

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
20. Januar 1998
J 7/96 – 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: G. Davies
J.-C. M. De Preter

**Anmelder/Beschwerdegegner:
Instance, David John
Dritter/Beschwerdeführer:
Denny Bros Printing Ltd.**

**Stichwort: Aussetzung des
Verfahrens**

**Artikel: 60, 61 (1), (3), 64 (1), 67, 97 (2),
(4), 98, 99 (1), 105, 106 (1) EPÜ
Regel: 13 (1), (3), 14, 89 EPÜ**

**Schlagwort: "Erteilungsverfahren
anhängig – bejaht" – "Aussetzung
des Verfahrens – bejaht" – "
Befassung der Großen Beschwerde-
kammer – verneint"**

Leitsatz

Eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Erteilung des europäischen Patents (Art. 97 (2) EPÜ) wird nicht mit Abschluß des Entscheidungsfindungsprozesses im schriftlichen Verfahren vor der Prüfungsabteilung, sondern an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird (Art. 97 (4) EPÜ). In dem dazwischenliegenden Zeitraum ist das Erteilungsverfahren noch immer vor dem EPA anhängig, so daß ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 EPÜ zulässig ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Euro-PCT-Anmeldung Nr. 91 915 912.9 wurde am 30. August 1991 von David John Instance eingereicht. Am 8. September 1995 gab die Prüfungsabteilung eine Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents nach Artikel 97 (2) EPÜ zur Poststelle des Europäischen Patentamts, die sie am 14. September 1995 mit eingeschriebenem Brief absandte. In der Entscheidung hieß es auch, daß der

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated 20 January 1998
J 7/96 – 3.1.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: G. Davies
J.-C. M. De Preter

**Applicant/Respondent:
Instance, David John
Third Party/Appellant:
Denny Bros Printing Ltd.**

**Headword: Suspension of
proceedings**

**Article: 60, 61(1), (3), 64(1), 67, 97(2),
(4), 98, 99(1), 105, 106(1) EPC
Rule: 13(1), (3), 14, 89 EPC**

**Keyword: "Proceedings for grant
pending – yes" – "Suspension of
proceedings – yes" – "Referral to the
Enlarged Board – no"**

Headnote

A decision of the examining division to grant a European patent (Article 97(2) EPC) does not take effect on the date the decision-making process following written proceedings before that division is completed but on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) EPC). In the interim period, proceedings for grant are still pending before the EPO and a request for suspension of proceedings under Rule 13 EPC is admissible.

Summary of facts and submissions

I. Euro-PCT patent application No. 91 915 912.9 was filed on 30 August 1991 by David John Instance. On 8 September 1995, the examining division handed over a decision to grant the European patent pursuant to Article 97(2) EPC to the postal service of the European Patent Office, which despatched it by registered post on 14 September 1995. The decision also indicated that mention of the grant would be published

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
20 janvier 1998
J 7/96 – 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : G. Davies
J.-C. M. De Preter

**Demandeur/intimé :
Instance, David John
Autre partie/requérant :
Denny Bros Printing Ltd.**

**Référence : Suspension de la
procédure**

**Article : 60, 61(1) et (3), 64(1), 67,
97(2), (4), 98, 99(1), 105, 106(1) CBE
Règle : 13(1) et (3), 14, 89 CBE**

**Mot-clé : "Procédure de délivrance
en instance – oui" – "Suspension de
la procédure – oui" – "Saisine de la
Grande Chambre de recours – non"**

Sommaire

Lorsqu'une division d'examen décide de délivrer un brevet européen (article 97(2) CBE), cette décision ne prend pas effet le jour où s'achève le processus de prise de décision engagé à l'issue de la procédure écrite devant cette division, mais le jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance (article 97(4) CBE). Dans l'intervalle, la procédure de délivrance reste en instance devant l'OEB, et une requête en suspension de la procédure présentée au titre de la règle 13 CBE peut être déclarée recevable.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet euro-PCT n° 91 915 912.9 a été déposée le 30 août 1991 par David John Instance. La décision relative à la délivrance du brevet européen prise conformément à l'article 97(2) CBE a été remise par la division d'examen le 8 septembre 1995 au service du courrier de l'Office européen des brevets, qui l'a envoyée en recommandé le 14 septembre 1995. Dans la décision, il était également indiqué

Erteilungshinweis im Europäischen Patentblatt Nr. 95/43 vom 25. Oktober 1995 bekanntgemacht werde.

II. Mit Schreiben vom 3. September 1995, das am 3. Oktober 1995 beim EPA einging, beantragte eine Dritte, Denny Bros Printing Limited, gemäß Regel 13 (1) EPÜ die Aussetzung des Verfahrens. Dem Schreiben lag eine Abschrift eines Schriftstücks zur Einleitung eines Verfahrens vor dem Comptroller des britischen Patentamts bei, in dem festgestellt werden soll, daß die Erfindung, die Gegenstand der Anmeldung Nr. 91 915 912.9 ist, Eigentum von Denny Bros Printing Limited ist.

III. Mit Bescheid vom 13. Oktober 1995 teilte die Rechtsabteilung dem Vertreter von Denny Bros Printing Limited mit, daß das Verfahren nicht ausgesetzt werden könne, weil der Erteilungsbeschuß bereits erlassen und am 14. September 1995 zur Post gegeben worden sei, bevor noch das Fax, mit dem die Aussetzung des Verfahrens beantragt worden sei, beim EPA eingegangen sei. In einem weiteren Fax vom 16. Oktober 1995 beantragte Denny Bros Printing Limited, daß noch vor Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents am 25. Oktober 1995 eine beschwerdefähige Entscheidung erlassen werde, damit das Unternehmen vor dieser Bekanntmachung Beschwerde einlegen könne.

IV. Am 30. Oktober 1995 beschloß die Rechtsabteilung, den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens zurückzuweisen, und begründete dies damit, daß die Prüfungsabteilung am Tag des Eingangs des Aussetzungsantrags die Erteilung des Patents auf die Anmeldung Nr. 91 915 912.9 bereits gemäß Artikel 97 (2) EPÜ beschlossen gehabt habe. In der Entscheidung hieß es, daß nur ein noch anhängiges Erteilungsverfahren nach Regel 13 EPÜ ausgesetzt werden könne und daß gemäß der Entscheidung G 12/91 (ABl. EPA 1994, 285) eine Entscheidung des EPA über die Erteilung des Patents von dem Zeitpunkt an für das Amt verbindlich sei, an dem sie der internen Poststelle übergeben werde. Im vorliegenden Fall sei dies am 8. September 1995 geschehen. Der Antrag auf Aussetzung des Verfahrens sei aber erst am 3. Oktober 1995 beim EPA eingegangen, als das Erteilungsverfahren bereits abgeschlossen und nicht mehr anhängig gewesen sei.

In der Entscheidung wurde auch unterschieden zwischen der Existenz

in European Patent Bulletin 95/43 of 25 October 1995.

II. In a letter dated 3 September 1995, and received by fax at the EPO on 3 October 1995, a third party, Denny Bros Printing Limited, requested suspension of the proceedings under Rule 13(1) EPC. Attached to this communication was a copy of the writ initiating proceedings before the Comptroller of the UK Patent Office to seek a declaration that the invention, subject of application No. 91 915 912.9, was the property of Denny Bros Printing Limited.

III. In a communication dated 13 October 1995, the Legal Division informed the representative of Denny Bros Printing Limited that the proceedings could not be suspended on the ground that the decision to grant the patent had already been reached and despatched on 14 September 1995, ie before the fax requesting suspension of the proceedings had been received by the EPO. In a fax dated 16 October 1995, Denny Bros Printing Limited requested an appealable decision to be issued before the date of publication of the mention of the grant on 25 October 1995, to enable an appeal to be lodged prior to the publication of the mention of the grant of the application.

IV. On 30 October 1995, the legal division issued a decision to refuse the request for suspension of the proceedings on the ground that, on the date of receipt of the request for suspension, the decision to grant application No. 91 915 912.9 had already been taken by the examining division pursuant to Article 97(2) EPC. It was argued in the decision that only grant proceedings which were still pending could be suspended under Rule 13 EPC and that, in accordance with G 12/91 (OJ EPO, 1994, 285), any decision taken by the EPO concerning the grant of a patent binds the EPO from the date it is handed over to the internal postal service. In this case, the decision was passed to the postal service of the EPO on 8 September 1995. The request to suspend proceedings did not reach the EPO until 3 October 1995, when the grant procedure had already been closed and was no longer pending.

The decision also drew a distinction between the existence and binding

que la mention de la délivrance serait publiée dans le Bulletin européen des brevets 95/43 du 25 octobre 1995.

II. Dans une lettre en date du 3 septembre 1995, parvenue par télécopie à l'OEB le 3 octobre 1995, un tiers, la société Denny Bros Printing Limited, a demandé la suspension de la procédure conformément à la règle 13(1) CBE. En annexe à cette lettre était jointe une copie de l'acte introductif d'instance que ce tiers avait déposé auprès du Comptroller de l'Office des brevets du Royaume-Uni aux fins d'obtenir une déclaration selon laquelle l'invention faisant l'objet de la demande de brevet n° 91 915 912.9 était la propriété de Denny Bros Printing Limited.

III. Par une notification en date du 13 octobre 1995, la division juridique a informé le mandataire de Denny Bros Printing Limited que la procédure ne pouvait pas être suspendue, parce qu'il avait déjà été décidé de délivrer le brevet et que cette décision avait été envoyée le 14 septembre 1995, avant donc que l'OEB ne reçoive par télécopie la requête en suspension de la procédure. Par télécopie du 16 octobre 1995, la société Denny Bros Printing Limited a demandé qu'une décision susceptible de recours soit rendue avant la publication le 25 octobre 1995 de la mention de la délivrance du brevet, de manière à ce qu'il lui soit possible de former un recours avant la publication de cette mention.

IV. Par décision en date du 30 octobre 1995, la division juridique a rejeté la requête en suspension de la procédure au motif qu'à la date de réception de cette requête, la division d'examen avait déjà décidé, conformément à l'article 97(2) CBE, de délivrer un brevet sur la base de la demande n° 91 915 912.9. Dans sa décision, la division juridique a fait valoir que seule une procédure de délivrance encore en instance pouvait être suspendue en application de la règle 13 CBE et que d'après la décision G 12/91 (JO OEB 1994, 285), l'OEB était lié par toute décision prise par une instance de l'OEB au sujet de la délivrance d'un brevet, dès la remise de cette décision au service interne du courrier. Dans la présente affaire, la décision avait été remise au service interne du courrier de l'OEB le 8 septembre 1995. La requête en suspension de la procédure n'avait été reçue par l'OEB que le 3 octobre 1995, or à cette date la procédure de délivrance avait déjà été close et n'était plus en instance.

Dans sa décision, la division juridique a également établi une distinction

und der Bindungswirkung des Erteilungsbeschlusses und dem Eintritt seiner Rechtswirkung für die Öffentlichkeit. Sobald letzterer erfolgt sei, müßten Mitbewerber die Rechte des Patentinhabers respektieren. Voraussetzung hierfür sei jedoch nach Artikel 64 (1) EPÜ die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents. Dementsprechend heiße es auch in der entsprechenden Bestimmung in Artikel 97 (4) EPÜ, daß die Entscheidung über die Erteilung des Patents erst an dem Tag wirksam werde, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden sei. Bis dahin genieße der Anmelder den einstweiligen Schutz nach Artikel 67 EPÜ. Deshalb sei es in der Zwischenzeit noch möglich, Handlungen zur Anmeldung vorzunehmen. So könne nach der ständigen Praxis des EPA eine Anmeldung z. B. zurückgenommen oder übertragen werden, ja, der Anmelder könne sogar einzelne Benennungen zurücknehmen, wenn er dies wünsche. Allerdings dürfe die Prüfungsabteilung ihren eigenen Erteilungsbeschuß (außer natürlich im Fall einer zulässigen Beschwerde (Art. 106 (1) EPÜ)) nicht widerrufen oder abändern. Somit erschöpfe sich mit der Patenterteilung jeglicher Anspruch auf Erteilung des Patents, den ein Dritter, der nicht der Anmelder sei, gegenüber dem EPA geltend machen könnte.

Sollte ein nationales Gericht das Recht auf eine europäische Patentanmeldung einem Dritten zusprechen und dieses Urteil in dem Zeitraum zwischen dem Erlaß des Erteilungsbeschlusses und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung beim EPA eingereicht werden, so würden mit Ergehen des Erteilungsbeschlusses alle in Artikel 61 (1) EPÜ verankerten Rechte des wahren Berechtigten nichtig. Die Entscheidung über die Erteilung des Patents an den bisherigen Anmelder könne nicht mehr widerrufen werden, und nach der Patenterteilung liege auch keine Anmeldung mehr vor, die nach Artikel 61 (1) a), b) oder c) EPÜ weiterverfolgt werden könnte.

V. Am 1. November 1995 wurde unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt, die am 29. Februar 1996 begründet wurde. In ihrem Hauptantrag beantragte die Beschwerdeführerin, daß die Beschwerdekammer die Entschei-

effect of the decision to grant and its taking legal effect in the public domain. Once the latter has occurred, any competitors must respect the patentee's rights. However, the EPC provides in Article 64(1) EPC that the mention of the grant of the patent must first have been published. Hence the parallel provision in Article 97(4) EPC that the decision to grant does not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant. In the meantime, the applicant continues to enjoy provisional protection under Article 67 EPC. For this reason, it is still possible during this interim period to take action in respect of the application. It is established EPO practice that an application may, for example, be withdrawn or transferred; applicants may even withdraw individual designations if they wish. However, the examining division may not (except, of course, in the event of an admissible appeal (Article 106(1) EPC)) set aside or amend its own decision to grant. Thus, the grant of the patent exhausts any entitlement to grant which a third party, as opposed to the applicant, could allege vis-à-vis the EPO.

Furthermore, were a third party to be declared entitled to a European patent application by a national court and to submit the judgment to the EPO in the period between the decision to grant and the publication of the mention of the grant, the fact that the decision to grant had been taken would render void all the rights under Article 61(1) EPC of the party truly entitled. The decision to grant a patent to the existing applicant could not be set aside and, once a patent was granted, there was no longer any application which could be prosecuted under Article 61(a), (b) or (c) EPC.

V. Notice of appeal was filed on 1 November 1995, together with the appeal fee, followed by a statement of grounds of appeal submitted on 29 February 1996. The appellant's main request was that the Board of Appeal should set aside the decision

entre, d'une part, l'existence et le caractère contraignant de la décision relative à la délivrance du brevet et, d'autre part, sa prise d'effet en droit vis-à-vis des tiers. A partir de la date de la prise d'effet en droit vis-à-vis des tiers de la décision relative à la délivrance du brevet, tous les concurrents du titulaire du brevet doivent respecter les droits de celui-ci. L'article 64(1) CBE précise toutefois que la mention de la délivrance du brevet doit d'abord avoir été publiée. C'est pourquoi l'article 97(4) CBE prévoit en parallèle que la décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Jusqu'à ce moment-là, le demandeur continue de jouir d'une protection provisoire conformément à l'article 67 CBE. Il est donc encore possible durant cet intervalle d'accomplir des actes concernant la demande. Il est par exemple couramment admis dans la pratique à l'OEB qu'une demande puisse être retirée ou transférée ; les demandeurs peuvent même, s'ils le souhaitent, retirer des désignations. Toutefois, la division d'examen ne peut annuler ou modifier sa propre décision relative à la délivrance (sauf bien entendu lorsqu'un recours a été formé et que ce recours est recevable (article 106(1) CBE)). Par conséquent, la délivrance du brevet épuise tous les droits à l'obtention d'un brevet qu'un tiers, s'opposant au demandeur, pourrait faire valoir vis-à-vis de l'OEB.

En outre, à supposer qu'un tribunal national ait reconnu à un tiers le droit à l'obtention d'un brevet européen et que ce tiers remette à l'OEB le texte de ce jugement durant la période comprise entre la date de la décision relative à la délivrance et la date de publication de la mention de la délivrance, tous les droits dont ce tiers pourrait se prévaloir au titre de l'article 61(1) CBE en tant que personne véritablement habilitée à obtenir le brevet seraient considérés comme nuls et nonavenus parce que la décision relative à la délivrance aurait déjà été prise. La décision de délivrer le brevet au demandeur existant ne pourrait être annulée, et, une fois le brevet délivré, il n'existerait plus de demande pouvant faire l'objet d'une poursuite de la procédure ou d'autres actes de procédure dans les conditions prévues à l'article 61(1)a), b) et c) CBE.

V. Un recours a été formé le 1^{er} novembre 1995, et la taxe correspondante a été simultanément acquittée ; un mémoire exposant les motifs du recours a ensuite été déposé le 29 février 1996. A titre de requête principale, le requérant

derung der Rechtsabteilung vom 30. Oktober 1995 aufheben solle und daß das Verfahren zur Anmeldung Nr. 91 915 912.9 mit Wirkung vom 3. Oktober 1995 als nach Regel 13 EPÜ ausgesetzt gelten solle, d. h. ab dem Eingangsdatum des ursprünglichen Aussetzungsantrags. Sie beantragte ferner, daß eine Mitteilung veröffentlicht werde, wonach der Hinweis auf die Patenterteilung, der am 25. Oktober 1995 bekanntgemacht worden sei, zurückgenommen werde und rechtsunwirksam sei. Für den Fall, daß die Beschwerdekammer vorab die Auffassung vertrete, daß eine Aussetzung nicht gewährt werden könne, beantrage sie eine mündliche Verhandlung.

VI. In einem an den Anmelder und an die Beschwerdeführerin gerichteten Bescheid vom 23. Dezember 1996 teilte die Prüfungsabteilung den Beteiligten mit, daß nach Einlegung der Beschwerde, die aufschiebende Wirkung habe, die Bekanntmachung des Erteilungsbeschlusses verschoben und der Bekanntmachungstermin vom 25. Oktober 1995 aufgehoben werden müsse; die Aufhebung des Termins werde im Europäischen Patentblatt 97/06 vom 5. Februar 1997 veröffentlicht (vgl. J 28/94, ABl. EPA 1995, 742).

VII. In einem Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ vom 16. Mai 1997 teilte die Kammer den Beteiligten mit, daß nach ihrer vorläufigen Auffassung der Antrag auf Aussetzung des Erteilungsverfahrens der Regel 13 (1) EPÜ entspreche und rechtzeitig eingereicht worden sei. Die Beschwerdeführerin habe nachgewiesen, daß sie am 3. Oktober 1995 ein Verfahren gegen den Anmelder vor dem britischen Patentamt mit dem Ziel eingeleitet habe, daß ihr das Eigentum an der Erfindung, die Gegenstand der streitigen Anmeldung sei, zugesprochen werde. Deshalb werde der Beschwerde und dem Aussetzungsantrag wahrscheinlich stattgegeben werden. Nach ihrer vorläufigen Auffassung werde die Erteilung eines europäischen Patents weder an dem Tag, an dem die Prüfungsabteilung die Erteilung beschließe, noch an dem Tag wirksam, an dem das EPA dem Anmelder mitteile, daß es ein Patent zu erteilen beabsichtige, sondern vielmehr an dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen werde (Art. 97 (4) EPÜ).

Sollte die Kammer die Aussetzung des Verfahrens beschließen, so wolle sie eventuell von ihrer Befugnis nach Regel 13 (3) EPÜ Gebrauch machen und einen Zeitpunkt festsetzen, zu

of the legal division dated 30 October 1995 and that suspension of application No. 91 915 912.9 under Rule 13 EPC should be deemed to have taken effect as of receipt of the original request for suspension on 3 October 1995. The appellant further requested that a notice be published to the effect that the mention of the decision to grant which had appeared on 25 October 1995 was withdrawn and had no legal effect. Oral proceedings were requested in the event that the Board of Appeal were to take the preliminary view that suspension should not be granted.

VI. In a communication sent to the applicant and the appellant and dated 23 December 1996, the examining division informed the parties that, following the lodging of the appeal by the appellant, which had suspensive effect, the publication procedure of the decision to grant had to be suspended and the publication date of 25 October 1995 had to be cancelled; the cancellation would be published in the European Patent Bulletin 97/06 of 5 February 1997 (cf. J 28/94, OJ EPO 1995, 742).

VII. In a communication pursuant to Article 110(2) EPC dated 16 May 1997, the Board informed the parties that, according to its provisional conclusions, the request for suspension of the proceedings for grant complied with the provisions of Rule 13(1) EPC and had been submitted in due time. The appellant had provided proof that it had commenced proceedings against the applicant before the UK Patent Office on 3 October 1995, seeking a declaration that the invention the subject of the application in suit was the appellant's property. The appeal and the request for suspension was likely therefore to be allowed. According to the Board's preliminary view, the grant of a European patent takes effect neither on the date the decision to grant is reached by the examining division, nor on the date on which the applicant is informed of the EPO's intention to grant a patent, but on the date the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin (Article 97(4) EPC).

The Board also indicated that, should it decide to suspend the proceedings, it was considering exercising its powers under Rule 13(3) EPC to set a date on which the EPO would con-

demandait que la Chambre annule la décision de la division juridique en date du 30 octobre 1995 et que la suspension au titre de la règle 13 CBE de la procédure relative à la demande n° 91 915 912.9 soit réputée avoir pris effet à la date de réception de la première requête en suspension de la procédure, le 3 octobre 1995. Le requérant demandait également que soit publiée une note rectificative précisant que la mention de la délivrance, publiée le 25 octobre 1995, était nulle et non avenue et ne produisait aucun effet en droit. Il demandait en outre la tenue d'une procédure orale au cas où la Chambre estimerait dans un premier temps ne pas pouvoir faire droit à la requête en suspension de la procédure.

VI. Par notification en date du 23 décembre 1996, la division d'examen a informé les parties qu'en raison de l'effet suspensif du recours formé par le requérant, la procédure de publication de la décision relative à la délivrance devait être suspendue et que l'indication du 25 octobre 1995 comme date de publication devait être annulée; cette annulation donnerait lieu à la publication d'une note rectificative dans le Bulletin européen des brevets 97/06 du 5 février 1997 (cf. décision J 28/94, JO OEB 1995, 742).

VII. Par une notification en date du 16 mai 1997, établie conformément à l'article 110(2) CBE, la Chambre a fait savoir aux parties qu'elle avait conclu provisoirement que la requête en suspension de la procédure était conforme aux dispositions de la règle 13(1) CBE et avait été présentée dans les délais prescrits. Le requérant avait bien apporté la preuve qu'il avait le 3 octobre 1995 introduit une procédure à l'encontre du demandeur devant l'Office des brevets du Royaume-Uni en vue d'obtenir que ce dernier déclare que l'invention faisant l'objet de la demande en litige était la propriété du requérant. Il était par conséquent probable qu'il serait fait droit au recours et à la requête en suspension. Selon cet avis préliminaire émis par la Chambre, la délivrance d'un brevet ne prend effet ni le jour où la division d'examen décide de délivrer un brevet, ni le jour où le demandeur est informé que l'OEB a l'intention de délivrer un brevet, mais le jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance (article 97(4) CBE).

La Chambre indiquait également dans son avis qu'elle envisageait, si elle devait prendre la décision de suspendre la procédure, de faire usage du pouvoir que lui reconnaît la

dem das EPA das anhängige Verfahren fortzusetzen beabsichtige. Deshalb bitte sie die Beteiligten, ihr alle verfügbaren Informationen über den Fortgang des Verfahrens im Vereinigten Königreich zu liefern.

VIII. In ihrer Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung brachte die Beschwerdeführerin sinngemäß folgendes vor:

Das EPÜ und seine Ausführungsordnung seien bei der Entscheidung gegen die Verfahrensaussetzung falsch ausgelegt worden. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin sei eine Aussetzung des Verfahrens nicht in das Ermessen des EPA gestellt; nach Regel 13 EPÜ **setzt** das Europäische Patentamt das Erteilungsverfahren **aus**, wenn der entsprechende Nachweis erbracht werde. Da außerdem der Begriff "Erteilungsverfahren" im EPÜ nirgends definiert sei, sollte er in seiner üblichen Bedeutung verwendet werden, die auch den Zeitraum zwischen dem Ergehen des Erteilungsbeschlusses und dem Eintritt seiner Rechtswirkung einschlieÙe, so daß das Verfahren noch bis zum letztgenannten Zeitpunkt anhängig sei. Jede anderslautende Auslegung würde dazu führen, daß das EPÜ in sich nicht mehr stimmig wäre, da Artikel 97 (4) EPÜ ausdrücklich vorsehe, daß die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents erst am dem Tag wirksam werde, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen werde. Außerdem würde eine solche anderslautende Auslegung zu einem Ungleichgewicht zwischen den Rechten des Anmelders und den Rechten desjenigen führen, der behaupte, der wahre Eigentümer zu sein. Obwohl es in Regel 14 EPÜ ausdrücklich heiÙe, daß weder die Patentanmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaats zurückgenommen werden dürfe, solange ein Erteilungsverfahren nach Regel 13 EPÜ ausgesetzt sei, bestreite das EPA (und der Anmelder) nicht, daß der Anmelder in dem Zeitraum zwischen dem Erlaß des Erteilungsbeschlusses und seinem Wirksamwerden die Anmeldung oder die Benennung von Vertragsstaaten zurücknehmen könne. Zweck der Regeln 13 und 14 EPÜ sei die Wahrung des Status quo, bis die Anspruchsfrage geklärt sei, um Rechtsunsicherheit im Interesse der Öffentlichkeit zu vermeiden.

tinue the pending proceedings. To this end, the parties were requested to provide the Board with all available information concerning the progress of the proceedings in the United Kingdom.

VIII. In its statement of grounds of appeal and at the oral proceedings, the appellant argued essentially as follows:

The EPC and its implementing regulations had been misconstrued in arriving at the decision to refuse suspension. In the appellant's view, the EPO has no discretion as regards suspension of an application; Rule 13 EPC provides that "... the European Patent Office **shall** stay the proceedings for grant ..." where the necessary supporting documentation is provided. Moreover, as the term "proceedings for grant" is nowhere defined in the EPC, the normal definition should be employed, which includes the period between the date of issue of the decision to grant and the date of the decision taking legal effect, grant proceedings thus still being in progress and pending until the latter date. A contrary interpretation would result in internal inconsistencies in the EPC as Article 97(4) EPC expressly provides the decision to grant a European patent shall not take effect until mention of the grant appears in the European Patent Bulletin. Furthermore, such a contrary interpretation would lead to an inequitable balance between the rights of the applicant and those claiming to be true owners. Under Rule 14 EPC it is expressly provided that neither the application nor the designation of any Contracting State may be withdrawn while an application is suspended under Rule 13 EPC, and yet the EPO (and the applicant) acknowledge that, subsequent to the decision to grant but prior to the decision taking effect, the applicant may withdraw the application or designations of Contracting States. The purpose of Rules 13 and 14 EPC is to preserve the status quo while the question of entitlement is being settled, as a matter of public policy to avoid legal uncertainty.

règle 13(3) CBE pour fixer la date à laquelle l'OEB pourrait reprendre la procédure. A cet effet, les parties étaient invitées à fournir à la Chambre toutes les informations dont elles disposaient au sujet de l'état d'avancement de la procédure engagée au Royaume-Uni.

VIII. Les arguments avancés par le requérant dans le mémoire exposant les motifs de son recours ainsi que lors de la procédure orale sont essentiellement les suivants :

Le rejet de la requête en suspension tenait à une mauvaise interprétation de la CBE et de son règlement d'exécution. Pour le requérant, l'OEB ne jouissait d'aucun pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la suspension de la procédure relative à une demande ; la règle 13 CBE dispose en effet que "... l'Office européen des brevets **suspend** la procédure de délivrance ..." si les preuves nécessaires sont fournies. De plus, comme l'expression "procédure de délivrance" n'est définie nulle part dans la CBE, il convient de retenir la définition courante, qui couvre la période allant du jour où la décision relative à la délivrance est émise au jour de prise d'effet en droit de cette décision ; la procédure de délivrance reste donc en instance jusqu'à cette dernière date. Si cette expression était interprétée différemment, il y aurait des incohérences à l'intérieur de la CBE, puisqu'il est expressément stipulé à l'article 97(4) CBE que la décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. En outre, une telle interprétation ne permettrait pas d'établir un équilibre équitable entre les droits du demandeur et ceux des tiers se présentant comme les véritables détenteurs du droit au brevet. Il est expressément stipulé à la règle 14 CBE que ni la demande de brevet, ni la désignation de tout Etat contractant ne peuvent être retirées aussi longtemps que la procédure de délivrance est suspendue conformément à la règle 13 CBE ; l'OEB (et le demandeur) reconnaissent toutefois qu'entre le jour où il est décidé de délivrer un brevet et le jour où cette décision prend effet, le demandeur a le droit de retirer la demande ou des désignations d'Etats contractants. Les règles 13 et 14 CBE visent à maintenir le statu quo pour éviter toute insécurité juridique, dans l'intérêt du public, en attendant que soit tranchée la question de savoir à qui appartient le droit au brevet.

Da zudem sowohl in Artikel 106 (1) EPÜ, in dem es um beschwerdefähige Entscheidungen gehe, als auch in der Regel 13 EPÜ in der englischen Fassung der Ausdruck "suspension" (deutsch: "aufschiebende Wirkung" bzw. "Aussetzung") gebraucht werde, dürften die beiden Bestimmungen keine unterschiedliche Wirkung haben (s. auch J 28/94, s. oben).

Die Beschwerdeführerin brachte ferner vor, daß es in der Entscheidung G 12/91 (ABl. EPA 1994, 285, s. Nr. IV) und den übrigen vom Anmelder angezogenen Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer (G 1/90, ABl. EPA 1991, 275, G 4/91, ABl. EPA 1993, 339 und G 3/92, ABl. EPA 1994, 607, s. Nr. IX) um die Ermittlung des Zeitpunkts gehe, ab dem Eingaben der Beteiligten in den Verfahren vor dem EPA nicht mehr berücksichtigt würden. Außer in der Regel 78 (3) EPÜ sei sonst nirgends ausdrücklich festgelegt, zu welchem Zeitpunkt die Entscheidung im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren rechtswirksam werde. Im Falle von Erteilungsbeschlüssen hingegen sei in Artikel 97 (4) EPÜ ausdrücklich ein Zeitpunkt festgelegt, zu dem die Entscheidung wirksam werde. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin könne deshalb die Entscheidung G 12/91, bei der es um den Entscheidungsfindungsprozeß im Einspruchsverfahren gegangen sei, nicht auf das Erteilungsverfahren angewandt werden, das einzige Verfahren, für das es im EPÜ ausdrückliche Bestimmungen über den Zeitpunkt des Eintritts der Rechtswirkung der Entscheidung gebe. Auch sei festzuhalten, daß die Entscheidung G 12/91 nirgends einen Hinweis darauf enthalte, daß die Entscheidung endgültig sei; dies sei ganz wichtig, weil jede Entscheidung der Einspruchsabteilung mit der Beschwerde angefochten werden könne, die aufschiebende Wirkung habe. In jedem Fall werde mit der Regel 13 EPÜ nur der Eintritt der Rechtswirkung der Entscheidung aufgeschoben; dafür sei aber weder eine Änderung der Entscheidung noch eine Wiederaufnahme der Prüfung erforderlich. Mit dem Erteilungsbeschuß werde lediglich ein Patent auf eine Anmeldung, nicht aber ein Patent für eine bestimmte Person erteilt; ebensowenig werde damit ein Patent mit Rechtswirkung ab einem bestimmten Zeitpunkt

Moreover, as the term suspension is used in both Article 106(1) EPC, dealing with decisions subject to appeal, and Rule 13 EPC, the provisions should not be deemed to have differing effects (see also J 28/94, above).

The appellant also argued that decision G 12/91 (OJ EPO 1994, 285, see paragraph IV, above), as well as the other Enlarged Board decisions referred to by the applicant (G 1/90 (OJ EPO 1991, 275) and G 4/91 (OJ EPO 1993, 339) and G 3/92 (OJ EPO 1994, 607), see paragraph IX, below) related to determining the date after which submissions of parties to proceedings before the EPO will no longer be considered. Following opposition or appeal proceedings, there are no express provisions relating to the date when the decision takes legal effect other than Rule 78(3) EPC. In the case of decisions to grant, on the other hand, Article 97(4) EPC expressly provides for the date on which the decision to grant takes effect. In the appellant's view, it was therefore inappropriate to apply decision G 12/91, which concerned the decision-making process in opposition proceedings, to the unique circumstances of proceedings for grant where express provisions for the date of legal effect exist in the EPC. Moreover, it should be noted that nowhere in G 12/91 is reference made to the decision being final; this was significant because any decision of the opposition division may be appealed with suspensive effect. In any case, application of Rule 13 EPC only suspends the legal effect of the decision and neither requires it to be altered, nor reopens examination. The decision to grant is solely a decision to grant a patent on an application; it is not a decision to grant a patent to a particular individual, nor is it a decision to grant a patent having legal effect on a certain date. References in a decision to the name of the proprietor of the patent and to the date on which mention of the decision to grant is to be published are merely formal matters ancillary to the decision. If this were not the case, it would not be possible for the transfer of an application to another party to be recorded after the deci-

En outre, étant donné qu'il est question de la suspension aussi bien à l'article 106(1) CBE, qui traite des décisions susceptibles de recours, qu'à la règle 13 CBE, il n'y a aucune raison de penser que ces deux dispositions produisent des effets différents (cf. également la décision J 28/94 citée supra).

Le requérant a également fait valoir que la décision G 12/91 (JO OEB 1994, 285, voir point IV supra), de même que les autres décisions de la Grande Chambre de recours auxquelles le demandeur avait également fait référence (G 1/90 (JO OEB 1991, 275), G 4/91 (JO OEB 1993, 339) et G 3/92 (JO OEB 1994, 607), voir point IX ci-après) portaient sur le point de savoir au-delà de quelle date les moyens présentés par les parties à la procédure devant l'OEB ne peuvent plus être pris en considération. A part la règle 78(3), la CBE ne contient aucune disposition indiquant de façon précise la date à laquelle la décision rendue à l'issue d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours prend effet en droit. Dans le cas des décisions relatives à la délivrance, en revanche, la date à laquelle elles prennent effet est explicitement indiquée à l'article 97(4) CBE. Pour le requérant, il n'y avait donc pas lieu de suivre la décision G 12/91, qui concernait le processus de prise de décision dans le cadre de la procédure d'opposition, puisqu'il s'agissait dans la présente affaire d'une procédure de délivrance, seul cas pour lequel la CBE comporte des dispositions expresses régissant la date de prise d'effet en droit de la décision de délivrance. De plus, il était à noter que, dans la décision G 12/91, il n'était mentionné nulle part que la décision était passée en force de chose jugée ; ce point était important dans la mesure où toute décision rendue par une division d'opposition peut faire l'objet d'un recours, lequel a un effet suspensif. En tout état de cause, l'application de la règle 13 CBE ne fait que suspendre la prise d'effet en droit de la décision ; elle ne signifiait pas que la décision devait obligatoirement être modifiée, ni qu'il fallait réouvrir la procédure d'examen. La décision de délivrer un brevet est une décision visant uniquement à délivrer un brevet sur la base d'une demande, et

erteilt. Die Bezugnahmen in einer Entscheidung auf den Namen des Patentinhabers und den Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung seien rein formale, für die Entscheidung nebensächliche Angaben. Andernfalls wäre es nicht möglich, die Übertragung einer Anmeldung nach Ergehen des Erteilungsbeschlusses einzutragen, was ständige Praxis sei.

Außerdem werde in der Entscheidung G 12/91 (s. oben) als Stichtag der Tag genannt, an dem eine Entscheidung dem Einwirkungsbe- reich der Abteilung entzogen werde, die sie erlassen habe. Für einen Aus- setzungsantrag sei nur die Rechtsab- teilung zuständig und nicht die Prü- fungsabteilung, die die Patenter- teilung beschlossen habe. Mit dem Antrag werde ein neues Verfahren eröffnet und nicht das Prüfungsver- fahren wiederaufgenommen. Schon allein deshalb sei es verfehlt, die Ent- scheidung G 12/91 auf den vorliegen- den Fall anzuwenden.

In der Entscheidung G 4/91 (s. oben) sei es um den in Artikel 105 EPÜ geregelten Beitritt eines vermeintli- chen Patentverletzers zum Ein- spruchsverfahren gegangen. Wie die Große Beschwerdekammer darin festgestellt habe, setze ein solcher Beitritt voraus, daß ein Einspruchs- verfahren zum Zeitpunkt der Beitritts- erklärung anhängig sei; das Verfah- ren vor der Einspruchsabteilung werde mit dem Erlaß ihrer Entschwei- dung abgeschlossen, und zwar unab- hängig davon, wann diese nach Ablauf der zweimonatigen Beschwer- defrist rechtskräftig werde. Auch diese Entscheidung sei ihres Erach- tens nicht relevant. Darin sei es näm- lich nicht um die Frage gegangen, ob der vermeintliche Verletzer Rechte an dem Patent habe, sondern darum, ob er gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung auch dann Beschwerde einlegen könne, wenn weder der Patentinhaber noch der (die) Einsprechende(n) dies getan hätten. Auch hier müsse zwischen dem Einspruchsverfahren (für das es keine dem Artikel 97 (4) EPÜ entspre- chende Bestimmung gebe) und dem Erteilungsverfahren unterschieden werden.

Artikel 61 (1) EPÜ kollidiere ihres Erachtens nicht mit der Bindungs- wirkung des Erteilungsbeschlusses, da letzterer nicht an den Anmelder gebunden sei, weshalb denn auch

sion to grant had been issued, as is established practice.

Furthermore, G 12/91, above, identi- fies the cut-off date as the date when a decision is removed from the power of the department that issued it. In the case of a request for suspen- sion, only the legal division has juris- diction, not the examining division which issues the decision to grant. The request opens a new procedure and does not re-open the examina- tion proceedings. On this basis alone the application of G 12/91 to the pres- ent circumstances was misguided.

G 4/91, above, related to an interven- tion under Article 105 EPC by an assumed infringer in opposition pro- ceedings. The Enlarged Board found that such an intervention presup- poses that opposition proceedings are pending at the time notice of intervention is given and that pro- ceedings before the opposition divi- sion are terminated when its decision is issued, irrespective of when it becomes final, following expiry of the two-month time limit for filing an appeal. In the appellant's opinion, this decision is also not relevant. The question was not whether the assumed infringer had rights in the patent but whether he could appeal against a decision of the opposition division, in circumstances where neither the patentee, nor the oppo- nent(s) had done so. Again, it was necessary to distinguish between opposition proceedings (where there was no provision equivalent to Article 97(4) EPC) and proceedings for grant.

Article 61(1) EPC does not, in the appellant's opinion, conflict with the binding nature of the decision to grant, as the latter is not specific to the applicant and for that reason

non pas à délivrer un brevet à un demandeur en particulier, ni à déli- vrer un brevet produisant des effets en droit à une date donnée. L'indica- tion dans une décision du nom du titulaire du brevet et de la date de publication de la mention de la déli- vrance n'est qu'une question de forme, d'une importance accessoire pour la décision. Si ce n'était pas le cas, il ne serait pas possible d'effec- tuer l'inscription du transfert de la demande de brevet à une autre partie après que la décision relative à la délivrance a été prononcée, or il s'agit là d'une pratique bien établie.

Par ailleurs, dans la décision G 12/91 citée supra, il avait été considéré que la date déterminante était celle à laquelle la décision cesse de relever de la compétence de l'instance qui l'a rendue. Dans le cas d'une requête en suspension de la procédure, la seule instance compétente était la division juridique, et non pas la division d'examen qui prend la décision de délivrer le brevet. La requête en sus- pension entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure, mais pas la réouverture de la procédure d'exa- men. Ne serait-ce que pour cette raison, il n'y avait pas lieu dans la présente espèce de suivre la décision G 12/91.

Dans la décision G 4/91 évoquée plus haut, il s'agissait de l'intervention au titre de l'article 105 CBE d'un contre- facteur présumé dans le cadre d'une procédure d'opposition. La Grande Chambre de recours avait conclu qu'une telle intervention suppose qu'une procédure d'opposition soit en instance au moment où la déclara- tion d'intervention est produite, et que la procédure devant la division d'opposition est close lorsque celle-ci rend sa décision, quelle que soit la date à laquelle celle-ci devient défini- tive, passé le délai de recours de deux mois. Le requérant a estimé que cette décision ne pouvait pas non plus être suivie dans la présente espèce. La question n'était pas de savoir si le contrefacteur présumé avait des droits sur le brevet, mais s'il pouvait former un recours contre une décision de la division d'opposition qui n'avait été attaquée ni par le titu- laire du brevet, ni par le ou les oppo- sants. Là encore, il convenait de bien faire la distinction entre la procédure d'opposition (pour laquelle il n'exis- tait pas de dispositions analogues à celles de l'article 97(4) CBE) et la pro- cédure de délivrance.

Du point de vue du requérant, l'article 61(1) CBE n'était pas en con- tradiction avec le principe du carac- tère contraignant de la décision relative à la délivrance, laquelle ne

Änderungen in der Person des Anmelders regelmäßig nach Ergehen des Erteilungsbeschlusses eingetragenen würden. Es sei Aufgabe des Amtes sicherzustellen, daß rechtsgültige Patente erteilt würden; eine Aussetzung des Verfahrens auch noch nach Erlaß des Erteilungsbeschlusses nach Artikel 97 (2) EPÜ ermögliche eine Klärung des streitigen Anspruchs auf das Patent und die Erteilung eines gültigen Patents gemäß Artikel 61 (1) EPÜ. Die Eintragung eines Dritten, dem der Anspruch auf die Anmeldung und ein eventuell darauf erteiltes Patent zugesprochen worden sei, setze nicht die Aufhebung des ursprünglichen Erteilungsbeschlusses voraus. Bleibe die Anmeldung bis zur Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung anhängig, so könne der Dritte im Hinblick auf Artikel 61 EPÜ die Anmeldung an Stelle des Anmelders als seine eigene weiterverfolgen (Art. 61 (1) a) EPÜ); es gebe keinen triftigen Grund, weshalb es nicht auch möglich sein sollte, eine neue europäische Patentanmeldung einzureichen (Art. 61 (1) b) EPÜ), und ein Antrag auf Zurückweisung der Anmeldung (Art. 61 (1) c) EPÜ) könne als Zurücknahme der Anmeldung angesehen werden (da laut der Entscheidung, mit der die Verfahrensaussetzung abgelehnt worden sei, eine Zurücknahme nach Erlaß des Erteilungsbeschlusses möglich sei).

Auf die Ankündigung der Kammer hin, daß sie eventuell von ihrer Befugnis nach Regel 13 (3) EPÜ Gebrauch machen und einen Zeitpunkt festsetzen wolle, zu dem das EPA das Verfahren fortsetzen werde, wandte die Beschwerdeführerin ein, daß es ihr lieber wäre, wenn die Kammer in diesem Stadium keinen Zeitpunkt festsetzte, weil nicht abzusehen sei, wie lange das Verfahren im Vereinigten Königreich dauern werde. Mit einer Entscheidung sei kaum vor Ende 1998 zu rechnen; das Erteilungsverfahren sollte nicht fortgesetzt werden, bevor nicht das Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs abgeschlossen sei.

IX. Der Anmelder (Beschwerdegegner) reichte auf den Bescheid der Kammer vom 22. September 1997 hin zwei getrennte Schriftsätze ein. Im ersten bat er die Kammer, im Falle einer Aussetzung des Verfahrens einen Zeitpunkt festzusetzen, zu dem das Verfahren vor dem EPA fortgesetzt werde, und zwar unabhängig vom Stand des Verfahrens im

changes of applicant are regularly recorded after the decision to grant has been issued. The EPO has a duty to ensure that valid patents are granted and suspension of the application even after the decision to grant has been issued under Article 97(2) EPC would enable a dispute on entitlement to be resolved and a valid patent granted in accordance with Article 61(1) EPC. Registration of a third party entitled to the application and eventual patent would not require the original decision to grant to be set aside. Moreover, as regards the possible application of Article 61 EPC, to the extent that an application remains pending until the publication of the mention of the grant, the third party is capable of prosecuting the application as its own application in place of the applicant (Article 61(1)(a) EPC); there is also no valid reason why a new European patent application could not be filed (Article 61(1)(b) EPC); and a request to refuse the application may be deemed withdrawal of the application (withdrawal being acknowledged by the decision to refuse suspension as being possible after the decision to grant has been taken) (Article 61(1)(c) EPC).

Finally, in response to the Board's indication that it was considering exercising its powers under Rule 13(3) EPC to set a date on which the EPO would continue proceedings, the appellant would prefer that the Board did not fix a date at this stage because of the uncertainty as to how long the proceedings in the United Kingdom would last. A decision was unlikely before the end of 1998 and the proceedings should not be continued before the entitlement proceedings were concluded.

IX. The applicant (respondent) filed two separate responses to the communication of the Board on 22 September 1997. In the first, it requested the Board, in the case that it should decide to suspend the proceedings, to set a date on which the proceedings would be continued before the EPO, regardless of the stage reached in the proceedings in the United

concerne pas un demandeur en particulier, si bien que normalement un changement de demandeur n'est enregistré qu'une fois qu'il a été pris la décision de délivrer un brevet. L'OEB avait pour mission de faire en sorte qu'il soit délivré des brevets valables, et si l'on admettait qu'il est possible de suspendre la procédure même une fois qu'il a été pris la décision de délivrer un brevet conformément à l'article 97(2) CBE, l'on pourrait par là même résoudre les litiges portant sur le droit au brevet et délivrer un brevet valable conformément à l'article 61(1) CBE. Il ne serait ainsi pas nécessaire d'annuler la première décision relative à la délivrance pour pouvoir inscrire un tiers comme étant la personne qui a le droit de déposer la demande de brevet et, le cas échéant, d'obtenir le brevet. De plus, si l'on applique l'article 61 CBE en admettant qu'une demande reste en instance jusqu'à la publication de la mention de la délivrance du brevet, le tiers en question se voit en mesure de poursuivre aux lieu et place du demandeur la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte (article 61(1)a) CBE); il n'existe non plus aucune raison valable de l'empêcher de déposer une nouvelle demande de brevet européen (article 61(1)b) CBE), et s'il est déposé une requête en rejet de la demande (article 61(1)c) CBE), la demande peut être considérée comme retirée (dans la décision de rejet de la requête en suspension de la procédure, il avait été admis qu'une demande de brevet pouvait être retirée même après que l'OEB a décidé de délivrer un brevet).

Enfin, pour répondre à la Chambre qui avait annoncé qu'elle envisageait, en usant du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît la règle 13(3) CBE, de fixer la date de la reprise de la procédure devant l'OEB, le requérant a déclaré qu'il jugeait préférable que la Chambre ne fixe pas encore de date à ce stade parce que l'on ne savait pas encore exactement combien de temps durerait la procédure au Royaume-Uni. La décision au Royaume-Uni n'interviendrait probablement pas avant la fin de l'année 1998, et la procédure ne devait donc pas être reprise tant que la question du droit au brevet n'aurait pas été tranchée.

IX. Le demandeur (intimé) a répondu par deux lettres distinctes à la notification de la Chambre en date du 22 septembre 1997. Dans la première, il demandait à la Chambre, dans l'hypothèse où elle déciderait de suspendre la procédure, de fixer une date pour sa reprise, quel que soit l'état d'avancement de la procédure au Royaume-Uni. Compte tenu des

Vereinigten Königreich. Dieses könne sich nämlich einschließlich einer Beschwerde bis zu zwei Jahre hinziehen. In der Zwischenzeit sei die Rechtslage unklar, was den Interessen des Anmelders schade, weil er gegen eine Verletzung der Anmeldung nichts unternehmen könnte.

In seinem zweiten Schriftsatz beantragte der Anmelder die Zurückweisung der Beschwerde und die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens zur streitigen Anmeldung. Ferner beantragte er eine mündliche Verhandlung. Zur Stützung seines Antrags reichte er am 16. Januar 1998 einen weiteren Schriftsatz ein. In diesen Schriftsätzen und in der späteren mündlichen Verhandlung brachte er sinngemäß folgendes vor:

Voraussetzung für einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ sei, daß überhaupt ein Erteilungsverfahren anhängig sei, das das EPA aussetzen könne. Hierzu gebe es keine Rechtsprechung der Beschwerdekammern. In der Sache T 146/82, in der das Verfahren ausgesetzt worden sei, sei das Erteilungsverfahren eindeutig noch anhängig gewesen, weil die Prüfungsabteilung die Erteilung noch nicht beschlossen gehabt habe. Im vorliegenden Fall sei der Erteilungsbeschuß aber erlassen worden, bevor der Aussetzungsantrag gestellt worden sei. Maßgebend dafür, ob ein nach Regel 13 (1) EPÜ aussetzbares Erteilungsverfahren noch anhängig sei, sei seines Erachtens der Tag, an dem der Erteilungsbeschuß gemäß Artikel 97 (2) EPÜ endgültig werde. Diese Auslegung trage dem Zweck der Regel 13 (1) EPÜ und des Artikels 61 (1) EPÜ Rechnung. Sie gewährleiste auch, daß die Rechte des Anmelders gewahrt blieben, nachdem die Entscheidung der Prüfungsabteilung gefallen sei. Und schließlich werde sie durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern bestätigt.

Zweck der Regel 13 (1) EPÜ sei es, einer Person die Aussetzung des Erteilungsverfahrens zu ermöglichen, um zu verhindern, daß die Anmeldung zur Erteilung gelange oder zurückgewiesen oder zurückgenommen werde, damit die Person, der letztlich durch eine rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents zugesprochen werde, eine der in Artikel 61 (1) a), b) und c) EPÜ

Kingdom. These proceedings, including any appeal, could continue for as long as two years. In the meantime uncertainty prevailed and the applicant's interests were being damaged because it had no remedies against infringement of the application.

In its second letter, the applicant requested dismissal of the appeal and that the application in suit be permitted to proceed to grant. Oral proceedings were also requested. In support of its request, a further submission was filed on 16 January 1998. In these communications, and at the subsequent oral proceedings, essentially the following arguments were put forward by the applicant:

It was a pre-requisite for an application for suspension of proceedings under Rule 13(1) EPC that there must be in fact proceedings for grant which the EPO is able to stay. There was no case law of the boards of appeal on this point. In T 146/82, where proceedings had been stayed, no decision to grant had been issued by the examining division and the grant proceedings had been clearly pending. In the present case, the decision to grant had already been made before the application for suspension had been filed. According to the applicant, it is the date on which the decision to grant becomes final under the provisions of Article 97(2) EPC that determines the existence or not, as the case may be, of proceedings for grant which may be stayed under Rule 13(1) EPC. In its view, this interpretation gives effect to the purposive effect of Rule 13(1) EPC and Article 61(1) EPC. It also preserves the rights of the applicant once the decision of the examining division has been made. Finally, it is supported by the case law of the boards of appeal.

The purposive effect of Rule 13(1) EPC is to permit a person to suspend the proceedings for grant to prevent the application from proceeding to grant, being refused or withdrawn, so that, if a person is ultimately adjudged by a final decision to be entitled to grant of a European patent, that person may perform any of the three acts specified in Article 61(1)(a), (b) or (c) EPC. This can only be the case if the grant of

appels qui pourraient être formés, cette procédure pouvait durer deux ans. Dans l'intervalle, la situation demeurerait incertaine, ce qui nuirait aux intérêts du demandeur car il n'aurait aucun moyen de lutter contre les contrefaçons de son invention.

Dans sa deuxième lettre, le demandeur a demandé à la Chambre de rejeter le recours et d'autoriser la reprise de la procédure de délivrance pour la demande en litige. Il a également demandé une procédure orale. Pour étayer cette requête, il a produit un nouveau mémoire le 16 janvier 1998. Les principaux arguments développés par le demandeur dans ces différentes communications écrites ainsi que lors de la procédure orale qui a eu lieu par la suite étaient les suivants :

Le dépôt d'une requête en suspension de la procédure conformément à la règle 13(1) CBE supposait qu'une procédure de délivrance susceptible d'être suspendue soit effectivement en instance devant l'OEB. Il n'existait pas de décision des chambres de recours à ce sujet. Dans l'affaire T 146/82, la procédure avait été suspendue alors que la division d'examen n'avait pas encore décidé de délivrer un brevet, et il était clair que la procédure de délivrance était encore en instance. Dans la présente espèce, en revanche, lorsque la requête en suspension de la procédure avait été présentée, la division d'examen avait déjà pris la décision de délivrer le brevet. Selon le demandeur, l'élément décisif à prendre en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si une procédure de délivrance est encore en instance et peut de ce fait être suspendue comme le prévoit la règle 13(1), c'est la date à laquelle la décision de délivrer le brevet prise conformément à l'article 97(2) CBE devient définitive. Pour le demandeur, cette interprétation permet de respecter la finalité de la règle 13(1) et de l'article 61(1) CBE. Elle permet également de préserver les droits du demandeur une fois que la division d'examen a pris sa décision. Enfin, elle est étayée par la jurisprudence des chambres de recours.

La règle 13(1) CBE a pour finalité de permettre à un tiers d'obtenir la suspension de la procédure de délivrance afin d'empêcher soit la délivrance d'un brevet, soit le rejet ou le retrait de la demande, de manière à ce que si une décision passée en force de chose jugée reconnaît en dernier ressort à une personne le droit à l'obtention d'un brevet, cette personne puisse accomplir l'un quelconque des trois actes prévus à

genannten Handlungen vornehmen könne. Dies sei jedoch nur möglich, wenn die Erteilung des europäischen Patents noch nicht endgültig sei. Es wäre sinnlos, eine Aussetzung zu erwirken, wenn die in Artikel 61 (1) EPÜ vorgesehenen Rechtsbehelfe nicht in Anspruch genommen werden könnten. Daraus folge, daß das Erteilungsverfahren nicht am Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung nach Artikel 97 (4) EPÜ, sondern schon früher, nämlich an dem Tag abgeschlossen sei, an dem der Erteilungsbeschuß nach Artikel 97 (2) endgültig werde. Dieser frühere Zeitpunkt begründe unwiderruflich die Rechte des Anmelders im Verhältnis zwischen diesem und dem EPA. Diese Rechte könnten ihm nicht wieder genommen oder im Wege des Artikels 61 (1) EPÜ oder der Regel 13 (1) EPÜ jemand anders zugesprochen werden. Zur Bekräftigung seiner Behauptung brachte der Anmelder vor, daß mit dieser Auslegung ein faires Gleichgewicht zwischen den Rechten des Anmelders und denen des Dritten hergestellt würde. Sobald die Prüfungsabteilung die Erteilung beschlossen habe, habe der Anmelder Anspruch auf Erteilung eines auf ihn lautenden Patents. Es stehe ihm auch frei, in dem Zeitraum zwischen dem Ergehen des Erteilungsbeschlusses und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung auf seine Rechte zu verzichten oder sie jemand anders zu übertragen. Der Anmelder bestritt in diesem Zusammenhang auch nicht, daß die Anmeldung in diesem Zeitraum noch immer beim EPA anhängig sei, machte aber geltend, daß dies unerheblich sei, weil sich die Regel 13 (1) EPÜ nur auf die Aussetzung des "Erteilungsverfahrens" beziehe, das abgeschlossen sei, sobald die Patenterteilung beschlossen sei. Würde man die Frist für die Aussetzung des Verfahrens bis zur Bekanntmachung des Erteilungshinweises ausdehnen, so würde man damit nur den Zeitraum unnötig verlängern, in dem die noch unbewiesenen Ansprüche eines Dritten zum Nachteil des Anmelders geschützt werden müßten.

Der Anmelder machte auch geltend, daß seine Auslegung des Begriffs "Erteilungsverfahren" durch eine Reihe von Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer und der Juristischen Beschwerdekammer bestätigt werde. In den Entscheidungen G 1/90 (s. oben) und G 4/91 (s. oben) in Verbindung mit anderen Entscheidungen, insbesondere den Entscheidungen G 12/91 (s. oben) und G 3/92 (s. oben), werde ganz klar festgestellt, daß das in Regel 13 (1) EPÜ erwähnte "Erteilungsverfahren" mit Erlaß des Erteilungsbeschlusses

the European patent has not yet been made final. There would be no point in obtaining suspension if there was no possibility of obtaining relief under Article 61(1) EPC. In the applicant's view, it followed that the date proceedings to grant are concluded is not the date of the mention of the grant under Article 97(4) EPC but the earlier date on which the decision to grant becomes final under Article 97(2) EPC. The earlier date irrevocably establishes the applicant's rights as between such applicant and the EPO. Those rights cannot be taken away or passed to another person by implementation of Article 61(1) EPC or Rule 13(1) EPC. In support of this proposition, it was argued that such an interpretation would establish a fair balance between the rights of an applicant and a third party. Once the examining division has taken its decision to grant, the applicant is entitled to have the patent granted in its name. It is also at liberty to withdraw or assign its rights to another party in the period between the decision to grant and the publication of the mention of the grant. In this connection, the applicant did not dispute the fact that during this period the application was still pending before the EPO, arguing, however, that this was irrelevant because Rule 13(1) EPC applied only to the stay of "proceedings for grant", which it asserted are concluded once the decision to grant has been taken. To decide that the time limit for suspending proceedings runs until the date of mention of the grant would unnecessarily extend the period of time required to protect the as yet unproved rights of a third party to the detriment of the applicant.

The applicant argued also that its interpretation of the term "proceedings for grant" was borne out by a number of decisions of the Enlarged Board of Appeal and of the Legal Board of Appeal. G 1/90, above, and G 4/91, above, in conjunction with other decisions, particularly G 12/91, above, and G 3/92, above, make clear that the "proceedings for grant" referred to in Rule 13(1) EPC are terminated and thus cannot be stayed following the issue of the decision to grant under Article 97(2) EPC. G 1/90 makes clear (paragraph 5 of the

l'article 61(1)a), b) et c) CBE, ce qui n'est possible que si la décision de délivrer le brevet européen n'a pas encore pris effet. La suspension de la procédure ne présente aucun intérêt si les actes prévus à l'article 61(1) CBE ne peuvent être accomplis. Le demandeur en a donc déduit que la clôture de la procédure de délivrance intervenait non pas le jour de la publication de la mention de la délivrance (article 97(4) CBE), mais plus tôt, à savoir le jour où il est pris la décision définitive de délivrer le brevet conformément à l'article 97(2) CBE. C'est à cette date antérieure que sont irrévocablement constatés les droits du demandeur en ce qui concerne les relations de demandeur qu'il entretient avec l'OEB. Ces droits ne peuvent lui être repris ni être transférés à un tiers par le jeu de l'article 61(1) CBE ou de la règle 13(1) CBE. Pour étayer son argumentation, le demandeur a fait valoir qu'une telle interprétation permettrait d'assurer un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux d'un tiers. A partir du moment où la division d'examen a décidé de délivrer un brevet, le demandeur a droit à ce que ce brevet soit délivré à son nom. Il a également la possibilité, dans le laps de temps qui s'écoule entre le jour de la décision relative à la délivrance et le jour de la publication de la mention de cette délivrance, de retirer sa demande ou de transférer ses droits à un tiers. A cet égard, le demandeur n'a pas contesté que la demande était encore en instance devant l'OEB durant ce laps de temps, mais il a estimé que cet aspect était sans importance dans la mesure où la règle 13(1) CBE concernait uniquement la suspension de la "procédure de délivrance", laquelle est close selon lui dès que la décision relative à la délivrance a été prise. Admettre qu'il est possible, jusqu'au jour de la publication de la mention de la délivrance, d'obtenir la suspension de la procédure conduirait à allonger sans nécessité, au détriment du demandeur, le laps de temps nécessaire pour protéger les droits d'un tiers qui n'ont pu encore être reconnus.

Le demandeur a également affirmé que son interprétation de l'expression "procédure de délivrance" était en accord avec un certain nombre de décisions de la Grande Chambre de recours et de la chambre de recours juridique. Il ressort clairement des décisions G 1/90 et G 4/91, mentionnées plus haut, considérées en liaison avec d'autres décisions, notamment les décisions G 12/91 et G 3/92, également mentionnées plus haut, que la "procédure de délivrance", au sens où l'entend la règle 13(1) CBE, se trouve close et ne peut donc

nach Artikel 97 (2) EPÜ abgeschlossen sei und somit nicht mehr ausgesetzt werden könne. Die Entscheidung G 1/90 besage eindeutig (Nr. 5 der Entscheidungsgründe), daß der Erteilungsbeschuß nach Artikel 97 (2) EPÜ das Erteilungsverfahren abschlieÙe. In der Entscheidung G 4/91 heiÙe es (Nr. 7 der Entscheidungsgründe), daß mit dem ErlaÙ einer Entscheidung der Einspruchsabteilung das Einspruchsverfahren abgeschlossen sei, und zwar unabhängig davon, wann sie rechtskräftig werde; ein vermeintlicher Verletzer könne dem Einspruchsverfahren dann nicht mehr beitreten, weil es beendet sei. Analog dazu werde mit dem Erteilungsbeschuß das Erteilungsverfahren abgeschlossen. Ferner habe die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 3/92 festgestellt (Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe), daß der Artikel 61 (1) EPÜ in Verbindung mit den Regeln 13 bis 15 EPÜ nur auf den Verfahrensabschnitt "vor ErlaÙ einer Entscheidung auf Erteilung eines Patents ... bis hin zur Entscheidung selbst" anwendbar sei, aber nicht mehr zum Tragen komme, sobald die Entscheidung über die Patenterteilung im Sinne der Entscheidung G 12/91 endgültig sei. In den Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 (ABI. EPA 1994, 28) habe die Juristische Beschwerdekammer die Bedeutung und die Wechselbeziehung zwischen Artikel 97 (2) und 97 (4) EPÜ erörtert und unter anderem folgendes festgestellt: "Die Kammer ist allerdings der Auffassung, daß der Tag, an dem die Erteilung gemäß Artikel 97 (2) EPÜ beschlossen wird, der maßgebende Zeitpunkt für das Verhältnis zwischen dem EPA und dem Anmelder ist" (Nr. 2.4 und 2.6 der Gründe).

Der Anmelder machte ferner geltend, daß die in Artikel 106 (1) EPÜ verankerte aufschiebende Wirkung der Beschwerde die Prüfungs- und die Einspruchsabteilung nicht ermächtigt, den Erteilungsbeschuß rückwirkend aufzuheben (vgl. Nr. VI).

Abschließend beantragte der Anmelder in der mündlichen Verhandlung, daß die Beschwerde zurückgewiesen oder hilfsweise der GroÙen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt werde:

Wird das Erteilungsverfahren vor einer Prüfungsabteilung mit der Entscheidung über die Erteilung eines

reasons) that the decision to grant of Article 97(2) EPC terminates the grant procedure. Decision G 4/91 states (paragraph 7 of the reasons) that upon the issue of a decision by the opposition division, the opposition proceedings are terminated regardless of the date on which the decision of the opposition division takes legal effect and an assumed infringer could no longer intervene in the proceedings because the opposition proceedings were at an end. By analogy, the issuing of a decision to grant must terminate proceedings for grant. It is further suggested that, in G 3/92 (paragraph 5.3 of the reasons), the Enlarged Board stated that the procedural implementation of Article 61(1) EPC by virtue of Rules 13 to 15 EPC are only applicable in the period "before and including the making of a decision on the grant" of an application and that it is not applicable after the decision to grant has become final according to the case law established in G 12/91. In J 11/91 and J 16/91 (OJ EPO 1994, 28), the Legal Board of Appeal had discussed the significance and interrelationship between Article 97(2) and 97(4) and stated inter alia "the Board considers that the date of the decision to grant pursuant to Article 97(2) EPC is the decisive date as between the EPO and the applicant" (paragraphs 2.4 and 2.6 of the reasons).

The applicant also argued that the suspensive effect of an appeal under Article 106(1) EPC did not give authority to the examining and opposition divisions to retroactively cancel the decision to grant (cf. paragraph VI, above).

In conclusion, at the oral proceedings, the applicant requested that the appeal be dismissed; in the alternative, it was requested that the following question be referred to the Enlarged Board:

Are proceedings for grant before an examining division terminated upon issue of a decision to grant a Euro-

désormais plus être suspendue, dès lors qu'a été prise la décision de délivrer le brevet conformément à l'article 97(2) CBE. Dans la décision G 1/90, il est indiqué très clairement (cf. point 5 des motifs) que la décision relative à la délivrance au sens de l'article 97(2) CBE clôture la procédure de délivrance. Dans la décision G 4/91, la Grande Chambre a déclaré (point 7 des motifs) que la décision de la division d'opposition entraîne la clôture de la procédure d'opposition, quelle que soit la date à laquelle la décision de la division d'opposition est passée en force de chose jugée, si bien qu'un contrefacteur présumé ne peut plus intervenir dans la procédure d'opposition puisque cette procédure est terminée. Par analogie, la décision relative à la délivrance doit entraîner la clôture de la procédure de délivrance. Par ailleurs, le demandeur a fait observer que, dans la décision G 3/92 (point 5.3 des motifs), la Grande Chambre de recours avait déclaré que la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 61(1) CBE en application des règles 13 à 15 CBE n'était possible que durant la phase qui précède le prononcé de la décision relative à la délivrance", jusque et y compris la date du prononcé de cette décision, et que, eu égard à la jurisprudence établie par la décision G 12/91, elle ne pouvait plus être mise en oeuvre une fois que la décision relative à la délivrance était devenue définitive. Dans les décisions J 11/91 et J 16/91 (JO OEB 1994, 28), la chambre de recours juridique avait examiné la signification des articles 97(2) et 97(4) CBE et les liens existant entre ces deux articles, et avait déclaré notamment : "la Chambre considère que c'est la date de la décision de délivrer le brevet conformément à l'article 97(2) CBE qui constitue la date décisive dans les relations entre l'OEB et le demandeur" (points 2.4 et 2.6 des motifs).

Le demandeur a également fait valoir que l'effet suspensif du recours au sens de l'article 106(1) CBE ne permettait pas pour autant aux divisions d'examen et aux divisions d'opposition d'annuler rétroactivement la décision relative à la délivrance (cf. point VI supra).

En conclusion, au cours de la procédure orale, le demandeur a demandé que le recours soit rejeté ; à titre subsidiaire, il a demandé que la question suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

La procédure de délivrance devant une division d'examen est-elle close dès le prononcé de la décision de

europäischen Patents abgeschlossen, und zwar unabhängig davon, wann diese Entscheidung wirksam wird?

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Aussetzung des Verfahrens*

2.1 In Regel 13 (1) EPÜ heißt es wie folgt: Weist ein Dritter dem EPA nach, daß er ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll, so setzt das EPA das Erteilungsverfahren aus, es sei denn, daß der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt. Im vorliegenden Fall hat die Dritte, die Beschwerdeführerin, die die Aussetzung des Erteilungsverfahrens beantragt hat, seiner Fortsetzung nicht zugestimmt. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern **muß** die Aussetzung des Verfahrens angeordnet werden, wenn ein Dritter dem EPA nachweist, daß er bei einem nationalen Gericht ein rechtserhebliches Verfahren eingeleitet hat (T 146/82, ABl. EPA 1985, 267). Nach Ansicht der Kammer ist es selbstverständlich, daß ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens nur berücksichtigt werden kann, wenn tatsächlich ein Verfahren vor dem EPA anhängig ist.

2.2 Die Regel 13 EPÜ muß im Gesamtzusammenhang des Europäischen Patentübereinkommens und insbesondere im Zusammenhang mit Artikel 61 EPÜ und Regel 14 EPÜ betrachtet werden. Diese Vorschriften bilden Teil eines im EPÜ vorgesehenen Rechtszugssystems zur Klärung eines strittigen Anspruchs auf eine europäische Patentanmeldung und zur Umsetzung der getroffenen Entscheidung. Den Materialien zum EPÜ ist eindeutig zu entnehmen, daß die Bereitstellung eines solchen Systems für wichtig angesehen wurde, damit Rechtsstreitigkeiten über den Anspruch durch eine rechtskräftige nationale Gerichtsentscheidung geklärt und diese Entscheidung dann vom EPA zentral für alle benannten Staaten umgesetzt werden kann (s. Dokument IV/2498/1/61-D, S. 17 ff.). Die genannten Vorschriften müssen in diesem Kontext und unter Berücksichtigung des Ziels und Zwecks dieses Rechtszugssystems ausgelegt werden (vgl. G 3/92 – s. oben-, Nr. 1 der Gründe).

2.3 Artikel 61 (1) EPÜ regelt die Verfahrensrechte einer Person, der durch rechtskräftige Entscheidung eines

pean patent, regardless of when such decision takes effect?

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. *Suspension of proceedings*

2.1 Rule 13(1) EPC states that, if a third party provides proof to the EPO that he has opened proceedings against the applicant for the purpose of seeking a judgment that he is entitled to the grant of the European patent, the EPO shall stay the proceedings for grant, unless the third party consents to the continuation of such proceedings. In this case the third party, or appellant, having requested suspension of the proceedings for grant, did not consent to the continuation of the proceedings. According to the case law of the boards of appeal, if satisfactory proof of the opening of relevant proceedings before a national court is given to the EPO by the third party, then the suspension **must** be ordered (T 146/82 OJ EPO 1985, 267). In the Board's view, it is self-evident that an application for a stay of proceedings may only be considered if proceedings are in fact pending before the EPO.

2.2 Rule 13 EPC must be considered in the context of the European Patent Convention as a whole, including, in particular, Article 61 EPC and Rule 14 EPC. These provisions form part of a system of legal process which is provided under the EPC for determining the right to a European patent application when this is in dispute, and for implementing this determination. It is clear from the travaux préparatoires of the EPC that it was considered important to provide such a system in which disputes as to entitlement could be settled by a final decision of a national court but then implemented centrally by the EPO with respect to all the designated States (see document IV/2498/1/61-D, page 17 et seq). The terms of these provisions must be interpreted in this context and in the light of the object and purpose of this system (cf. G 3/92, above, point 1 of the reasons).

2.3 Article 61(1) EPC governs the procedural rights of a person who has been adjudged by a final decision of

délivrer un brevet européen, quelle que soit la date à laquelle cette décision prend effet ?

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Suspension de la procédure*

2.1 La règle 13(1) CBE stipule que si un tiers apporte à l'Office européen des brevets la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartient, l'Office suspend la procédure de délivrance, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure. Dans la présente espèce, ayant demandé la suspension de la procédure de délivrance, le tiers, en l'occurrence le requérant, ne consentait pas à la poursuite de la procédure. D'après la jurisprudence des chambres de recours, si un tiers apporte à l'Office européen des brevets la preuve convaincante qu'il a introduit la procédure voulue devant une juridiction nationale, la suspension **doit** être décidée (T 146/82, JO OEB 1985, 267). Pour la Chambre, il va sans dire qu'une requête en suspension de la procédure ne peut être prise en considération que si une procédure est effectivement en instance devant l'OEB.

2.2 La règle 13 CBE doit être replacée dans le contexte de la Convention sur le brevet européen considérée dans son ensemble et, notamment, de l'article 61 et de la règle 14 CBE. Ces dispositions font partie intégrante d'un système juridique que la CBE a mis en place afin de permettre de déterminer à qui appartient le droit à une demande de brevet européen en cas de contestation, et de tirer les conséquences qui s'imposent une fois que le titulaire de ce droit a été déterminé. Il ressort clairement des Travaux préparatoires à la CBE qu'à l'époque il avait été jugé important de prévoir un système dans lequel un litige portant sur le droit au brevet pourrait être tranché par une décision passée en force de chose jugée prise par un tribunal national, la décision rendue par ce tribunal étant ensuite mise à exécution de manière centralisée par l'OEB, avec effet dans tous les États contractants désignés (voir document IV/2498/1/61-D, pp. 17s). Le texte des dispositions susmentionnées de la CBE doit être interprété dans ce contexte, compte tenu de l'objet et de la finalité assignés à ce système (voir décision G 3/92 citée supra, au point 1 de ses motifs).

2.3 L'article 61(1) CBE régit les droits dont dispose en matière de procédure un tiers auquel un tribunal

nationalen Gerichts der Anspruch auf die Erteilung eines europäischen Patents an Stelle des Anmelders zugesprochen worden ist, und eröffnet ihr die Möglichkeit, bestimmte vorgeschriebene Handlungen im Zusammenhang mit der Anmeldung vorzunehmen, **"sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist"**. Diese Person kann a) die Anmeldung an Stelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen, b) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen oder c) beantragen, daß die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird. Regel 13 EPÜ sieht eine Aussetzung des Verfahrens während des Zeitraums vor, in dem der Dritte auf gerichtlichem Weg den Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents geltend macht, und soll die Rechte des Dritten während der Dauer des Verfahrens zur Geltendmachung des Anspruchs sichern. Demselben Zweck dient auch die Regel 14 EPÜ, die vorschreibt, daß von dem Tag an, an dem ein Dritter dem Europäischen Patentamt nachweist, daß er ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents eingeleitet hat, bis zu dem Tag, an dem das Europäische Patentamt das Erteilungsverfahren fortsetzt, weder die europäische Patentanmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaats zurückgenommen werden darf.

2.4 Bei den Regeln 13 und 14 EPÜ handelt es sich um Ausführungsvorschriften zu Artikel 61 EPÜ. Sie setzen voraus, daß die frühere Anmeldung (des unberechtigten Anmelders) zu dem Zeitpunkt noch anhängig ist, zu dem der Dritte, der der berechnigte Anmelder zu sein behauptet, ein Verfahren vor einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats einleitet, in dem ihm der Anspruch auf Erteilung des Patents zugesprochen werden soll, und sind zur Anwendung in diesem Fall gedacht.

3. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin als Dritte im Sinne der Regel 13 (1) EPÜ nachgewiesen, daß am 3. Oktober 1995 ein rechtserhebliches Verfahren vor dem britischen Patentamt gegen den Patentanmelder anhängig war, in dem ihr das Eigentum an der Erfindung, die Gegenstand der Anmeldung Nr. 91 915 912.9 ist, zugesprochen werden soll. Dieser Tatbestand wird auch nicht angezweifelt, und das Verfahren läuft noch auf nationaler Ebene. An dem Tag, an dem der Antrag auf Aussetzung des Erteilungsverfahrens beim EPA einging, nämlich am 3. Oktober 1995, hatte die Prüfungsabteilung gemäß Artikel 97 (2) EPÜ beschlossen

a national court to be entitled to the grant of a European patent in place of the applicant and provides such a person with the opportunity to take certain prescribed actions in relation to the application **"provided that the European patent has not yet been granted"**. Such a person may (a) prosecute the application as his own application in place of the applicant; (b) file a new European patent application in respect of the same invention; or (c) request that the application be refused. Rule 13 EPC, which provides for suspension of proceedings during the period when the third party is seeking a judgment that he is entitled to the grant of the European patent, has the objective of preserving the rights of the third party during the entitlement proceedings. Rule 14 EPC aims also to preserve those rights by providing that, as from the time when a third party proves to the European Patent Office that he has initiated proceedings concerning entitlement and up to the date on which the European Patent Office resumes the proceedings for grant, neither the European patent application nor the designation of any Contracting State may be withdrawn.

2.4 Rules 13 and 14 EPC are implementing regulations in respect of Article 61 EPC. They presuppose that the earlier application (by the unlawful applicant) is pending at the time when the person claiming to be the lawful applicant commences proceedings before a national court of a Contracting State, claiming his entitlement to grant, and they are intended to be applicable in that factual situation.

3. In the present case, the appellant, who is a third party within the meaning of Rule 13(1) EPC, provided proof that relevant proceedings had been commenced against the patent applicant before the United Kingdom Patent Office on 3 October 1995, seeking a declaration that the invention, subject of application No. 91 915 912.9, was the appellant's property. This fact is not in dispute and the proceedings are taking their course at the national level. On the date on which the request for suspension of the proceedings for grant was received at the EPO, ie 3 October 1995, the examining division had decided to grant a European patent to the applicant under Article 97(2)

national a, par une décision passée en force de chose jugée, reconnu le droit au brevet européen, aux lieu et place du demandeur, et prévoit que ce tiers pourra accomplir certains actes prescrits en ce qui concerne une demande de brevet, **"à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré"**. Ce tiers peut a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte ; b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou c) demander le rejet de la demande. Si la règle 13 CBE prévoit que la procédure peut être suspendue pendant la période durant laquelle un tiers cherche à faire établir par jugement que le droit à l'obtention du brevet lui appartient, c'est pour préserver les droits de ce tiers pendant toute la durée de la procédure relative à la reconnaissance du droit au brevet. La règle 14 CBE vise elle aussi à préserver ces droits en disposant qu'à compter du jour où un tiers apporte la preuve à l'Office européen des brevets qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet, et jusqu'au jour où l'Office européen des brevets reprend la procédure de délivrance, ni la demande de brevet européen ni la désignation de tout Etat contractant ne peuvent être retirées.

2.4 Les règles 13 et 14 CBE précisent les conditions d'application de l'article 61 CBE. Elles présupposent que la demande initiale (déposée par le demandeur non habilité) est encore en instance lorsque le tiers qui revendique le droit au brevet introduit une procédure devant un tribunal national d'un Etat contractant afin de faire établir que ce droit lui appartient effectivement. C'est dans ce cas précis qu'elles trouvent application.

3. Dans la présente espèce, le requérant, tiers au sens de la règle 13(1) CBE, a apporté la preuve qu'il avait le 3 octobre 1995 engagé devant l'Office des brevets du Royaume-Uni une procédure à l'encontre du demandeur, en vue de faire établir que l'invention faisant l'objet de la demande n° 91 915 912.9 lui appartenait. Ce point n'est pas contesté, et la procédure au niveau national suit son cours. Lorsque la requête en suspension de la procédure de délivrance est parvenue à l'OEB, le 3 octobre 1995, la division d'examen avait déjà décidé de délivrer un brevet européen au demandeur conformément à l'article 97(2) CBE ; cette décision n'avait toutefois pas encore pris effet,

gehabt, dem Anmelder ein europäisches Patent zu erteilen; die Entscheidung über die Patenterteilung war jedoch noch nicht wirksam geworden, weil im Europäischen Patentblatt noch nicht nach Artikel 97 (4) EPÜ auf die Erteilung hingewiesen worden war. Infolgedessen war zum Zeitpunkt der Stellung des Aussetzungsantrags die Patentanmeldung noch immer vor dem EPA anhängig – wie auch der Anmelder einräumt.

4.1 Die erste Instanz argumentierte in ihrer Entscheidung, daß das Erteilungsverfahren nur ausgesetzt werden könne, wenn es noch vor dem EPA anhängig sei. Sie vertrat jedoch die Auffassung, daß das Erteilungsverfahren abgeschlossen sei und der Erteilungsbeschuß nach Artikel 97 (2) EPÜ für das EPA verbindlich werde, sobald er endgültig sei. Danach könne die Entscheidung nicht mehr geändert werden; somit könnten Anträge Dritter nicht mehr berücksichtigt werden, und das Verfahren könne nicht mehr ausgesetzt werden. Unter Berufung auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 12/91 (s. oben) begründete die erste Instanz dies damit, daß der Entscheidungsfindungsprozeß im schriftlichen Verfahren zu dem Zeitpunkt abgeschlossen sei, zu dem die Formalprüfungsstelle der Abteilung, die die Erteilung des Patents beschlossen habe, die Entscheidung der Poststelle des EPA zum Zweck der Zustellung an den Anmelder übergeben habe. Im vorliegenden Fall sei dies am 8. September 1995 geschehen, also vor Stellung des Antrags auf Aussetzung des Verfahrens.

4.2 Die erste Instanz führte ferner aus, daß der Erteilungsbeschuß nach Artikel 97 (2) EPÜ nicht mehr aufgehoben oder geändert werden könne und deshalb weder ein Anspruch auf Erteilung, den ein Dritter gegenüber dem EPA geltend machen könnte, noch eine Anmeldung mehr vorliege, die nach Artikel 61 (1) a), b) oder c) EPÜ weiterverfolgt werden könnte, falls dem Dritten durch eine rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents zugesprochen würde.

5.1 Der Anmelder argumentierte ähnlich, unterschied jedoch zwischen der Anhängigkeit der Anmeldung und dem noch laufenden Erteilungsverfahren. Er bestreitet nicht, daß die Anmeldung noch bis zu dem Tag, an dem nach Artikel 97 (4) EPÜ auf die Erteilung hingewiesen wird, vor dem EPA anhängig ist, behauptet aber, daß gemäß Regel 13 (1) EPÜ das "Erteilungsverfahren" noch zu dem Zeitpunkt vor der Prüfungsabteilung

EPC; however, the decision to grant the patent had not yet taken effect as the grant had not been mentioned in the European Patent Bulletin pursuant to Article 97(4) EPC. As a result, as even the applicant admits, the patent application was still pending before the EPO at the time the application for suspension was made.

4.1 The department of first instance argued in its decision that grant proceedings can only be suspended if they are still pending before the EPO. However, in its opinion, grant proceedings are concluded and the decision to grant becomes binding on the EPO when the decision to grant a European patent in accordance with Article 97(2) EPC becomes final. Thereafter, the decision can no longer be amended and thus applications from a third party can no longer be taken into consideration, nor can proceedings be suspended. Relying on the decision of the Enlarged Board of Appeal in G 12/91, above, the department of first instance argued that the decision-making process following written proceedings is completed on the date the decision to grant is handed over to the EPO postal service by the decision-taking department's formalities section for notification to the applicant. In the present case, this had occurred on 8 September 1995, before the filing of the request to suspend the proceedings.

4.2 The department of first instance also argued that, since the decision to grant under Article 97(2) EPC could not be set aside or amended, there was no longer any entitlement to grant which a third party could allege vis-à-vis the EPO and no longer any application which could be prosecuted under Article 61(a), (b) or (c) EPC, should a final decision of a national court adjudge the third party to be entitled to the grant of the European patent.

5.1 The applicant argued along similar lines but drew a distinction between when an application is still pending and when proceedings for grant are still in progress. The applicant does not dispute that the application is still pending before the EPO until the date of the mention of the grant pursuant to Article 97(4) EPC, but asserts that Rule 13(1) EPC requires that "proceedings for grant" be still in progress before the

car la mention de la délivrance n'avait pas encore été publiée au Bulletin européen des brevets ainsi que le prévoit l'article 97(4) CBE. Par conséquent, lorsque la requête en suspension a été présentée, la demande de brevet était encore en instance devant l'OEB, ce que le demandeur reconnaît d'ailleurs lui-même.

4.1 Dans sa décision, la première instance avait fait valoir que la procédure de délivrance ne peut être suspendue que si elle est encore en instance devant l'OEB. Toutefois, selon elle, la procédure de délivrance est close et l'OEB est lié par la décision de délivrer un brevet européen prise conformément à l'article 97(2) CBE lorsque ladite décision est définitive. La décision ne peut alors plus être modifiée, ce qui signifie que les demandes provenant d'un tiers ne peuvent plus être prises en considération, et que la procédure ne peut plus être suspendue. S'appuyant sur la décision G 12/91 citée supra qu'avait rendue la Grande Chambre de recours, la première instance avait fait valoir que le processus de prise de décision en procédure écrite se termine à la date à laquelle la section des formalités de la division ayant pris la décision de délivrance remet la décision au service interne du courrier de l'OEB, en vue de sa signification au demandeur. Dans la présente espèce, la décision a été remise au service interne du courrier de l'OEB le 8 septembre 1995, c'est-à-dire avant le dépôt de la requête en suspension de la procédure.

4.2 La première instance avait également fait valoir que puisque la décision relative à la délivrance prise conformément à l'article 97(2) CBE ne pouvait être ni annulée, ni modifiée, il n'existait plus de droit au brevet susceptible d'être revendiqué par un tiers devant l'OEB, ni de demande susceptible de donner lieu à l'application des dispositions de l'article 61(1)a), b) ou c), même si le tiers devait se voir reconnaître le droit au brevet européen par une décision d'un tribunal national passée en force de chose jugée.

5.1 Le demandeur a argumenté dans le même sens, mais a établi une distinction entre la période pendant laquelle une demande est encore en instance et la période pendant laquelle c'est la procédure de délivrance qui est encore en instance. Le demandeur ne conteste pas que la demande reste en instance devant l'OEB jusqu'au jour où la mention de la délivrance est publiée conformément à l'article 97(4) CBE, mais il

anhängig sein müsse, zu dem ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens nach dieser Regel gestellt werde. Habe die Prüfungsabteilung die Erteilung des europäischen Patents erst einmal beschlossen und sei die Entscheidung der Poststelle des EPA übergeben worden (vgl. G 12/91, s. oben), so sei das Erteilungsverfahren abgeschlossen; es gebe dann kein "Erteilungsverfahren" mehr, das nach Regel 13 (1) EPÜ ausgesetzt werden könnte.

5.2 Zur Untermauerung dieses Arguments hat der Anmelder eine Reihe von Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer angezogen (vgl. Nr. IX).

5.3 Er brachte ferner vor, daß der Ausdruck "Erteilungsverfahren" in Regel 13 (1) EPÜ unter dem Aspekt interpretiert werden müsse, daß ein Dritter, dem der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen worden sei, in der Lage sein müsse, das Verfahren mit einer der drei in Artikel 61 (1) EPÜ genannten Handlungen fortzusetzen. Sei aber die Entscheidung über die Erteilung nach Artikel 97 (2) EPÜ erst einmal endgültig, so hätte dieser Dritte keinerlei Ansprüche im Sinne des Artikels 61 EPÜ mehr.

6.1 Die Kammer teilt die Auffassung der ersten Instanz und des Anmelders nicht, daß das Erteilungsverfahren an dem Tag endet, an dem die Prüfungsabteilung die Erteilung eines europäischen Patents nach Artikel 97 (2) EPÜ beschließt. Zwar ist dies der Zeitpunkt, zu dem der Entscheidungsfindungsprozeß zur Anmeldung innerhalb der Prüfungsabteilung abgeschlossen ist; sowohl das EPA als auch der Anmelder sind dann durch die Entscheidung gebunden, was die Fassung angeht, in der das Patent erteilt werden soll, also die Ansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen. Der Gegenstand des Patents wird mit diesem Tag res judicata. Danach kann das EPA seine Entscheidung nicht mehr ändern und muß von den Beteiligten eventuell noch eingereichtes neues Material unberücksichtigt lassen (vgl. G 12/91 sowie J 11/91 und J 16/91 (s. oben), Nr. 2.5 und 2.6 der Entscheidungsgründe). Nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten dürfen noch gemäß Regel 89 EPÜ berichtigt werden. Der Tag, an dem die Erteilung des europäischen Patents beschlossen wird, ist somit eindeutig maßgebend für das EPA und den Anmelder. Aus dem Wortlaut des Artikels 60 (3) EPÜ geht

examining division at the time an application for suspension of proceedings is made thereunder. In its opinion, once the examining division has decided to grant the European patent and the decision has been handed over to the EPO postal services (cf. G 12/91, above) the proceedings for grant are concluded and there are no "proceedings for grant" to be stayed under Rule 13(1) EPC.

5.2 In support of its argument, the applicant has relied on a number of decisions of the Enlarged Board (cf. paragraph IX, above).

5.3 It was also submitted that the phrase "proceedings for grant" in Rule 13(1) EPC should be interpreted in the context of a third party found to be entitled to a European patent being able to proceed with any one of the three procedural options specified in Article 61(1) EPC. Once the decision to grant under Article 97(2) EPC has become final, such a person would not be entitled to any rights under Article 61 EPC.

6.1 The Board does not share the views of the department of first instance and the applicant that the proceedings for grant are concluded on the date the examining division reaches its decision to grant a European patent under Article 97(2) EPC. It is true that this date represents the date on which the process of reaching a decision on the application within the examining division is concluded; both the EPO and the applicant are bound by the decision as far as the text of the patent to be granted, the claims, description and drawings are concerned, and the subject-matter of the text of the patent becomes res judicata at that date. Thereafter, the EPO can no longer amend its decision and must disregard any fresh matter the parties may submit thereafter (cf. G 12/91 and J 11 and J 16/91, above, points 2.5 and 2.6 of the reasons). Only linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes may be corrected later under Rule 89 EPC. The date on which the decision to grant the European patent is reached is thus clearly decisive as regards the EPO and the applicant. However, it is clear from the wording of Article 60(3) EPC that the decision to grant does not decide on who is the pro-

affirme que la règle 13(1) CBE exige que la "procédure de délivrance" soit encore en instance devant la division d'examen lorsqu'il est présenté une requête en suspension de la procédure en vertu de cette règle. A son avis, dès lors que la division d'examen a décidé de délivrer un brevet européen et que le texte de cette décision a été remis au service du courrier de l'OEB (cf. G 12/91 supra), la procédure de délivrance est close, et comme il n'y a plus de "procédure de délivrance" en instance, il ne peut plus y avoir suspension de cette procédure en vertu de la règle 13(1) CBE.

5.2 Pour étayer son argumentation, le demandeur a cité un certain nombre de décisions de la Grande Chambre de recours (cf. point IX supra).

5.3 Il a également allégué que l'expression "procédure de délivrance", dans la règle 13(1) CBE, devrait être interprétée comme visant le cas dans lequel un tiers s'est vu reconnaître le droit à l'obtention d'un brevet européen et peut de ce fait accomplir l'un quelconque des trois actes de procédure spécifiés à l'article 61(1) CBE. Une fois que la décision de délivrance visée à l'article 97(2) CBE est devenue définitive, ce tiers ne pourrait faire valoir aucun des droits prévus à l'article 61 CBE.

6.1 Or, à la différence de la première instance et du demandeur, la Chambre ne considère pas que la procédure de délivrance est close dès que la division d'examen prend la décision de délivrer le brevet conformément à l'article 97(2) CBE. Il est exact que cette date est celle à laquelle prend fin, à l'intérieur de la division d'examen, le processus de prise de décision concernant la demande ; l'OEB et le demandeur sont liés par la décision prise au sujet du texte dans lequel doit être délivré le brevet (revendications, descriptions et dessins), et l'objet de la demande correspondant à ce texte prend valeur définitive à cette date. Passé cette date, l'OEB ne peut plus modifier sa décision et doit refuser de prendre en considération tout nouvel élément introduit par les parties (cf. décisions G 12/91 ainsi que J 11 et J 16/91 citées supra, points 2.5 et 2.6 des motifs). Aux termes de la règle 89 CBE, seules peuvent être alors rectifiées les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes. Il est donc clair que pour l'OEB et le demandeur, la date déterminante est celle à laquelle est prise la décision de délivrer le brevet européen. Toutefois, il ressort clairement du libellé de l'article 60(3) CBE que la

aber klar hervor, daß im Erteilungsbeschuß nicht festgestellt wird, wer der Patentinhaber ist. Dort heißt es nämlich: "Im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt gilt der Anmelder als berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen." Es besteht demnach nur eine Berechtigungsvermutung, die entsprechend den Bestimmungen des Artikels 61 EPÜ und der Regel 13 EPÜ entkräftet werden kann. Ebenso wird in Artikel 64 (1) EPÜ klargestellt, daß der Erteilungsbeschuß nach Artikel 97 (2) EPÜ dem Patentinhaber erst vom Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung an Rechte in den benannten Vertragsstaaten gewährt.

6.2 Nach Artikel 97 (4) EPÜ wird die in Artikel 97 (2) EPÜ genannte Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird. Dieser Hinweis wird frühestens drei Monate nach Beginn der in Artikel 97 (2) b) EPÜ genannten Frist für die Entrichtung der Erteilungs- und der Druckgebühr bekanntgemacht. Erst mit dieser Bekanntmachung gewährt nach Artikel 64 (1) EPÜ ein europäisches Patent seinem Inhaber in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde (vgl. *Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, Art. 97.14 EPÜ). Das EPA gibt gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents eine Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen enthalten sind. Somit ist der Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents auch der Tag, an dem die Fassung des Patents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird (Art. 98 EPÜ). Mit diesem Tag endet die Zuständigkeit des EPA und beginnt diejenige der nationalen Patentsysteme; das erteilte Patent zerfällt in ein Bündel nationaler Patente. Mit diesem Tag beginnt auch die Frist, innerhalb deren Einspruch eingelegt werden kann (Art. 99 (1) EPÜ). Somit ist der Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents der Tag, an dem die Patenterteilung gegenüber Dritten rechtswirksam wird und an dem der Umfang des dem Anmelder gewährten Schutzes durch die gleichzeitig veröffentlichte Patentschrift nach Artikel 98 EPÜ ein für allemal festgelegt wird.

prietor of the patent because it states: "For the purposes of proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to the European patent"; there is therefore no more than a presumption that the applicant is entitled, which may be rebutted in accordance with the provisions of Article 61 EPC and Rule 13 EPC. Likewise, Article 64(1) EPC makes it clear that the decision to grant under Article 97(2) EPC does not confer any rights on the proprietor in the designated Contracting States until the date of publication of the mention of the grant.

6.2 Under Article 97(4) EPC, the decision to grant a European patent referred to in Article 97(2) EPC does not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant. This mention shall be published at the earliest three months after the start of the time limit referred to in Article 97(2)(b) EPC for the payment of the fees for grant and printing. It is from this date of mention that, in accordance with Article 64(1) EPC, a European patent confers on its proprietor the same rights in respect of each Contracting State in respect of which it is granted as would be conferred by a national patent granted in that State (cf. *Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, Article 97.14 EPC). The EPO publishes the mention of the grant of the European patent at the same time as it publishes a specification of the patent containing the description, claims and any drawings. Thus the date on which the mention of the grant of the patent is published is also the date on which the text of the patent is made available to the public (Article 98 EPC). The mention also marks the time when the responsibility of the EPO comes to an end and the national patent systems take over; the granted patent becoming a bundle of national patents. It also marks the start of the period during which a notice of opposition may be filed (Article 99(1) EPC). Thus, the date of publication of the mention of the grant of the patent is the date on which the grant of the patent takes legal effect with respect to third parties, and on which the extent of protection conferred on the applicant is determined once and for all by means of the accompanying publication of the specification of the patent pursuant to Article 98 EPC.

décision relative à délivrance ne règle pas la question de savoir qui est le titulaire du brevet, car elle précise que "dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen" ; par conséquent, on peut simplement présumer que le demandeur est habilité, mais cette présomption peut être révoquée en application des dispositions de l'article 61 CBE et de la règle 13 CBE. De même, il ressort clairement de l'article 64(1) CBE que la décision relative à la délivrance au sens de l'article 97(2) CBE ne confère aucun droit au titulaire dans les Etats contractants désignés tant que la mention de la délivrance du brevet n'a pas été publiée.

6.2 En application des dispositions de l'article 97(4) CBE, la décision relative à la délivrance du brevet européen visée à l'article 97(2) CBE ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Cette mention est publiée au plus tôt trois mois à compter du point de départ du délai auquel se réfère l'article 97(2)(b) CBE pour le paiement des taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule de brevet. C'est à compter de cette date que, aux termes de l'article 64(1) CBE, le brevet européen confère à son titulaire dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat (cf. *Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, article 97.14 CBE). L'OEB publie simultanément la mention de la délivrance du brevet européen et le fascicule de brevet contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. La date de la publication de la mention de la délivrance du brevet est donc également celle à laquelle le texte du brevet est rendu accessible au public (article 98 CBE), et aussi celle à laquelle le brevet cesse de relever de la responsabilité de l'OEB pour être régi désormais par les systèmes nationaux de brevet, le brevet délivré se transformant alors en un faisceau de brevets nationaux. Elle marque également le point de départ du délai pendant lequel l'opposition peut être formée (article 99(1) CBE). Par conséquent, la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet est la date à laquelle la délivrance du brevet prend juridiquement effet vis-à-vis des tiers, et à laquelle l'étendue de la protection conférée au demandeur est fixée une fois pour toutes grâce à la publication simultanée du fascicule de brevet, conformément à l'article 98 CBE.

6.3 Im Zeitraum zwischen dem Erlaß des Erteilungsbeschlusses (Art. 97 (2) EPÜ) und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung (Art. 97 (4) EPÜ) gilt die Anmeldung immer noch als vor dem EPA anhängig. Wie die erste Instanz in ihrer Entscheidung selbst einräumt und der Anmelder auch nicht bestreitet, ist es nach der ständigen Praxis des EPA in diesem Zeitraum noch möglich, im begrenzten Umfang Handlungen zur Anmeldung vorzunehmen, sie z. B. zurückzunehmen oder zu übertragen. Der Anmelder kann sogar auf Wunsch einzelne Benennungen zurücknehmen. Das EPA wiederum hat in diesem Zeitraum nach wie vor bestimmte Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Patent: So werden beispielsweise Jahresgebühren fällig, und es müssen Rechtsübergänge vom Amt eingetragen werden.

6.4 Was die Behauptung des Anmelders anbelangt, daß seine Auslegung des Begriffs "Erteilungsverfahren" durch eine Reihe von Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer bestätigt werde, so hat er nach Ansicht der Kammer diese Entscheidungen mißverstanden. In keinem der angezogenen Fälle ging es – wie hier – um den Unterschied zwischen der Rechtswirkung des Artikels 97 (2) EPÜ und derjenigen des Artikels 97 (4) EPÜ. In der Sache G 1/90 stellte sich die Frage, ob der Widerruf eines Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ in Form einer Entscheidung auszusprechen ist. Über den Abschluß des Erteilungsverfahrens nach Artikel 97 (2) EPÜ heißt es darin nur, daß in diesem Stadium die Prüfungsabteilung eine Entscheidung erläßt (Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Dieser Bezugnahme ist demnach nichts zu entnehmen, was für den vorliegenden Fall relevant wäre. In den Entscheidungen G 4/91 und G 12/91 ging es darum, ab welchem Verfahrensstadium die Prüfungs- oder die Einspruchsabteilung nicht mehr befugt ist, die Entscheidung zu ändern oder neues Vorbringen der Beteiligten zum Wortlaut der Anmeldung oder des Patents zu berücksichtigen. Wie bereits gesagt, sind nach geltendem Recht sowohl das EPA als auch der Anmelder durch die Entscheidung gebunden, mit der die Prüfungsabteilung die Erteilung des Patents beschlossen hat (vgl. Nr. 6). In der Entscheidung G 4/91 wurde festgestellt, daß das Einspruchsverfahren mit dem Erlaß einer Entscheidung zu den sachlichen Streitfragen endgültig abgeschlossen wird, sofern nicht fristgerecht Beschwerde einge-

6.3 During the period between the decision to grant the patent (Article 97(2) EPC) and the publication of the mention of the grant (Article 97(4) EPC), the application is deemed to be still pending before the EPO. As the department of first instance itself admits in its decision, and as is also not disputed by the applicant, according to established EPO practice it is still possible during this interim period to take some limited action in respect of the application, which may, for example, be withdrawn or transferred. Applicants may even withdraw individual designations if they so wish. For its part, the EPO continues to have certain rights or obligations concerning the patent during this period; for example, the annual fees fall due and transfers of rights in the patent must be registered by the EPO.

6.4 With regard to the assertion of the applicant that its interpretation of the term "proceedings for grant" is borne out by a number of decisions of the Enlarged Board, the Board finds that the applicant has misconstrued these decisions. None of the cases cited are concerned with the distinction between the legal effects of Article 97(2) EPC and 97(4) EPC in the circumstances of the present case. G 1/90 was concerned with the question whether the revocation of a patent under Article 102(4) and (5) EPC requires a decision. Mention is made therein of the termination of the grant procedure according to Article 97(2) EPC in the context that at that stage the examining division delivers a decision (point 5 of the reasons). Nothing relevant to the present case can be construed from that reference. G 4/91 and G 12/91 are concerned with the stage of proceedings at which the examining or opposition division no longer has the power to amend a decision or to consider fresh arguments concerning the text of the application or patent submitted by the parties. As already stated, it is settled law that, following the issue of a decision to grant by the examining division, both the EPO and the applicant are bound by the decision (cf. paragraph 6, above). G 4/91 found that, as far as the points of substance at issue are concerned, opposition proceedings are finally terminated when a decision is issued, if no appeal is filed in time. The case was concerned with an assumed infringer wishing to intervene in the opposition proceedings after a decision had already been taken, but which had not become final because

6.3 Durant la période qui va de la prise de la décision relative à la délivrance du brevet (article 97(2) CBE) à la publication de la mention de la délivrance (article 97(4) CBE), la demande est réputée être encore en instance devant l'OEB. La première instance a elle-même reconnu dans sa décision que d'après la pratique qui s'est instaurée à l'OEB, durant cette période intermédiaire, certaines mesures d'une portée limitée peuvent encore être prises en ce qui concerne la demande, qui peut, par exemple, être retirée ou transférée ; ce point n'est pas contesté non plus par le demandeur. Le demandeur peut même retirer une ou plusieurs désignations s'il le désire. Pendant cette période, l'OEB reste pour sa part titulaire de certains droits et de certaines obligations pour ce qui est du brevet : par exemple, il peut exiger le paiement de taxes annuelles, et les transferts de droits relatifs au brevet doivent être inscrits par l'OEB dans le Registre européen des brevets.

6.4 De l'avis de la Chambre, le demandeur, qui a cité un certain nombre de décisions de la Grande Chambre de recours pour étayer son interprétation de l'expression "procédure de délivrance", s'est mépris sur le sens de ces décisions. Dans aucune des affaires citées, il n'était question, comme dans la présente espèce, de la distinction à établir entre les effets en droit de l'article 97(2) CBE et ceux de l'article 97(4) CBE. La décision G 1/90 portait sur le point de savoir si la révocation d'un brevet en application de l'article 102(4) et (5) CBE devait être prononcée par voie de décision. Dans cette décision, la clôture de la procédure de délivrance conformément à l'article 97(2) CBE est citée comme étant un des cas dans lesquels la division d'examen rend une décision à ce stade de la procédure (point 5 des motifs). Rien dans cette décision ne permet de tirer des conclusions pouvant s'appliquer à l'affaire ici en cause. Dans les décisions G 4/91 et G 12/91, il s'agissait de savoir à partir de quel stade de la procédure la division d'examen ou la division d'opposition n'ont plus le droit de modifier une décision ni de prendre en considération les nouveaux arguments avancés par les parties à propos du texte de la demande ou du texte du brevet. Comme cela a déjà été indiqué, il est de jurisprudence constante qu'une fois que la décision relative à la délivrance a été prise par la division d'examen, l'OEB et le demandeur sont liés par cette décision (cf. point 6 supra). Dans la décision G 4/91, la Grande Chambre de recours a considéré que, pour ce qui était du règlement des questions de

legt wird. In jenem Fall ging es um einen vermeintlichen Verletzer, der dem Einspruchsverfahren beitreten wollte, nachdem die Entscheidung bereits getroffen, aber noch nicht rechtskräftig war, weil die Beschwerdefrist noch nicht abgelaufen war. Der Anmelder versucht nun, daraus zu folgern, daß auch das Erteilungsverfahren mit Erlaß des Erteilungsbeschlusses abgeschlossen wird. Was das Wirksamwerden einer Entscheidung anbelangt, so ist hier jedoch die Rechtslage im Erteilungsverfahren ganz anders als im Einspruchsverfahren. Artikel 97 (4) EPÜ besagt ausdrücklich, daß die Entscheidung über die Erteilung erst am dem Tag wirksam wird, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird. Außerdem geht aus den Materialien zum EPÜ unmißverständlich hervor, daß Artikel 97 (4) EPÜ diese Absicht zugrunde lag: "Nach der Neufassung beschließt die Prüfungsabteilung über die Erteilung des Patents; dieser Beschluß wird aber erst an dem Tage wirksam, an dem der Hinweis auf diese Erteilung im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht wird" (Dokument BR/177 d/72, S. 13). Für das Einspruchsverfahren gibt es keine entsprechende Vorschrift; der Anmelder kann sich also nicht auf die Entscheidung G 4/91 berufen. Eben- sowenig ist die Kammer der Auffassung, daß die vom Anmelder angeführte Textstelle aus der Entscheidung G 3/92 (vgl. Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe) so auszulegen ist, wie er dies in seinem Vorbringen getan hat; in jener Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ging es um ein ganz anderes Problem. Auch die angezogenen Passagen aus den Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 (Nr. 2.4 und 2.6 der Entscheidungsgründe) enthalten nichts, was die Auffassung des Anmelders bestätigen könnte.

7. Für die vom Anmelder geltend gemachte Definition des Begriffs "Erteilungsverfahren" gibt es keine Grundlage im Europäischen Patentübereinkommen. Vielmehr wird das "Erteilungsverfahren" – so die Überschrift von Teil IV des Übereinkommens – dort in den Artikeln 90 bis 98 EPÜ ausführlich definiert und beschrieben. Aus diesen Vorschriften des EPÜ geht eindeutig hervor, daß das Erteilungsverfahren auch das in Artikel 98 EPÜ vorgesehene Verfah-

the time period for filing an appeal had not yet elapsed. The applicant seeks to conclude from this that the date at which a decision to grant is made must also terminate grant proceedings. However, the legal situation with respect to the taking effect of a decision in proceedings for grant is quite different to that applying in opposition proceedings. Article 97(4) EPC specifically provides that a decision to grant shall not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant. Moreover, the travaux préparatoires of the EPC make it absolutely clear that this was the intention behind Article 97(4) EPC: "Nach der Neufassung beschließt die Prüfungsabteilung über die Erteilung des Patents; dieser Beschluß wird aber erst an dem Tage wirksam, an dem der Hinweis auf diese Erteilung im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht wird" [translation: "According to the new text, the examining division decides on the grant of the patent; this decision, however, will only take effect on the date on which the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin."] (document BR/177 d/72, page 13). There is no equivalent provision so far as opposition proceedings are concerned and G 4/91 does not support the applicant's case. Likewise the Board considers that the passage referred to by the applicant in G 3/92 (cf. point 5.3 of the reasons) does not support the interpretation put on it in the applicant's submissions; in that case, the Enlarged Board was concerned with an entirely different problem; similarly, there is nothing in the passages referred to in J 11/91 and J 16/91 (paragraphs 2.4 and 2.6 of the reasons) to support the applicant's case.

7. As regards the definition of "proceedings for grant" argued for by the applicant, there is no basis for such a definition in the European Patent Convention. On the contrary, the "procedure up to grant", the title of Part IV of the Convention, is defined and described in detail in Part IV, Articles 90 to 98 EPC, inclusive. These provisions of the EPC make it clear that proceedings up to grant include the procedure provided for under Article 98 EPC, which reads: "At the

fond, la procédure d'opposition était définitivement close dès lors qu'une décision était rendue, si un recours n'avait pas été formé dans les délais prescrits. Dans cette affaire, il s'agissait d'un contrefacteur présumé qui souhaitait intervenir dans la procédure d'opposition alors qu'une décision avait déjà été rendue, mais n'était pas encore passée en force de chose jugée parce que le délai à respecter pour la formation du recours n'était pas encore venu à expiration. Le demandeur prétend pouvoir en conclure que la procédure de délivrance se voit nécessairement close le jour où la division d'examen décide de délivrer un brevet. Toutefois, la situation juridique en ce qui concerne la prise d'effet d'une décision est très différente selon qu'il s'agit d'une procédure de délivrance ou d'une procédure d'opposition. A l'article 97(4) CBE, il est en effet expressément disposé que la décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Qui plus est, il ressort tout à fait clairement des Travaux préparatoires de la CBE que tel était bien le but des dispositions de l'article 97(4) CBE : "Suivant leur nouvelle rédaction, la division d'examen prend la décision de délivrer le brevet, mais cette décision ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen de la mention relative à cette délivrance" (document BR/177 f/72, page 13). Il n'existe pas de dispositions équivalentes pour la procédure d'opposition, et la décision G 4/91 ne permet pas de confirmer le bien-fondé de la thèse défendue par le demandeur. De même, la Chambre considère que le passage de la décision G 3/92 cité par le demandeur (cf. point 5.3 des motifs) ne va pas dans le sens de la thèse défendue par le demandeur ; dans cette affaire en effet, le problème soumis à la Grande Chambre de recours était totalement différent ; rien non plus dans les passages des décisions J 11/91 et J 16/91 cités par le demandeur (points 2.4 et 2.6 des motifs) ne peut étayer sa thèse.

7. La définition de l'expression "procédure de délivrance" sur laquelle le demandeur appuie son argumentation ne se fonde sur aucune disposition de la Convention sur le brevet européen. Le sens de cette expression est défini et décrit en détail de manière bien différente dans les articles 90 à 98 inclus figurant dans la partie IV de la Convention, intitulée "Procédure jusqu'à la délivrance". Il ressort clairement de ces dispositions de la CBE que la procédure jusqu'à la

ren einschließt. Dort heißt es: "Das Europäische Patentamt gibt gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents eine europäische Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen enthalten sind."

8. Regel 14 EPÜ besagt: "Von dem Tag an, an dem ein Dritter dem Europäischen Patentamt nachweist, daß er ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents eingeleitet hat, bis zu dem Tag, an dem das Europäische Patentamt das Erteilungsverfahren fortsetzt, darf weder die europäische Patentanmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaats zurückgenommen werden." Mit dieser Vorschrift soll der Dritte, der nach Regel 13 (1) EPÜ die Aussetzung des Verfahrens beantragt, geschützt und der ursprüngliche Anmelder daran gehindert werden, den Dritten in seinen Rechten zu beeinträchtigen. Der Anmelder bestreitet im vorliegenden Fall auch nicht, daß im Zeitraum zwischen dem Erlaß des Erteilungsbeschlusses und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung ein Anmelder die Anmeldung zurücknehmen und ein Dritter, dem Rechte vertraglich übertragen worden sind, den Rechtsübergang beim EPA eintragen lassen kann. Angesichts des Zwecks der Regel 14 EPÜ wäre es ganz und gar unbillig, wenn in dieser Zwischenzeit ein Anmelder zwar die Anmeldung zurücknehmen könnte, einem Dritten aber die Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ verweigert und damit die Möglichkeit genommen würde zu beweisen, daß er der rechtmäßige Eigentümer der Anmeldung ist. Jede anderslautende Auslegung liefe zudem dem Ziel und Zweck des Artikels 61 EPÜ und der Regel 13 EPÜ zuwider, nämlich ein zentrales Verfahren für die Regelung von Streitigkeiten über den Anspruch auf das Patent in dem Zeitraum bereitzustellen, in dem das EPA für die Anmeldung zuständig ist (vgl. Nr. 2.2). Die innere Logik dieses Systems würde zerstört, wenn zwischen dem Erlaß des Erteilungsbeschlusses und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung eine Zuständigkeitslücke klafte, in der weder das EPA noch die nationalen Patentsysteme für die Anmeldung zuständig wären.

9. Was das Verhältnis zwischen Regel 13 EPÜ und Artikel 61 EPÜ anbelangt, so kann sich die Kammer dem Argument nicht anschließen, es existiere – da ja der Erteilungsbeschluss nach Artikel 97 (2) EPÜ weder aufgehoben noch geändert werden könne – weder ein Anspruch auf das

same time as it publishes the mention of the grant of the European patent, the European Patent Office shall publish a specification of the European patent containing the description, the claims and any drawings".

8. Rule 14 EPC provides: "As from the time when a third party proves to the European Patent Office that he has initiated proceedings concerning entitlement and up to the date on which the European Patent Office resumes the proceedings for grant, **neither the European patent application nor the designation of any Contracting State may be withdrawn**". This provision aims to protect the third party requesting suspension under Rule 13(1) EPC by preventing the original applicant from prejudicing the third party's rights. The applicant in the present case does not dispute that, in the period between the decision to grant being taken and the mention of the grant being published, an applicant can withdraw the application and a third party to whom rights have been assigned by contract is entitled to have the transfer registered by the EPO. In the light of the aim of Rule 14 EPC, it would be totally inequitable if, during the same interim period, an applicant can withdraw the application and a third party under Rule 13(1) EPC were to be refused suspension and the opportunity to prove that he is the rightful owner of the application. Moreover, any other interpretation would be contrary to the object and purpose of Article 61 EPC and Rule 13 EPC, which is to provide a centralised procedure for settling disputes as to entitlement during the period the EPO is responsible for the application (cf. paragraph 2.2, above). The logic of this system would be destroyed if, in the interim period between the decision to grant being taken and the mention of the grant being published, a jurisdictional gap were to exist, neither the EPO nor the national patent systems being responsible for the application.

9. With regard to the relationship between Rule 13 EPC and Article 61 EPC, the Board disagrees with the argument that, since the decision to grant under Article 97(2) EPC could not be set aside or amended, there was no longer any entitlement to grant which a third party found to be

délivrance englobe la procédure prévue à l'article 98 CBE, lequel est libellé ainsi : "L'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la délivrance du brevet européen et le fascicule du brevet européen contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins".

8. Aux termes de la règle 14 CBE, "à compter du jour où un tiers apporte la preuve à l'Office européen des brevets qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet, et jusqu'au jour où l'Office européen des brevets reprend la procédure de délivrance, **ni la demande de brevet européen ni la désignation de tout Etat contractant ne peuvent être retirées**". Le but de cette disposition est de protéger le tiers qui a demandé la suspension de la procédure au titre de la règle 13(1) CBE, en empêchant le demandeur initial de porter atteinte aux droits de ce tiers. Dans la présente espèce, le demandeur ne conteste pas qu'entre le jour où la division d'examen prend la décision de délivrer un brevet européen et celui où la mention de cette délivrance est publiée, le demandeur peut retirer sa demande, ni qu'un tiers auquel des droits ont été cédés par contrat a le droit d'obtenir que ce transfert soit inscrit au Registre européen des brevets. Compte tenu de l'objectif poursuivi par la règle 14 CBE, il serait tout à fait inéquitable, durant cette période intermédiaire, un demandeur puisse retirer sa demande, mais qu'un tiers au sens de la règle 13(1) CBE ne puisse obtenir la suspension de la procédure ni prouver que le droit au brevet lui appartient. En outre, toute autre interprétation serait en contradiction avec l'objet assigné à l'article 61 CBE et à la règle 13 CBE et avec la finalité de ces dispositions, qui visent à établir une procédure centralisée pour le règlement des litiges portant sur le droit au brevet pendant la période au cours de laquelle l'OEB est responsable du traitement de la demande (cf. point 2.2 supra). Ce système perdrait toute logique si, pendant la période intermédiaire allant du jour où est prise la décision de délivrer le brevet au jour de la publication de la mention de cette délivrance, il apparaissait un vide juridictionnel du fait que ni l'OEB, ni les systèmes de brevet nationaux ne seraient responsables de la demande.

9. Etant donné la relation existant entre la règle 13 CBE et l'article 61 CBE, la Chambre ne peut admettre que la décision relative à la délivrance au sens de l'article 97(2) CBE ne pouvant être ni annulée, ni modifiée, il n'existait plus de droit à l'obtention d'un brevet susceptible d'être

Patent, den der Dritte, dem er zugesprochen worden sei, gegenüber dem EPA geltend machen könnte, noch eine Anmeldung, die nach Artikel 61 EPÜ weiterverfolgt werden könnte. Nach der Entscheidung über die Erteilung nach Artikel 97 (2) EPÜ ist die Anmeldung noch immer vor dem EPA anhängig, da das Erteilungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist (Art. 97 (4) und 98 EPÜ). Dem Dritten stünde es also frei, mindestens von einer der in Artikel 61 (1) a) EPÜ vorgesehenen Möglichkeiten Gebrauch zu machen und "die europäische Patentanmeldung an Stelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiter[zu]verfolgen" (vgl. G 3/92, Nr. 5.8 der Entscheidungsgründe). Dem Wortlaut des Artikels 61 EPÜ in den drei Amtssprachen ist eindeutig zu entnehmen, daß es sich bei diesen Optionen um Alternativen handelt, da in ihrer Auflistung vor der letzten Option das Wort "oder", "or" bzw. "ou" steht. Der Dritte braucht nicht alle diese Optionen ausüben zu können. Deshalb braucht die Kammer hier nicht zu prüfen, ob ein Dritter auch die beiden anderen Optionen, nämlich die Beantragung der Zurückweisung der Anmeldung (Art. 61 (1) b) EPÜ) und die Einreichung einer neuen europäischen Patentanmeldung für dieselbe Erfindung (Art. 61 (1) c) EPÜ), ausüben könnte.

10. Zusammenfassend stellt die Kammer fest, daß eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Erteilung des europäischen Patents (Art. 97 (2) EPÜ) nicht an dem Tag wirksam wird, an dem der Entscheidungsfindungsprozeß im schriftlichen Verfahren vor der Abteilung abgeschlossen ist, sondern an dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird (Art. 97 (4) EPÜ). Das bedeutet, daß an dem Tag, an dem im vorliegenden Fall der Antrag auf Aussetzung des Verfahrens beim EPA gestellt wurde, das Erteilungsverfahren noch vor dem EPA anhängig war und das europäische Patent noch nicht erteilt war.

11. Der Antrag auf Aussetzung des Erteilungsverfahrens entspricht somit der Regel 13 (1) EPÜ und wurde rechtzeitig gestellt. Die Beschwerdeführerin hat nachgewiesen, daß am 3. Oktober 1995 ein Verfahren vor dem britischen Patentamt gegen den Anmelder lief, in dem ihr das Eigentum an der Erfindung, die Gegenstand der Anmeldung Nr. 91 915 912.9 ist, zugesprochen werden soll. Der Beschwerde muß daher stattgegeben werden.

12. Die Kammer hat beschlossen, nicht von ihrer Befugnis nach Regel 13 (3) EPÜ Gebrauch zu

entitled could allege vis-à-vis the EPO and no longer any application which could be prosecuted under Article 61 EPC. Following the decision to grant under Article 97(2) EPC, the application is still pending before the EPO, proceedings up to grant not having been concluded (Article 97(4) EPC and Article 98 EPC). The third party would therefore be free to avail himself of at least one of the options provided for by Article 61(1)(a) EPC, "prosecution of the application as his own application in place of the applicant", (cf. G 3/92 (paragraph 5.8 of the reasons)). It is clear from the text of Article 61 EPC in all three languages that these options are alternatives, they being listed with the word "or", "ou" and "oder" preceding the last option. It is not necessary that the third party be in a position to exercise all of the options. There is no need therefore for the Board to consider whether such a third party would be able to exercise the other options of requesting that the application be refused (Article 61(1)(b) EPC) and filing a new European patent application in respect of the same invention under (Article 61(1)(c) EPC).

10. In conclusion, the Board holds that a decision of the Examining Division to grant a European patent (Article 97(2) EPC) does not take effect on the date the decision-making process following written proceedings before that division is completed but on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) EPC). This means that at the time the request for suspension of proceedings in the present case was filed at the EPO, the proceedings for grant were still pending before the EPO and the European patent had not yet been granted.

11. The request for suspension of the proceedings for grant thus complies with the provisions of Rule 13(1) EPC and was submitted in due time. The appellant party provided proof that it commenced proceedings against the applicant before the UK Patent Office on 3 October 1995, seeking a declaration that the invention the subject of application No. 91 915 912.9 is the appellant's property. The appeal should therefore be allowed.

12. The Board has decided not to exercise its powers under Rule 13(3) EPC to set a date on which the EPO

invoqué devant l'OEB par un tiers auquel ce droit aurait été reconnu, ni de demande pouvant donner lieu à l'application des dispositions de l'article 61 CBE. Une fois que la décision de délivrer le brevet a été prise conformément à l'article 97(2) CBE, la demande est encore en instance devant l'OEB, car les actes clôturant la procédure de délivrance (article 97(4) CBE et article 98 CBE) n'ont pas encore été accomplis. Le tiers est donc libre d'user au moins de l'une des possibilités prévues à l'article 61(1) CBE, à savoir "poursuivre, aux lieux et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte" (article 61(1)a CBE) (cf. point 5.8 des motifs de la décision G 3/92). Il ressort clairement du texte dans les trois langues de l'article 61 CBE que ces possibilités représentent un choix, l'énoncé de la dernière étant précédé par le mot "ou", "or" ou "oder". Il n'est pas nécessaire que le tiers soit en mesure d'user à la fois de toutes ces possibilités. La Chambre n'a donc pas à examiner si ce tiers pourrait également user des autres possibilités, à savoir déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention (article 61(1)b CBE) et demander le rejet de la demande (article 61(1)c CBE).

10. En conclusion, la Chambre estime que la décision prise par la division d'examen de délivrer un brevet européen (article 97(2) CBE) ne prend pas effet le jour où se termine le processus de prise de décision en procédure écrite, mais le jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance (article 97(4) CBE). Il s'ensuit que, dans la présente espèce, lorsque la requête en suspension de la procédure a été présentée à l'OEB, la procédure de délivrance était encore en instance devant l'OEB et le brevet européen n'avait pas encore été délivré.

11. La requête en suspension de la procédure de délivrance est par conséquent conforme aux dispositions de la règle 13(1) CBE, et elle a été déposée dans les délais. Le requérant a apporté la preuve que le 3 octobre 1995, il avait introduit à l'encontre du demandeur une procédure devant l'Office des brevets du Royaume-Uni à l'effet de faire établir qu'il était propriétaire de l'invention faisant l'objet de la demande n° 91 915 912.9. Il convient donc de faire droit au recours.

12. La Chambre a décidé de ne pas exercer le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la règle 13(3) CBE

machen und einen Zeitpunkt festzusetzen, zu dem das EPA das vor ihm anhängige Verfahren fortzusetzen beabsichtigt, da derzeit noch nicht abzusehen ist, wann das Verfahren im Vereinigten Königreich zur Geltendmachung des Anspruchs abgeschlossen wird.

13. Zu der Behauptung, die Prüfungsabteilung habe ihre Befugnis überschritten, als sie den am 25. Oktober 1995 bekanntgemachten Hinweis auf die Erteilung für ungültig erklärt habe (vgl. Nr. VI und IX), möchte die Kammer noch folgendes anmerken: In der Sache J 28/94 (s. oben) hatte diese Kammer entschieden, daß die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde nach Artikel 106 (1) EPÜ den Eintritt der Rechtswirkung der angefochtenen Entscheidung bis zum Abschluß des Beschwerdeverfahrens verhindert. Andernfalls würde die Beschwerde gegenstandslos. Wenn also eine Entscheidung, mit der ein Aufschub der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents abgelehnt wurde, mit einer Beschwerde angefochten wird, dann muß die Bekanntmachung bis zum Abschluß des Beschwerdeverfahrens aufgehoben werden. Ist die Bekanntmachung – wie hier – vor Einlegung der Beschwerde erfolgt, so muß das EPA geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Öffentlichkeit über die Ungültigkeit des Hinweises auf die Erteilung zu unterrichten. Mit der rückwirkenden Ungültigerklärung des Hinweises auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt hat die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall voll und ganz im Einklang mit Artikel 106 (1) EPÜ gehandelt.

14. Aus den unter Nr. 2 und 6 bis 11 dargelegten Gründen vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Rechtsfrage, die auf Antrag des Anmelders der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden sollte, durch die Begründung dieser Entscheidung umfassend beantwortet wurde und daher kein Grund nach Artikel 112 EPÜ zur Befassung der Großen Beschwerdekammer vorliegt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag des Beschwerdeführers auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

intends to continue the proceedings pending before it, in the light of the present uncertainty concerning the likely date when the entitlement proceedings in the United Kingdom will be completed.

13. The Board also has the following remark to make on the suggestion that the examining division exceeded its authority when it retroactively cancelled the mention of the grant published on 25 October 1995 (cf. paragraphs VI and IX, above). This Board decided in J 28/94, above, that the suspensive effect of an appeal under Article 106(1) EPC deprives the contested decision of all legal effect until the appeal is decided. Otherwise the appeal would be deprived of any purpose. Thus, in the event of appeal against a decision refusing to suspend publication of the mention of grant of a patent, publication must be deferred pending the outcome of the appeal. If, as is the case in the present appeal, the publication occurred before an appeal was lodged, the EPO must take appropriate steps to inform the public that the mention of the grant was not valid. The examining division in retroactively cancelling the mention of the grant in the European Patent Bulletin in the present case was acting in full conformity with Article 106(1) of the EPC.

14. For the reasons given in paragraphs 2 and 6 to 11, above, the Board considers that the question which the applicant has requested should be referred to the Enlarged Board has been fully answered in the reasons for the present decision and that there is, therefore, no reason under Article 112 EPC for the Board to refer the question to the Enlarged Board.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The request of the respondent to refer a question to the Enlarged Board of Appeal is refused.
2. The decision under appeal is set aside.

pour la fixation de la date à laquelle l'OEB pourrait reprendre la procédure en instance devant lui, car actuellement l'on ne sait pas encore avec certitude quand pourrait prendre fin la procédure engagée au Royaume-Uni pour le règlement du litige relatif au droit au brevet.

13. En réponse au demandeur, qui avait laissé entendre que la division d'examen avait outrepassé ses droits lorsqu'elle avait annulé rétroactivement la publication de la mention de la délivrance effectuée le 25 octobre 1995 (cf. supra, points VI et IX), la Chambre tient également à faire observer que dans la décision J 28/94, mentionnée supra, elle avait déjà constaté que l'effet suspensif du recours prive la décision entreprise d'effets juridiques jusqu'à l'issue du recours, car s'il n'en était pas ainsi, le recours serait dénué de tout objet. Ainsi, dès lors qu'une décision refusant de suspendre la publication de la mention de délivrance d'un brevet fait l'objet d'un recours, en attendant l'issue de celui-ci, la publication doit être différée. Si, comme en l'espèce, la mention de la délivrance a été publiée avant le dépôt du recours, toutes mesures utiles doivent être prises par l'OEB afin que le public soit averti de la non-validité de la mention de délivrance. Dans la présente espèce, la division d'examen, lorsqu'elle a annulé rétroactivement la mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets, a agi en parfaite conformité avec l'article 106(1) CBE.

14. Pour les raisons exposées supra au point 2 ainsi qu'aux points 6 à 11, la Chambre considère avoir entièrement répondu, dans les motifs de la présente décision, à la question que le demandeur avait demandé de soumettre à la Grande Chambre de recours, si bien qu'elle ne voit aucune raison d'en saisir la Grande Chambre de recours en vertu de l'article 112 CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours présentée par l'intimé est rejetée.
2. La décision attaquée est annulée.

3. Das Verfahren vor dem EPA zur Patentanmeldung Nr. 91 915 912.9 wird gemäß Regel 13 (1) EPÜ rückwirkend zum 3. Oktober 1995 ausgesetzt.

3. The proceedings before the EPO in respect of patent application No. 91 915 912.9 are suspended under Rule 13(1) EPC with retrospective effect from 3 October 1995.

3. La procédure en instance devant l'OEB concernant la demande de brevet n° 91 915 912.9 est suspendue en application de la règle 13(1) CBE avec effet rétroactif à compter du 3 octobre 1995.
