LEC de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; c'est le cas également de l'Italie avec la "Revocazione straordinaria" prévue à l'article 395 du Codice di procedura civile ; c'est encore le cas de la Suisse qui prévoit différentes possibilités tant au niveau cantonal que fédéral : le "recours de nullité" (art. 68 et suivants de la Loi fédérale d'organisation judiciaire), la "révision d'un arrêt du Tribunal fédéral" (art. 136 et suivants OG), et le "recours de droit public" (art. 84 OG). En Autriche il s'agit de la "Nichtigkeitsklage" (§ 529 ZPO de la Zivilprozeßordnung) et de la "Wiederaufnahmeklage" (§ 530 ZPO). Le droit allemand l'envisage pareillement, l'article siége étant le § 578 de la Zivilprozeßordnung sur la "Wiederaufnahme". Excepté pour l'Italie, ces voies souvent qualifiées d'extraordinaires n'ont pas d'effet suspensif. Dans tous les cas, elles sont envisagées par la loi, séparément des voies de recours ordinaires usuelles. Tandis que dans la plupart des pays cités à titre d'exemple, les cas d'ouverture sont limitativement énumérés par la loi, en Suisse s'agissant du "recours de droit public" le Tribunal fédéral peut déduire du principe d'égalité, prévu lui-même par les textes, de nouvelles violations de droit sur lesquelles le recours peut se fonder. Quant au système anglais, après épuisement des voies de recours ordinaires, il prévoit la possibilité que le tribunal annule sa propre décision définitive, dans des cas limités, suite à une grave irrégularité telle que la violation d'un principe fondamental de procédure (Craig v. Kanssen [1943]

Entscheidung in genau umrissenen Fällen aufhebt, wenn sie mit einem schweren Fehler wie einer Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes behaftet ist (Craig./Kanssen [1943] 1 KB, 256, [1943] I All ER, 108, CA). Die Schwere des Verfahrensfehlers wird unter anderem danach beurteilt, ob ein Verstoß gegen die Grundsätze der "natural justice" (Recht auf ein faires Verfahren) vorliegt (Marsh./Marsh [1945] AC, 271, S. 284). (Vgl. Halsbury's Laws of England, 4. Ausgabe, Band 26, 556).

9.2 Durch die Rechtstexte des EPÜ wurden keine vergleichbaren Verfahren geschaffen. Lediglich Artikel 23 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern sieht bei rechtskräftigen Entscheidungen der Disziplinärorgane eine Wiederaufnahme des Verfahrens vor.

Befassung der Großen Beschwerdekammer

10. Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ befaßt die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

Nach Auffassung der Kammer wirft die Frage, auf welchem verwaltungsmäßigen oder gerichtlichen Weg die Beschwerdekammern Anträge wie die im vorliegenden Fall gestellten zu behandeln haben, eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung auf, da weder das EPÜ noch die Rechtsprechung oder die Verfahrens- und Verwaltungspraxis der Beschwerdekammern eine klare Antwort hierauf geben.

Daran knüpft schließlich auch noch die Frage an, ob das künftig anzuwendende Verfahren einen Eintrag in das europäische Patentregister erforderlich macht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Fragen zu einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorgelegt:

1. Welche verwaltungsmäßige oder gerichtliche Behandlung sollen im

breach of procedure is to determine whether it constitutes a failure to observe the principles of natural justice (Marsh v Marsh [1945] AC 271 at 284) (see Halsbury's Laws of England, Fourth Edition, Vol. 26, 556).

9.2 The EPC texts do not provide for similar procedures. Only Article 23 of the Regulation on discipline for professional representatives provides for the possibility of the revision of a final decision by the disciplinary bodies.

Referral to the Enlarged Board of Appeal

10. Under Article 112(1)(a) EPC, in order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises, the board of appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes.

According to the present Board, the question as to the administrative or jurisdictional procedure to be adopted by the boards of appeal in response to requests such as those submitted in the case in point raises an important point of law, since neither the EPC nor the case law or procedural or administrative practices of the boards of appeal provide a clear answer.

Similarly, the question arises as to whether or not the procedure to be adopted will have to be entered in the Register of European Patents.

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions concerning an important point of law are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. In the context of the European Patent Convention, what administra-

1 KB 256, [1943] I All ER 108, CA). Un critère pour décider de la gravité de la violation de procédure est de rechercher si elle constitue un manquement aux normes d'équité naturelles (principles of natural justice) (Marsh v Marsh [1945] AC 271 at 284). (Cf. Halsbury's Laws of England, Fourth Edition, Vol. 26, 556.).

9.2 Les textes de la CBE n'instituent pas quant à eux de procédures semblables. Seul l'article 23 du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés prévoit la possibilité d'une révision d'une décision définitive des instances disciplinaires.

Saisine de la Grande Chambre de recours

10. Aux termes de l'article 112(1)a) CBE, afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins.

Selon la présente Chambre, la question de savoir par quel moyen administratif ou juridictionnel les chambres de recours doivent répondre à des requêtes telles que celles présentées en l'espèce soulève une question de droit d'importance fondamentale. En effet, ni la CBE d'une part, ni la jurisprudence ou les pratiques procédurales ou administratives des chambres de recours d'autre part ne fournissent de réponse claire.

En corollaire, se pose la question de savoir si la procédure qui sera retenue devra ou non faire l'objet d'une mention sur le Registre européen de brevets.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Les questions suivantes concernant un point de droit fondamental sont soumises à la Grande Chambre de recours :

1. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, quelles suites

Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens Anträge erfahren, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen?

2. Ist gegebenenfalls deren Eintragung in das europäische Patentregister anzuordnen?

tive or jurisdictional measures should be taken in response to requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a decision taken by a board of appeal with the force of res judicata?

2. If necessary, should it be required that these be entered in the Register of European Patents?

administratives ou juridictionnelles convient-il de réserver aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une Chambre de recours ?

2. Convient-il, le cas échéant, d'en prescrire l'inscription sur le Registre européen des brevets?