

## ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
2. April 2001  
G 1/99  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli  
Mitglieder: J.-C. Saisset  
C. Andries  
G. Davies  
B. Jestaedt  
A. Nuss  
R. Teschemacher

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
MINNESOTA MINING AND  
MANUFACTURING COMPANY  
Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Nippon Carbide Industries Co., Ltd.**

**Stichwort: reformatio in peius / 3M**

**Artikel: 100, 101 (1), 102 (1), (2) und  
(3), 106 (1), 107, 108, 112 (1) a),  
114 (1), 123 (2) und (3), 125 EPU  
Regel: 57a, 58 (2), 64 b), 66 (1),  
87 EPU**

**Schlagwort: "reformatio in peius –  
Ausnahme vom Verschlechterungs-  
verbot" – "Stellung des Beschwerde-  
führers/Einsprechenden" – "Stellung  
des Beschwerdeführers/Patent-  
inhabers"**

*Leitsatz*

*Grundsätzlich muß ein geänderter  
Anspruch, durch den der Einspre-  
chende und alleinige Beschwerde-  
führer schlechtergestellt würde als  
ohne die Beschwerde, zurückgewie-  
sen werden. Von diesem Grundsatz  
kann jedoch ausnahmsweise abge-  
wichen werden, um einen im  
Beschwerdeverfahren vom Einspre-  
chenden/Beschwerdeführer oder von  
der Kammer erhobenen Einwand  
auszuräumen, wenn andernfalls das  
in geändertem Umfang aufrecht-  
erhaltene Patent als unmittelbare  
Folge einer unzulässigen Änderung,  
die die Einspruchsabteilung in ihrer  
Zwischenentscheidung für gewähr-  
bar erachtet hatte, widerrufen  
werden müßte.*

*Unter diesen Umständen kann dem  
Patentinhaber/Beschwerdegegner zur  
Beseitigung des Mangels gestattet  
werden, folgendes zu beantragen:*

## DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged  
Board of Appeal dated  
2 April 2001  
G 1/99  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: P. Messerli  
Members: J.-C. Saisset  
C. Andries  
G. Davies  
B. Jestaedt  
A. Nuss  
R. Teschemacher

**Patent proprietor/Respondent:  
MINNESOTA MINING AND  
MANUFACTURING COMPANY  
Opponent/Appellant:  
Nippon Carbide Industries Co., Ltd.**

**Headword: Reformatio in peius / 3M**

**Article: 100, 101(1), 102(1), 102(2),  
102(3), 106(1), 107, 108, 112(1)(a),  
114(1), 123(2), 123(3), 125 EPC  
Rule: 57a, 58(2), 64(b), 66(1), 87 EPC**

**Keyword: "Reformatio in peius –  
exception to the prohibition" –  
"Status of appellant/opponent" –  
"Status of appellant/patent  
proprietor"**

*Headnote*

*In principle, an amended claim,  
which would put the opponent and  
sole appellant in a worse situation  
than if it had not appealed, must be  
rejected. However, an exception to  
this principle may be made in order  
to meet an objection put forward by  
the opponent/appellant or the Board  
during the appeal proceedings, in  
circumstances where the patent as  
maintained in amended form would  
otherwise have to be revoked as a  
direct consequence of an inadmis-  
sible amendment held allowable  
by the Opposition Division in its  
interlocutory decision.*

*In such circumstances, in order to  
overcome the deficiency, the patent  
proprietor/respondent may be  
allowed to file requests, as follows:*

## DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande  
Chambre de recours en date  
du 2 avril 2001  
G 1/99  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli  
Membres : J.-C. Saisset  
C. Andries  
G. Davies  
B. Jestaedt  
A. Nuss  
R. Teschemacher

**Titulaire du brevet/Intimé :  
MINNESOTA MINING AND  
MANUFACTURING COMPANY  
Opposant/Requérant :  
Nippon Carbide Industries Co., Ltd.**

**Référence : Reformatio in peius / 3M**

**Article : 100, 101(1), 102(1), 102(2),  
102(3), 106(1), 107, 108, 112(1)a),  
114(1), 123(2), 123(3), 125 CBE  
Règle : 57bis, 58(2), 64b), 66(1),  
87 CBE**

**Mot-clé : "Reformatio in peius –  
exception à l'interdiction" – "Statut  
du requérant/opposant" – "Statut du  
requérant/titulaire du brevet"**

*Sommaire*

*En principe, il convient de rejeter une  
revendication modifiée qui placerait  
l'opposant et unique requérant dans  
une situation plus défavorable que  
s'il n'avait pas formé de recours. Il  
peut néanmoins être fait exception à  
ce principe afin de répondre à une  
objection soulevée par l'oppo-  
sant/requérant ou par la chambre au  
cours de la procédure de recours, si  
le brevet tel que maintenu sous une  
forme modifiée devait sinon être  
révoqué, cette révocation étant la  
conséquence directe d'une modifica-  
tion irrecevable que la division  
d'opposition avait admise dans sa  
décision intermédiaire.*

*Dans de telles circonstances, le titu-  
laire du brevet/intimé peut être  
autorisé, afin de remédier à cette  
situation, à présenter les requêtes  
suivantes :*

– in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung einschränken;

– falls eine solche Beschränkung nicht möglich ist, eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung erweitern, ohne jedoch gegen Artikel 123 (3) EPÜ zu verstoßen;

– erst wenn solche Änderungen nicht möglich sind, die Streichung der unzulässigen Änderung, sofern nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird.

### Sachverhalt und Anträge

I. Der Vorlage liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 225 103, das auf die europäische Anmeldung Nr. 86 308 961.1 erteilt wurde. Die einzige Einsprechende legte als alleinige Beschwerdeführerin Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ein, das Patent in geänderterem Umfang aufrechtzuerhalten. Anspruch 1 enthielt in der aufrechterhaltenen Fassung ein der erteilten Fassung hinzugefügtes Merkmal. Die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin reichte im Beschwerdeverfahren einen Hauptantrag ein, in dem dieses Merkmal enthalten war, sowie einen ersten Hilfsantrag, in dem es gestrichen wurde.

II. In der Vorlageentscheidung T 315/97 (ABI. EPA 1999, 554) hielt es die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 trotz der Feststellung, daß das hinzugefügte Merkmal auf eine Passage in der Beschreibung zurückgehe, nicht für möglich, dem Hauptantrag stattzugeben. Die vorliegende Kammer vertrat die Ansicht, daß die Streichung dieses Merkmals im ersten Hilfsantrag dazu führen würde, den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung zu erweitern. Damit würde die Beschwerdeführerin schlechtergestellt, als wenn sie nicht Beschwerde eingelegt hätte. Die Kammer fügte hinzu, daß die beantragte Streichung allerdings als sachdienlich und notwendig angesehen werden könnte, weil damit ein im Beschwerdeverfahren erhobener Einwand ausgeräumt werden sollte.

III. Unter Hinweis auf die Rechtsunsicherheit, die durch die uneinheitliche Rechtsprechung der Beschwerde-

– in the first place, for an amendment introducing one or more originally disclosed features which limit the scope of the patent as maintained;

– if such a limitation is not possible, for an amendment introducing one or more originally disclosed features which extend the scope of the patent as maintained, but within the limits of Article 123(3) EPC;

– finally, if such amendments are not possible, for deletion of the inadmissible amendment, but within the limits of Article 123(3) EPC.

### Summary of facts and submissions

I. The facts leading to the present referral are as follows. The respondent is proprietor of European patent No 0 225 103, which was granted on the basis of European patent application No 86 308 961.1. The sole opponent lodged an appeal as the sole appellant against the interlocutory decision of the Opposition Division maintaining the patent in amended form. The maintained claim 1 comprised a feature which has been added to claim 1 as granted. During the appeal proceedings, the respondent/proprietor filed a main request including this feature and a first auxiliary request deleting it.

II. In the referring decision T 315/97 (OJ EPO 1999, 554), Technical Board of Appeal 3.4.2 stated that, although the added feature was based on a passage of the description, it was not able to envisage giving a positive decision on the basis of the main request. The referring Board considered that the deletion of this feature in the first auxiliary request would lead to an extension of the protection conferred by the patent as maintained. In consequence, the appellant would be put in a worse situation than if it had not appealed. The Board added that the requested deletion could be considered appropriate and necessary because it had been filed in order to meet an objection put forward during the appeal proceedings.

III. Considering that legal uncertainty has been created by the fact that the case law of the Boards of Appeal has

– en premier lieu une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet tel que maintenu ;

– si une telle limitation s'avère impossible, une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE ;

– enfin, si de telles modifications s'avèrent impossibles, une requête tendant à la suppression de la modification irrecevable, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE.

### Exposé des faits et conclusions

I. Les faits ayant conduit à la présente saisine sont les suivants. L'intimé est titulaire du brevet européen n° 0 225 103, lequel a été délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 86 308 961.1. L'unique opposant est le seul à avoir formé un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition de maintenir le brevet sous une forme modifiée. Il est donc le seul requérant. La revendication 1 du brevet tel que maintenu comprenait une caractéristique qui avait été ajoutée à la revendication 1 du brevet tel que délivré. Au cours de la procédure de recours, l'intimé/titulaire du brevet a présenté une requête principale qui incluait cette caractéristique et une première requête subsidiaire dans laquelle elle était supprimée.

II. Dans la décision de saisine T 315/97 (JO OEB 1999, 554), la Chambre de recours technique 3.4.2 a déclaré qu'elle ne pouvait envisager de faire droit à la requête principale, bien que la caractéristique ajoutée fût fondée sur un passage de la description. Elle a par ailleurs estimé que la suppression de cette caractéristique dans la première requête subsidiaire aurait pour effet d'étendre la protection conférée par le brevet tel que maintenu. Par conséquent, le requérant serait placé dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. La chambre a enfin ajouté que la suppression demandée pouvait être jugée utile et nécessaire, dans la mesure où elle visait à répondre à une objection soulevée durant la procédure de recours.

III. Compte tenu de l'insécurité juridique que suscite le manque d'uniformité de la jurisprudence des

kammern im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot bei der Anwendung oder Auslegung der Entscheidung G 9/92 (ABl. EPA 1994, 875) entstanden sei, hat die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

“Muß ein – z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals – geänderter Anspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde?”

IV. Die Beschwerdeführerin/Einsprechende machte in ihrer ersten schriftlichen Stellungnahme im vorliegenden Verfahren geltend, daß die Große Beschwerdekammer eine *reformatio in peius* auch in den Fällen verbieten müßte, in denen der Einsprechende Beschwerdeführer sei und der Patentinhaber sonstiger Verfahrensbeteiligter am Beschwerdeverfahren sei. Dies stünde ihres Erachtens im Einklang mit den Rechtsvorschriften und der Rechtsprechung zahlreicher EPU-Vertragsstaaten und mit der früheren Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer. Da die Patentinhaberin im Einspruchsverfahren von sich aus beschlossen habe, ihr Patent nicht mehr in der erteilten Fassung zu verteidigen, sondern auf enger gefaßte Ansprüche auszuweichen, lägen keine besonderen Gründe vor, die ein Abweichen von den geltenden Rechtsgrundsätzen rechtfertigen würden.

V. Die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin vertrat in ihrer Erwiderung den Standpunkt, daß in der Entscheidung G 9/92 unter den Nummern 14 und 15 der Entscheidungsgründe eindeutig “asymmetrische” Schlußfolgerungen gezogen würden, indem entschieden werde, daß

– bei einer Fallkonstellation, in der der Patentinhaber alleiniger Beschwerdeführer sei, die von der Einspruchsabteilung gewährten Ansprüche eine Untergrenze bildeten und einem Antrag, der dem Patentinhaber weitere Abstriche abverlange, nicht stattgegeben werden könne,

– bei einer Fallkonstellation, in der der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer sei, die von der Einspruchsabteilung gewährten Ansprüche keine Obergrenze bildeten, deren Überschreitung dem Patentinhaber bei der Verteidigung seines Patents verwehrt wäre.

not been uniform as regards the principle of prohibition of *reformatio in peius* when applying or interpreting decision G 9/92 (OJ EPO 1994, 875), Technical Board of Appeal 3.4.2 referred the following question to the Enlarged Board:

“Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – e.g. by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?”

IV. In its first written statement in the present proceedings, the appellant/opponent considered that the Enlarged Board of Appeal should also prohibit *reformatio in peius* in cases where the opponent is the appellant and the patent proprietor is party to the appeal proceedings as of right. In its view, this would be in line with legislation and case law in many of the Contracting States of the EPC and with earlier case law of the Enlarged Board of Appeal. It was submitted that, because the patent proprietor had decided in opposition proceedings of its own volition no longer to defend its patent as granted but to resort to more limited claims, there were no special reasons to justify a deviation from the established legal principles.

V. In its response, the respondent/proprietor took the view that decision G 9/92 unambiguously reached “non-symmetrical” conclusions in points 14 and 15 of the reasons in stating that:

– in the case of a sole appeal by the patentee the claims as allowed by the opposition division form a lower limit and a request aimed at putting the patentee below such limit cannot be granted,

– in the case of a sole appeal by the opponent the claims as allowed by the opposition division do not form an upper limit which may not be crossed by the patentee when defending the patent.

chambres de recours relative à l’interdiction de la *reformatio in peius*, lorsqu’il s’agit d’appliquer ou d’interpréter la décision G 9/92 (JO OEB 1994, 875), la Chambre de recours technique 3.4.2 a soumis la question suivante à la Grande Chambre de recours :

“Y a-t-il lieu de rejeter une revendication modifiée – par exemple par la suppression d’une caractéristique restrictive de la revendication – qui placerait l’opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s’il n’avait pas formé de recours ?”

IV. Dans les premières observations qu’il a présentées par écrit dans la présente procédure, le requérant/opposant a estimé que la Grande Chambre de recours devrait également interdire la *reformatio in peius* lorsque l’opposant est le requérant et que le titulaire du brevet est de droit partie à la procédure de recours. Selon lui, cela serait conforme à la législation et à la jurisprudence de nombreux Etats parties à la CBE, ainsi qu’à la jurisprudence antérieure de la Grande Chambre de recours. Il a également déclaré que le titulaire du brevet ayant décidé de sa propre initiative, durant la procédure d’opposition, de ne plus défendre son brevet tel que délivré, mais de recourir à des revendications plus restrictives, rien ne justifiait de s’écarter des principes juridiques consacrés.

V. Dans sa réponse, l’intimé/titulaire du brevet a estimé quant à lui que la décision G 9/92 parvenait sans ambiguïté à des conclusions “non symétriques” aux points 14 et 15 des motifs, à savoir que :

– lorsque le titulaire du brevet est l’unique requérant, les revendications admises par la division d’opposition constituent une limite inférieure et toute requête visant à placer le titulaire du brevet en deçà de cette limite doit être rejetée,

– lorsque l’opposant est l’unique requérant, les revendications admises par la division d’opposition ne forment pas une limite supérieure que le titulaire du brevet ne doit pas franchir lorsqu’il défend son brevet.

VI. In diesen Stellungnahmen und in ihrem späteren Vorbringen schlugen die Beteiligten diametral entgegengesetzte Antworten auf die Vorlagefrage vor.

VII. Zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung erhielten die Beteiligten eine Mitteilung der Großen Beschwerdekammer, in der diese auf die Punkte hinwies, die ihres Erachtens für die zu treffende Entscheidung einer eingehenden Erörterung bedurften.

VIII. Die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin reichte daraufhin ein Rechtsgutachten zu der Frage ein, in welchem Umfang ein nach Artikel 107 Satz 2 EPU am Beschwerdeverfahren beteiligter Patentinhaber die Ansprüche ändern dürfe. In diesem Gutachten wurde argumentiert, daß ein Änderungsantrag eines nicht beschwerdeführenden Patentinhabers zulässig sein sollte. Selbst wenn der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer durch die beantragte Änderung schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde, sollte der Antrag nur bei einem Verstoß gegen die Artikel 123 (2) und 123 (3) EPU zurückgewiesen werden. Dementsprechend lautete das Ergebnis des Rechtsgutachtens, daß die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage zu verneinen sei.

IX. Die Beschwerdeführerin/Einsprechende zog in ihrem letzten Schriftsatz den Schluß, daß die Vorlagefrage zu bejahen sei, weil man sich mit ihrer Verneinung ganz über die Begründung der Entscheidung G 9/92 hinwegsetzen würde und die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin keinen triftigen Grund genannt habe, warum die Große Beschwerdekammer dies tun sollte.

X. Die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin machte in ihrer abschließenden schriftlichen Stellungnahme im wesentlichen geltend, daß ein nicht hinnehmbares Ungleichgewicht entstünde, wenn ein nicht beschwerdeführender Patentinhaber in seinen Reaktionsmöglichkeiten auf eine Beschwerde nicht nur dadurch eingeschränkt würde, daß der Beschwerdeführer/Einsprechende das Verfahren von sich aus durch Zurücknahme der Beschwerde beenden könne, sondern auch noch dadurch, daß er bei der Verteidigung gegen Angriffe des Einsprechenden die von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Fassung als Obergrenze für Änderungen respektieren müßte.

VI. In these statements, and in their subsequent submissions, the parties proposed diametrically opposed answers to the referred question.

VII. The Enlarged Board sent with the summons to oral proceedings a Communication to the parties drawing attention to the topics which in its opinion needed to be discussed in depth for the purposes of the decision to be taken.

VIII. In reply, the respondent/proprietor filed a legal opinion on the admissible extent of amendments to claims by a patentee, party to the appeal proceedings under Article 107, second sentence, EPC. In this opinion, it was argued that a request for amendment proposed by a non-appealing patent proprietor should only be rejected if it failed to comply with Article 123(2) and (3) EPC, even if the requested amendment would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if it had not appealed. Thus, the opinion concluded that the question referred to the Enlarged Board should be answered "no".

IX. In its final written submissions, the appellant/opponent came to the conclusion that the referred question should be answered in the affirmative because in its view a negative answer would overturn the reasoning of G 9/92 in its entirety and the respondent/proprietor had not shown any convincing reason why the Enlarged Board of Appeal should do so.

X. In the last written observations of the respondent/proprietor, it mainly argued that an unacceptable imbalance would arise if a non-appealing patentee's capacity to respond to an appeal were not only limited by the freedom of the appellant/opponent to terminate the proceedings by withdrawing the appeal but also by being required to respect the version as maintained by the Opposition Division as an upper limit for amendments to meet attacks by the opponent.

VI. Dans ces conclusions et dans tous les moyens qu'elles ont produits ultérieurement, les parties ont proposé des réponses diamétralement opposées à la question soumise à la Grande Chambre.

VII. La Grande Chambre de recours a envoyé, avec la citation à la procédure orale, une notification dans laquelle elle a attiré l'attention des parties sur les questions qui devaient selon elle être examinées de manière approfondie aux fins de la décision à rendre en l'espèce.

VIII. En réponse, l'intimé/titulaire du brevet a produit un avis juridique sur l'étendue des modifications que le titulaire du brevet, partie à la procédure de recours conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, peut apporter aux revendications. Dans cet avis, il a été estimé qu'une demande de modification proposée par le titulaire du brevet non requérant devrait être recevable. Une telle demande ne devrait être rejetée que lorsqu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE, et ce même si la modification demandée aurait pour effet de placer l'opposant et seul requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Il a donc été conclu dans cet avis qu'il convenait de répondre par la négative à la question soumise à la Grande Chambre de recours.

IX. Dans ses conclusions écrites finales, le requérant/opposant a déclaré qu'il y avait lieu de répondre par l'affirmative à la question soumise, car, à son avis, une réponse négative infirmerait le raisonnement de la décision G 9/92 dans son ensemble, et l'intimé/titulaire du brevet n'a pas fourni la moindre raison susceptible de convaincre la Grande Chambre de recours d'agir ainsi.

X. Dans les dernières observations qu'il a produites par écrit, l'intimé/titulaire du brevet a pour l'essentiel fait valoir que si la faculté du titulaire du brevet non requérant de répondre à un recours était limitée non seulement par la liberté du requérant/opposant de mettre fin à la procédure en retirant son recours, mais également par l'obligation de respecter la version maintenue par la division d'opposition en tant que limite supérieure aux modifications apportées en vue de répondre aux attaques de l'opposant, il en résulterait un déséquilibre inacceptable.



XI. Am 19. Januar 2001 fand eine mündliche Verhandlung statt. Die Beteiligten brachten ihre Argumente vor und nahmen insbesondere zu folgenden mündlichen Fragen der Großen Beschwerdekammer Stellung:

– Was ist das richtige Verständnis der Entscheidung G 9/92; wendet sie den Grundsatz des Verschlechterungsverbots (*reformatio in peius*) auf Fälle, in denen der Patentinhaber alleiniger Beschwerdeführer ist, und auf Fälle, in denen der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer ist, symmetrisch an?

– Wenn nicht, sollte dann ein geänderter Anspruch, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde, immer zum Verfahren zugelassen werden oder nur unter bestimmten Bedingungen?

– Wenn ja, gibt es Gründe, in bestimmten Fällen von dieser symmetrischen Anwendung abzuweichen, insbesondere wenn der Patentinhaber einen geänderten Anspruch einreicht, um einen Einwand des Einsprechenden und alleinigen Beschwerdeführers auszuräumen, und die Änderung in der Streichung eines im Einspruchsverfahren aufgenommenen einschränkenden Merkmals besteht?

Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Große Beschwerdekammer, daß die Entscheidung schriftlich ergehen werde.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Vorlage entspricht den Erfordernissen des Artikels 112 (1) a) EPÜ und ist somit zulässig.

2. In der Vorlageentscheidung wird die Frage aufgeworfen, ob der Grundsatz des Verschlechterungsverbots angewandt werden muß, wenn der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer ist.

2.1 Eine Definition dieses Grundsatzes wurde schon früher in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zitiert, z. B. in der Entscheidung T 60/91 (ABl. EPA 1993, 551, Nr. 7 der Entscheidungsgründe): *"Soweit die Regeln eines Beschwerdeverfahrens ein Hinausgehen über die Anträge der beschwerdeführenden Partei zu deren Nachteil verbieten, spricht man, zumindest im deutschsprachigen Rechtskreis, vom sog. 'Verschlechterungsverbot' oder vom Verbot einer 'reformatio in peius'".* Unter dem Verschlechter-

XI. Oral proceedings were held on 19 January 2001. The parties developed their arguments, giving in particular their opinion on the following questions raised orally by the Enlarged Board:

– what is the correct reading of decision G 9/92; in particular, does it contain a symmetrical application of the principle of the prohibition of *reformatio in peius* to cases where the sole appellant is the patent proprietor and to cases where the sole appellant is the opponent?

– if the answer is "no", does that mean that an amended claim, which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if it had not appealed, should always be allowed into the procedure or only under specific circumstances?

– if the answer is "yes", are there reasons to depart from this symmetrical application in specific cases and in particular where an amended claim is filed by the patent proprietor in order to meet an objection put forward by the opponent and sole appellant and which consists of the deletion of a limiting feature introduced during the opposition proceedings?

At the conclusion of the oral proceedings, the Enlarged Board announced that the decision would be delivered in writing.

#### Reasons for the decision

1. The referral fulfils the requirements of Article 112(1)(a) EPC, and is therefore admissible.

2. The referring decision raises the question whether or not the principle of the prohibition of *reformatio in peius* must be applied to a case where the opponent is the sole appellant.

2.1 In the case law of the Boards of Appeal, a definition of that principle has already been quoted e.g. in decision T 60/91, OJ EPO 1993, 551, reasons, point 7: *"Soweit die Regeln eines Beschwerdeverfahrens ein Hinausgehen über die Anträge der beschwerdeführenden Partei zu deren Nachteil verbieten, spricht man, zumindest im deutschsprachigen Rechtskreis, vom sog. 'Verschlechterungsverbot' oder vom Verbot einer 'reformatio in peius'".* [*"Where the rules of court procedure governing appeals prevent a court*

XI. La procédure orale a eu lieu le 19 janvier 2001. Les parties ont développé leurs arguments, en prenant notamment position sur les questions suivantes soulevées oralement par la Grande Chambre :

– comment faut-il lire la décision G 9/92 ? En particulier, le principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* est-il, dans cette décision, appliqué symétriquement aux cas où le titulaire du brevet est l'unique requérant et à ceux où l'opposant est l'unique requérant ?

– S'il est répondu par la négative à cette question, cela signifie-t-il qu'une revendication modifiée, qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours, devrait toujours être admise dans la procédure ou uniquement dans certaines circonstances ?

– S'il est répondu par l'affirmative à cette question, y a-t-il des raisons de s'écarter de cette application symétrique dans certains cas particuliers, notamment lorsque le titulaire du brevet dépose une revendication modifiée afin de répondre à une objection soulevée par l'opposant et seul requérant, cette modification consistant à supprimer une caractéristique restrictive introduite au cours de la procédure d'opposition ?

A l'issue de la procédure orale, la Grande Chambre de recours a annoncé que la décision serait rendue par écrit.

#### Motifs de la décision

1. La saisine répond aux conditions énoncées à l'article 112(1)a) CBE ; elle est donc recevable.

2. La décision de saisine soulève la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer le principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* dans le cas où l'opposant est le seul requérant.

2.1 La jurisprudence des chambres de recours contient déjà une définition de ce principe, par exemple dans la décision T 60/91, JO OEB 1993, 551, point 7 des motifs : *"Soweit die Regeln eines Beschwerdeverfahrens ein Hinausgehen über die Anträge der beschwerdeführenden Partei zu deren Nachteil verbieten, spricht man, zumindest im deutschsprachigen Rechtskreis, vom sog. 'Verschlechterungsverbot' oder vom Verbot einer 'reformatio in peius'".* [*"Lorsque les règles applicables aux procédures de recours interdisent*

rungsverbot ist demnach zu verstehen, daß grundsätzlich keine Entscheidung getroffen werden darf, die einen Beschwerdeführer schlechterstellen würde als die angefochtene Entscheidung. Dies entspricht der in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Definition.

2.2 In der von der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 aufgeworfenen Frage verweist die Formulierung "Einsprechender und alleiniger Beschwerdeführer" auf die in der Vorlagesache gegebene Verfahrenssituation, nämlich ein Beschwerdeverfahren, in dem der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer und der Patentinhaber im Sinne des Artikels 107 Satz 2 EPÜ von Rechts wegen am Beschwerdeverfahren beteiligt, also Beschwerdegegner ist. Die Frage der reformatio in peius bzw. ihres Verbots betrifft aber auch Fälle, in denen mehrere Einsprechende unabhängig voneinander jeweils eine eigene Beschwerde gegen ein und dieselbe Entscheidung einlegen. Der Vollständigkeit halber soll die vorliegende Entscheidung auch diese Sachverhalte abdecken.

2.3 Was die Schlechterstellung des Einsprechenden/Beschwerdeführers anbelangt, so hat sich die Kammer 3.4.2 ausschließlich auf die etwaige Streichung eines im Einspruchsverfahren hinzugefügten einschränkenden Merkmals bezogen. Dies entspricht den Verfahrensverhältnissen in der Vorlagesache. Dem entsprechend wird sich die Große Beschwerdekammer in der vorliegenden Entscheidung nur mit der Frage befassen, ob und unter welchen Umständen eine solche Streichung statthaft ist.

3. Die Kammer 3.4.2 hat die Frage im wesentlichen deshalb vorgelegt, weil es ihres Erachtens zu Rechtsunsicherheit geführt hat, daß die Rechtsprechung der Beschwerdekammern bei der Auslegung der Entscheidungen G 9/92 und G 4/93 der Großen Beschwerdekammer nicht einheitlich ist. (Diese beiden Entscheidungen sind identisch, s. ABl. EPA 1994, 875 und Fußnote. Die Große Beschwerdekammer zitiert aus G 4/93, weil der amtliche Text dieser Entscheidung Englisch ist. Der amtliche Text von G 9/92 ist Deutsch.)

*of appeal from going beyond the requests of the appealing party and putting it in a worse position than it was in before it appealed, the legal term used in German-speaking countries is 'Verschlechterungsverbot', the prohibition of 'reformatio in peius'.* Thus, the principle of the prohibition of reformatio in peius is the principle that a decision may not be reached which would put an appellant in a worse position than it was in under the impugned decision. This corresponds to the definition generally recognised in the Contracting States.

2.2 In the question raised by Technical Board of Appeal 3.4.2, the wording "opponent and sole appellant" corresponds to the procedural situation present in the referring case, namely to appeal proceedings where the opponent is the sole appellant and where the patent proprietor is party to the appeal proceedings as of right within the meaning of Article 107, second sentence, EPC, ie where the patent proprietor is the respondent. However, the question of reformatio in peius, or of its prohibition, equally applies to cases where more than one opponent has individually and separately filed an appeal against the same decision. For the sake of completeness, the present decision also intends to cover such situations.

2.3 As regards putting the opponent/appellant in a worse situation, Board 3.4.2 only referred to the possible deletion of a limiting feature added during opposition proceedings. This corresponds to the procedural situation present in the referring case. Consequently, in the present decision, the Enlarged Board of Appeal only addresses the question whether and under what circumstances such a deletion is permissible.

3. Board 3.4.2 referred the question mainly because it considered that legal uncertainty had been created by the fact that the case law of the Boards of Appeal, when interpreting decisions G 9/92 and G 4/93 of the Enlarged Board of Appeal, is not uniform. (These two decisions are identical, see: OJ EPO 1994, 875 and footnote. However, as the official text of G 9/92 is German, only G 4/93 the official text of which is English will be quoted hereafter for the sake of clarity.)

*que le juge, allant au-delà des conclusions du requérant, statue au détriment de celui-ci, on parle, du moins dans les pays germanophones, d'interdiction de la modification de la décision au détriment du requérant, dite aussi interdiction de la "reformatio in peius".* Par conséquent, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in peius, il n'est pas autorisé de rendre une décision qui placerait le requérant dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle il se trouvait avec la décision contestée. Cela correspond à la définition généralement admise dans les Etats contractants.

2.2 Dans la question soulevée par la chambre de recours technique 3.4.2, le libellé "l'opposant et unique requérant" correspond à la situation procédurale de l'espèce, à savoir une procédure de recours dans laquelle l'opposant est le seul à avoir formé un recours et où le titulaire du brevet est de droit partie à la procédure de recours au sens de l'article 107, deuxième phrase CBE, c'est-à-dire qu'il est l'intimé. Or, la question de la reformatio in peius, ou de son interdiction, s'applique également aux affaires dans lesquelles plus d'un opposant a formé à titre individuel un recours distinct à l'encontre de la même décision. Dans un souci d'exhaustivité, la présente décision couvrira également ces situations.

2.3 S'agissant de l'aggravation de la situation de l'opposant/requérant, la chambre 3.4.2 évoque uniquement l'éventuelle suppression d'une caractéristique restrictive ajoutée au cours de la procédure d'opposition. Cela correspond à la situation procédurale de l'affaire à l'origine de la saisine. Aussi la Grande Chambre de recours examinera-t-elle uniquement la question de savoir si et dans quelles circonstances une telle suppression peut être autorisée.

3. La chambre 3.4.2 a saisi la Grande Chambre principalement au motif que le manque d'uniformité de la jurisprudence des chambres de recours relative à l'interprétation des décisions G 9/92 et G 4/93 de la Grande Chambre de recours engendre selon elle une insécurité juridique (ces deux décisions sont identiques, cf. JO OEB 1994, 875 et la note de bas de page. Cependant, le texte officiel de la décision G 9/92 étant en allemand et la langue de la présente procédure l'anglais, la Grande Chambre a décidé, dans un souci de clarté, de citer uniquement la décision G 4/93, dont le texte officiel est en anglais.)

3.1 In der Sache G 4/93 lautete die Frage: "Darf die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers abändern?". Da diese ursprüngliche Frage keinen Unterschied zwischen alleinigen Beschwerden des Patentinhabers und alleinigen Beschwerden des Einsprechenden machte, schließt sie die hier vorliegende Frage der Kammer 3.4.2 ein. Deshalb ist vor der Beantwortung der vorgelegten Frage zunächst die Entscheidung G 4/93 zu analysieren.

3.2 Wie in der Vorlageentscheidung ausgeführt wird, hat sich in den dort genannten Beschwerdekammerentscheidungen eine divergierende Auslegung der in der Entscheidungsformel zu G 4/93 enthaltenen Antwort auf die Frage herausgebildet, ob das Verschlechterungsverbot in den Fällen gelten soll, in denen der Patentinhaber sonstiger Verfahrensbeteiligter ist. Die Auffassung, daß eine Verschlechterung verboten ist, wurde insbesondere in den Entscheidungen T 923/92 (ABI. EPA 1996, 564) und T 579/94 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) vertreten. Zu den Entscheidungen, denen zufolge eine Verschlechterung möglich ist, gehören T 752/93 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) und T 1002/95 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

3.3 Daß die Rechtsprechung in unterschiedliche Richtungen geht, liegt in erster Linie daran, wie die Beschwerdekammern Absatz 2 der Entscheidungsformel zu G 4/93 auslegen, der wie folgt lautet:

*"Ist der Einsprechende der alleinige Beschwerdeführer gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, so ist der Patentinhaber primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer Zwischenentscheidung zugrunde gelegt hat. Änderungen, die der Patentinhaber als Beteiligter nach Artikel 107 Satz 2 EPU vorschlägt, können von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind."*

3.4 In der Vorlageentscheidung wird die Große Beschwerdekammer nunmehr aufgefordert, die Gewichtung der in G 4/93 genannten Kriterien, nämlich Verschlechterung der Lage des Einsprechenden/Beschwerdeführers einerseits und Sachdienlichkeit und Notwendigkeit der Änderungen andererseits, zu klären.

3.1 The question to be answered in G 4/93 was "Can the Board of Appeal amend a contested decision to the appellant's disadvantage?". Because it did not differentiate between appeals filed solely by the patent proprietor or by the opponent, this original question encompasses the present question raised by Board 3.4.2. Thus, at the outset, it is necessary to analyse decision G 4/93 before answering the referred question.

3.2 Moreover, as stated in the referring decision, a divergent interpretation of the answer given in the order of G 4/93 to the question whether the prohibition of reformatio in peius is to be applied or not in cases where the patent proprietor is a party as of right had arisen in the decisions of the Boards of Appeal cited in the referring decision. In particular, the following decisions took the view that the prohibition of reformatio in peius did apply: T 923/92 (OJ EPO 1996, 564) and T 579/94 (unpublished in the OJ EPO). Decisions which found that reformatio in peius is possible include the following: T 752/93 (unpublished in the OJ EPO) and T 1002/95 (unpublished in the OJ EPO).

3.3 The reason for the diverging approaches in the case law lies mainly in the interpretation given by Boards of Appeal to paragraph 2 of the order of decision G 4/93, which reads as follows:

*"If the opponent is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, the patent proprietor is primarily restricted during the appeal proceedings to defending the patent in the form in which it was maintained by the Opposition Division in its interlocutory decision. Amendments proposed by the patent proprietor as a party to the proceedings as of right under Article 107, second sentence, EPC, may be rejected as inadmissible by the Board of appeal if they are neither appropriate nor necessary."*

3.4 In the referring decision, the Enlarged Board is now requested to clarify the balance of priorities of the criteria laid down in G 4/93, ie the balance of priorities between the worsening of the situation of the opponent/appellant vs. the appropriate and necessary character of the amendment.

3.1 Dans l'affaire G 4/93, la question à laquelle il y avait lieu de répondre s'énonçait comme suit : "La chambre de recours peut-elle modifier au détriment du requérant la décision attaquée ?" Cette question ne différenciant pas les recours formés par le seul titulaire du brevet de ceux formés par le seul opposant, elle englobe la question soulevée en l'espèce par la chambre 3.4.2. Il convient donc de commencer par analyser la décision G 4/93 avant de répondre à la question soumise.

3.2 En outre, ainsi que le relève la décision de saisine, la réponse donnée dans le dispositif de la décision G 4/93 à la question de savoir si l'interdiction de la reformatio in peius s'applique ou non au cas où le titulaire du brevet est de droit partie à la procédure a été interprétée de manière divergente dans les décisions des chambres de recours citées dans la décision de saisine. En particulier, il a été estimé dans les décisions T 923/92 (JO OEB 1996, 564) et T 579/94 (non publiée au JO OEB) que l'interdiction de la reformatio in peius s'appliquait, tandis que dans les décisions T 752/93 et T 1002/95 (non publiées au JO OEB) notamment, il a été considéré que la reformatio in peius était possible.

3.3 Les approches divergentes adoptées dans la jurisprudence trouvent principalement leur source dans l'interprétation que les chambres de recours donnent du point 2 du dispositif de la décision G 4/93, lequel s'énonce comme suit :

*"Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires."*

3.4 Dans sa décision de saisine, la chambre 3.4.2 a invité la Grande Chambre de recours à établir clairement quel est celui des critères énoncés dans la décision G 4/93 qui doit l'emporter, à savoir l'aggravation de la situation de l'opposant/requérant, d'une part, ou l'utilité et la nécessité de la modification, d'autre part.

4.1 Unstreitig ist, daß laut Entscheidung G 4/93 der Grundsatz des Verschlechterungsverbots Anwendung finden soll, wenn der Patentinhaber alleiniger Beschwerdeführer gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang ist. So lautet eindeutig Absatz 1 der Entscheidungsformel. Ein Patentinhaber kann also nicht schlechtergestellt werden, als wenn er keine Beschwerde eingelegt hätte. Das bedeutet, daß die Beschwerdekammer gegen das Patent in der von der Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung aufrechterhaltenen Fassung weder auf Antrag des Beschwerdegegners/Einsprechenden noch von Amts wegen Einwände erheben kann. Dies wird dadurch ausgeglichen, daß der Einsprechende die Möglichkeit hat, auf nationaler Ebene die Nichtigkeitsklärung des aufrechterhaltenen Patents zu beantragen.

4.2 Absatz 2 der Entscheidungsformel betrifft Verfahren, in denen der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang ist, oder, wie unter Nummer 2.2 dargelegt, Beschwerdeverfahren, an denen der Patentinhaber nur sonstiger Beteiligter ist. Zwar bezog sich die Frage, mit der die Große Beschwerdekammer in G 4/93 befaßt wurde, auf Beschwerdeführer im allgemeinen, doch läßt die in der Entscheidungsformel vorgenommene Unterscheidung zweifelsfrei erkennen, daß die Große Beschwerdekammer speziell auch auf den letztgenannten Sachverhalt eingehen wollte.

5. Bei der Auslegung der Entscheidung G 4/93 muß die Entscheidungsformel natürlich im Zusammenhang mit den Entscheidungsgründen betrachtet werden. In den Nummern 1 bis 13 geht es um Verfahrensgrundsätze und die Bindungswirkung des vom Beschwerdeführer gestellten Antrags. Unter diesen Nummern definierte die Große Beschwerdekammer zunächst den allgemeinen Rahmen und zog dann eine spezifische Schlußfolgerung für Einspruchsbeschwerdeverfahren, in denen der Patentinhaber alleiniger Beschwerdeführer ist (Nr. 14), und für Einspruchsbeschwerdeverfahren, in denen der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer ist (Nrn. 15 und 16). Nummer 17 enthält eine abweichende Meinung.

6. In den Ausführungen unter den Nummern 1 bis 13 der Entscheidung G 4/93 wies die Große Beschwerdekammer darauf hin, daß das EPÜ keine Bestimmung enthält, nach der die Beschwerdeentscheidung den

4.1 It is undisputed that decision G 4/93 decided that the principle of the prohibition of reformatio in peius should be applied in cases where the patent proprietor is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining the patent in amended form. This is clearly the wording of paragraph 1 of the order. A patent proprietor can therefore not be placed in a worse position than if it had not appealed. This means that the patent as maintained by the Opposition Division in its interlocutory decision cannot be objected to by the Board of Appeal, either at the request of the respondent/opponent or ex officio. This is balanced by the option open to the opponent to file a request for the revocation of the maintained patent at the national level.

4.2 Paragraph 2 of the order relates to proceedings where the opponent is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining the patent in amended form or, as explained supra in point 2.2, to appeal proceedings where the patent proprietor is simply a party as of right to these proceedings. Whereas the question referred to the Enlarged Board of Appeal in G 4/93 related to appellants in general, the distinction made in the order without doubt implies that the Enlarged Board of Appeal intended also to specifically address this latter situation.

5. The interpretation of G 4/93 obviously requires consideration of the order of the decision in relation to the reasons for the decision. Points 1 to 13 deal with procedural principles and the binding effect of the appellant's request. In these points, the Enlarged Board of Appeal defined the general concepts from which a specific conclusion was inferred for opposition appeal proceedings where the sole appellant is the patent proprietor (point 14) and for opposition appeal proceedings where the opponent is the sole appellant (points 15 and 16). Point 17 contains a dissenting opinion.

6. In points 1 to 13 of G 4/93, the Enlarged Board of Appeal noted that the EPC does not contain any provision which stipulates that a decision terminating appeal proceedings must not place an appellant in a worse

4.1 Il est incontesté que selon la décision G 4/93, le principe de l'interdiction de la reformatio in peius s'applique au cas où le titulaire du brevet est le seul à former un recours contre la décision intermédiaire de maintenir le brevet sous une forme modifiée. C'est ce qui ressort clairement du libellé du point 1 du dispositif. Un titulaire de brevet ne peut donc pas être placé dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. En d'autres termes, la chambre de recours ne peut formuler aucune objection à l'encontre du brevet tel que maintenu par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire, et ce ni à la requête de l'intimé/opposant, ni d'office. Cela est compensé par la faculté, ouverte à l'opposant, d'engager au niveau national une action en nullité du brevet tel que maintenu.

4.2 Le point 2 du dispositif porte sur le cas où l'opposant est le seul à former un recours contre une décision intermédiaire maintenant le brevet sous une forme modifiée ou, comme expliqué au point 2.2 supra, sur le cas où le titulaire du brevet est simplement partie de droit à la procédure de recours. Si la question soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 4/93 concernait les requérants en général, la distinction opérée dans le dispositif signifie assurément que la Grande Chambre de recours souhaitait tout spécialement traiter cette dernière situation.

5. Pour interpréter la décision G 4/93, il convient à l'évidence d'examiner le dispositif de la décision en liaison avec ses motifs. Les points 1 à 13 portent sur des principes de procédure ainsi que sur l'effet contraignant de la requête du requérant. La Grande Chambre de recours y définit des notions générales, dont elle a inféré des conclusions particulières pour la procédure de recours sur opposition où le titulaire du brevet est le seul requérant d'une part (point 14) et pour la procédure de recours sur opposition où l'opposant est le seul requérant d'autre part (points 15 et 16). Le point 17 contient quant à lui une opinion divergente.

6. Aux points 1 à 13 de la décision G 4/93, la Grande Chambre de recours a relevé que la CBE ne contenait aucune disposition selon laquelle la décision rendue au sujet d'un recours ne doit pas désavantager le



Beschwerdeführer im Vergleich zur angefochtenen Entscheidung im Ergebnis nicht schlechterstellen dürfe. Zugleich stelle sie jedoch die nachstehenden Erwägungen an.

6.1 Was die Aufgabe des Beschwerdeverfahrens betrifft, so stellte die Große Beschwerdekammer in Nummer 5 der Entscheidungsgründe von G 4/93 unter Hinweis auf die Stellungnahme G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) erneut folgendes fest: "Das zweiseitige Beschwerdeverfahren hat primär die Aufgabe, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die getroffene Entscheidung der Einspruchsabteilung anzufechten." Dies steht in Einklang insbesondere mit Artikel 106 (1) EPÜ ("Die Entscheidungen ... der Einspruchsabteilungen ... sind mit der Beschwerde anfechtbar.") und mit Artikel 107 EPÜ ("Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind."). Daraus ergibt sich, daß der Beschwerdegegenstand eine Entscheidung ist, die von einer der in Artikel 106 (1) EPÜ genannten Stellen erlassen wurde (s. a. *Paterson*, "The European Patent System", Sweet & Maxwell, London 1992, S. 57 und *Singer/Stauder*, "Europäisches Patentübereinkommen", 2. Auflage, Heymanns, Köln 2000, Art. 106, Rdn. 21). Fragen, die über den Gegenstand der angefochtenen Entscheidung hinausgehen, sind denn auch nicht Bestandteil der Beschwerde. Hieraus wurde in der Stellungnahme G 10/91 der Grundsatz hergeleitet, daß neue Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden dürfen. Ein neuer Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren ist per definitionem ein Einspruchsgrund, der weder in der Einspruchsschrift geltend gemacht und substantiiert noch von der Einspruchsabteilung in das Verfahren eingeführt worden ist (s. G 1/95, ABI. EPA 1996, 615, Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe).

6.2 Was den Umfang des Verfahrens angeht, so hat die Große Beschwerdekammer unter Nummer 1 der Entscheidungsgründe von G 4/93 darauf verwiesen, daß "der einleitende Antrag" das Verfahren bestimmt. Der Beschwerdeführer kann gegen eine Entscheidung als Ganzes oder gegen Teile der Entscheidung Beschwerde einlegen (s. R. 64 b) EPÜ). Dies entspricht dem Antragsgrundsatz.

6.3 Im Zusammenhang mit dem Umfang des Beschwerdeverfahrens ist aber noch ein anderer Gesichtspunkt zu berücksichtigen. Gemäß den Ausführungen unter Nummer 9 der

situation than it was in as a result of the contested decision. However, it went on to draw attention to the following considerations.

6.1 As regards the aim of the appeal proceedings, the Enlarged Board, referring to Opinion G 10/91 (OJ EPO 1993, 420), repeated in point 5 of the reasons of G 4/93 that "The main aim of the inter partes appeal procedure is to give the losing party the opportunity to contest the Opposition Division's decision". This is in line in particular with Article 106(1) EPC which states that "an appeal shall lie from decisions of ... Opposition Divisions" and with Article 107 EPC which states that "any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal". It results from these statements that the subject of an appeal is a decision issued by one of the instances listed in Article 106(1) EPC (see also: *Paterson*, "The European Patent System", London: Sweet & Maxwell, 1992, 57, and *Singer/Stauder*, "Europäisches Patentübereinkommen", 2nd edition, Köln: Heymanns, 2000, Art. 106, note 21). Indeed, issues outside the subject-matter of the decision under appeal are not part of the appeal. From this, Opinion G 10/91 derived the principle that fresh grounds for opposition may be considered in appeal proceedings only with the approval of the patentee. In appeal proceedings a fresh ground for opposition is by definition a ground for opposition which was neither raised and substantiated in the notice of opposition nor introduced into the proceedings by the Opposition Division (see G 1/95, OJ EPO 1996, 615, reasons, point 5.3).

6.2 Moreover, as regards the extent of the proceedings, as stated supra, the Enlarged Board of Appeal pointed out in point 1 of the reasons of G 4/93 that "the initial request" determines the extent of the proceedings. The appellant may file an appeal against the decision taken as a whole or in part (see Rule 64(b) EPC). This is the principle of free party disposition.

6.3 However, another consideration is to be taken into account as regards the extent of appeal proceedings. As pointed out in point 9 of G 4/93, and in accordance with Article 107 EPC,

requérant par rapport à la décision contestée. Elle a cependant attiré l'attention sur les considérations suivantes.

6.1 S'agissant de la finalité de la procédure de recours, la Grande Chambre, se référant à l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420), a répété au point 5 des motifs de la décision G 4/93 que "la procédure de recours inter partes est avant tout destinée à offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition". Cela est conforme notamment à l'article 106(1) CBE, qui dispose que "les décisions de ... la division d'opposition ... sont susceptibles de recours", et à l'article 107 CBE, qui énonce que "toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions". Il en résulte que l'objet d'un recours est une décision rendue par l'une des instances énumérées à l'article 106(1) CBE (cf. également *Paterson*, "The European Patent System", Sweet & Maxwell, Londres 1992, 57 et *Singer/Stauder*, "Europäisches Patentübereinkommen", 2<sup>e</sup> édition 2000, Heymanns, Cologne, art. 106, note 21). En effet, les questions étrangères à l'objet de la décision contestée ne font pas partie du recours. L'avis G 10/91 en a déduit le principe selon lequel un nouveau motif d'opposition ne peut être pris en considération dans la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet. Dans la procédure de recours, un nouveau motif d'opposition est par définition un motif d'opposition qui n'a été ni soulevé et développé dans l'acte d'opposition, ni introduit dans la procédure par la division d'opposition (cf. G 1/95, JO OEB 1996, 615, point 5.3).

6.2 En outre, en ce qui concerne l'étendue de la procédure, la Grande Chambre de recours a fait observer au point 1 des motifs de la décision G 4/93 que "la requête initiale" détermine l'étendue de la procédure. Le requérant peut former un recours contre tout ou partie de la décision (cf. règle 64b) CBE). C'est le principe de la libre disposition de l'instance.

6.3 Il convient toutefois de tenir compte d'une autre considération en ce qui concerne l'étendue de la procédure de recours. Comme l'a souligné la Grande Chambre au point 9 de

Entscheidung G 4/93 und im Sinne des Artikels 107 EPÜ zielt das Beschwerdeverfahren auf die Beseitigung einer durch die angefochtene Entscheidung verursachten "Beschwer" ab. Eine Beschwer kann durch die Entscheidung als Ganzes oder auch nur durch einen Teil verursacht werden. Folgerichtig kann der Beschwerdeführer weder eine Entscheidung noch einen Teil einer Entscheidung anfechten, durch die er nicht beschwert ist.

6.4 Somit ist es der Beschwerdeführer, der – im Rahmen des ihn beschwerenden Gegenstands der angefochtenen Entscheidung – in der Beschwerdeschrift bestimmt, in welchem Umfang er die Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung begehrt.

6.5 Zur Stellung der am Beschwerdeverfahren beteiligten Parteien heißt es in G 4/93 unter Nummer 8 der Entscheidungsgründe, daß "nur wer eine – zulässige – Beschwerde einreicht, die Stellung eines Beschwerdeführers [erlangt], während der nicht beschwerdeführende Partei die Rolle eines am Beschwerdeverfahren Beteiligten ... zukommt". Dies ergibt sich aus Artikel 107 Satz 2 EPÜ, wonach "die übrigen an diesem Verfahren Beteiligten am Beschwerdeverfahren beteiligt [sind]". In diesem Zusammenhang ist auch Nummer 6.1 der Entscheidungsgründe in G 2/91 (ABI. EPA 1992, 206) zu sehen, wo die Große Beschwerdekammer feststellte: "Artikel 107 Satz 2 EPÜ verleiht den Beteiligten der ersten Instanz, die keine Beschwerde eingelegt haben, keine von der Beschwerde unabhängige Rechtsstellung, sondern garantiert lediglich, daß sie an einem anhängigen Beschwerdeverfahren beteiligt sind." In G 4/93 hielt die Große Beschwerdekammer unter Nummer 10 der Entscheidungsgründe fest: "Wer sich gegen eine Entscheidung der ersten Instanz nicht innerhalb der Beschwerdefrist beschwert, kann nicht das – unbefristete – Recht zu Anträgen beanspruchen, die in ihrer Tragweite einem Beschwerdeantrag entsprechen, und damit – als Reaktion auf eine Beschwerde des Verfahrensgegners – die Stellung eines Beschwerdeführers einnehmen." Dem wird unter Nummer 11 hinzugefügt: "Die nicht beschwerdeführende Partei hat als Beschwerdegegnerin die Möglichkeit, all das, was sie für die Verteidigung des vor der ersten Instanz erzielten Ergebnisses für notwendig und zweckmäßig hält, im Beschwerdeverfahren vorzubringen."

the aim of appeal proceedings is to eliminate an "adverse effect" arising from the decision under appeal. An adverse effect can arise from the decision taken as a whole or only from a part thereof. Therefore, the appellant may not dispute either a decision or a part of a decision which does not adversely affect it.

6.4 Thus, within the limits of what in the subject-matter of the decision under appeal adversely affects it, it is the appellant who in the notice of appeal determines the extent to which amendment or cancellation of the decision under appeal is requested.

6.5 As regards the status of the parties to the appeal proceedings, it is stated in point 8 of the reasons for G 4/93 that "only those parties that lodge an admissible appeal have the status of appellant, while parties that do not file an appeal have the status of party to the appeal proceedings as of right". This results from Article 107, second sentence, EPC which stipulates that "any other parties to the proceedings shall be parties to the appeal proceedings as of right". This also relates to point 6.1 of the reasons for G 2/91 (OJ EPO 1992, 206) where the Enlarged Board stated: "Artikel 107, Satz 2 EPÜ verleiht den Beteiligten der ersten Instanz, die keine Beschwerde eingelegt haben, keine von der Beschwerde unabhängige Rechtsstellung, sondern garantiert lediglich, dass sie an einem anhängigen Beschwerdeverfahren beteiligt sind". ["Article 107, second sentence, EPC does not grant parties to first-instance proceedings who have not filed an appeal a legal status independent of the appeal, but merely guarantees that they are parties to the appeal proceedings being heard"]. In point 10 of the reasons for G 4/93, the Enlarged Board stated that "If a party does not appeal against a decision of the first instance within the time limit for appeal, that party cannot claim the right, without limit of time, to submit requests having the same scope as an appellant's request, and thus, in response to an appeal by the opposing party, effectively to assume the status of an appellant". In point 11 it was added that "a non-appealing party as a respondent has the opportunity to make what it considers to be appropriate and necessary submissions in the appeal proceedings to defend the result obtained before the first instance".

la décision G 4/93 et conformément à l'article 107 CBE, la procédure de recours vise à supprimer le "grief" découlant de la décision contestée. Le grief peut provenir soit de la décision prise dans son ensemble, soit d'une partie seulement de la décision. Aussi le requérant ne peut-il contester une décision ou une partie d'une décision qui ne lui fait pas grief.

6.4 Par conséquent, c'est le requérant qui, dans les limites de ce qui lui fait grief dans la décision contestée, détermine dans l'acte de recours l'étendue des modifications ou de l'annulation de la décision contestée qu'il requiert.

6.5 S'agissant du statut procédural des parties à la procédure de recours, il est dit au point 8 de la décision G 4/93 que: "seule la partie qui forme un recours – recevable – acquiert la position de requérant, alors que la partie non requérante est simplement partie à la procédure de recours". Cela découle de l'article 107, deuxième phrase CBE, qui dispose que "les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours". Cela est également à mettre en relation avec le point 6.1 des motifs de la décision G 2/91 (JO OEB 1992, 206), où la Grande Chambre a déclaré que: "Artikel 107, Satz 2 EPÜ verleiht den Beteiligten der ersten Instanz, die keine Beschwerde eingelegt haben, keine von der Beschwerde unabhängige Rechtsstellung, sondern garantiert lediglich, daß sie an einem anhängigen Beschwerdeverfahren beteiligt sind" ["L'article 107, seconde phrase CBE ne confère pas aux parties à la première instance qui n'ont pas formé recours une qualité pour agir qui leur soit propre, mais leur garantit uniquement qu'elles sont parties à une procédure de recours en instance"]. Au point 10 des motifs de la décision G 4/93, la Grande Chambre a précisé que: "Quiconque ne fait pas appel d'une décision de la première instance dans le délai imparti ne peut revendiquer le droit – non limité dans le temps – de présenter des requêtes dont la portée correspond à un acte de recours, et donc se mettre dans la position de requérant, en réaction à un recours de la partie adverse". Elle a en outre ajouté au point 11 des motifs que: "En sa qualité d'intimée, la partie non requérante a la possibilité, au cours de la procédure de recours, d'invoquer tout ce qu'elle considère utile et nécessaire pour défendre le résultat obtenu devant la première instance".

6.6 In Artikel 114 (1) EPÜ ist der Amtsermittlungsgrundsatz verankert, der es den Beschwerdekammern prima facie erlauben mag, den Umfang der Beschwerde zu erweitern. Zu diesem Grundsatz stellte die Große Beschwerdekammer in Nummer 3 der Entscheidungsgründe von G 4/93 unter Bezugnahme auf Nummer 18 der Entscheidungsgründe in G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) fest, daß die Kompetenz einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer zur Entscheidung über den Widerruf oder die Aufrechterhaltung eines europäischen Patents vom Umfang der Anfechtung des Patents in der Einspruchsschrift abhängt. In beiden Entscheidungen wurde ausgeführt, daß Artikel 114 (1) EPÜ, dessen Anwendung schon im Einspruchsverfahren beschränkt ist, im Beschwerdeverfahren noch restriktiver anzuwenden ist, und zwar im wesentlichen, weil das Beschwerdeverfahren nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen ist (s. Nr. 18 der Entscheidungsgründe in G 9/91 und Nr. 7 der Entscheidungsgründe in G 8/91, ABI. EPA 1993, 346). Außerdem verwies die Große Beschwerdekammer in G 4/93 unter Nummer 6 der Entscheidungsgründe darauf, daß *"im Zusammenhang mit der Entscheidungskompetenz der Beschwerdekammern auch die Wirkung der Zurücknahme der Beschwerde zu sehen [ist]"* und daß *"mit dem Wegfall der Beschwerde oder der Beschwerden die Kompetenz zur weiteren Durchführung des Verfahrens und zur Entscheidung [wegfällt]"*. Damit sollte verdeutlicht werden, wie der Antrag des Beschwerdeführers den Umfang einschränkt, in dem die Beschwerdekammern von Amts wegen tätig werden können.

7. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer ergibt sich aus den Entscheidungsgründen 1 bis 13 der Entscheidung G 4/93, daß die nicht beschwerdeführende Partei grundsätzlich keinen Antrag stellen kann, der über den im Antrag des Beschwerdeführers festgelegten Umfang der Beschwerde hinausgeht.

8. Nummer 14 der Entscheidungsgründe in G 4/93 bezieht sich speziell auf Beschwerden, bei denen der Patentinhaber alleiniger Beschwerdeführer ist. Durch die Aussage, daß der Rahmen der Beschwerde verlassen wird, wenn der nicht beschwerdeführende Einsprechende den Widerruf des Patents beantragt, führt Nummer 14 zu Absatz 1 der Entscheidungsformel. Damit steht – wie unter Nummer 4.1 dargelegt – fest,

6.6 Article 114(1) EPC lays down the principle of ex officio examination which, prima facie, may allow Boards of Appeal to broaden the extent of the appeal. With regard to this principle, the Enlarged Board, referring to point 18 of the reasons for G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) stated, in point 3 of the reasons for G 4/93, that the power of an Opposition Division or a Board of Appeal to decide on the revocation or maintenance of a European patent depends on the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition. In these two decisions it was explained that Article 114(1) EPC, which already has a restricted application in the opposition proceedings, is to be applied in an even more restrictive manner in appeal proceedings. This was essentially because, in the Enlarged Board's view, the appeal procedure is to be considered as a judicial procedure (see point 8 of the reasons for G 9/91) proper to an administrative court (see point 7 of the reasons for G 8/91, OJ EPO 1993, 346). Furthermore, in point 6 of the reasons for G 4/93, the Enlarged Board specified that *"the extent of the power of the Board of Appeal to decide upon the proper scope of the patent should be considered in conjunction with the effect of withdrawal of the appeal"* and added that *"Once the, or each, appeal has been withdrawn, there is no power to continue the proceedings"*. This was done to emphasize how the appellant's request operates to restrict the extent to which Boards of Appeal may act ex officio.

7. The Enlarged Board of Appeal considers that it results from points 1 to 13 of the reasons for decision G 4/93 that the non-appealing party may not in principle file a request going beyond the extent of the appeal defined in the appellant's request.

8. Point 14 of the reasons for G 4/93 relates specifically to appeals where the patent proprietor is the sole appellant. Considering that, if the non-appealing opponent files a request for revocation of the patent, the scope of the appeal is exceeded, point 14 leads to paragraph 1 of the order. As pointed out supra in point 4.1, this makes clear that a patent proprietor cannot be placed in a worse situation than if it had not

6.6 L'article 114(1) CBE pose le principe de l'examen d'office qui, à première vue, peut autoriser les chambres de recours à élargir l'étendue du recours. La Grande Chambre de recours, se référant au point 18 des motifs de la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408), a déclaré à ce propos au point 3 des motifs de la décision G 4/93 que la compétence d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour décider de la révocation ou du maintien d'un brevet européen dépend de la mesure dans laquelle le brevet a été mis en cause dans l'acte d'opposition. Ces deux décisions expliquent que l'article 114(1) CBE, qui fait déjà l'objet d'une application restreinte dans la procédure d'opposition, doit être appliquée de manière encore plus restrictive dans la procédure de recours. La raison essentielle en est, selon la Grande Chambre, qu'il convient de considérer la procédure de recours comme une procédure relevant du contentieux administratif (cf. point 18 des motifs de la décision G 9/91 et point 7 des motifs de la décision G 8/91, JO OEB 1993, 346). En outre, la Grande Chambre a précisé au point 6 des motifs de la décision G 4/93 qu'*"à propos de la compétence des chambres de recours, il convient d'examiner également l'effet produit par le retrait du recours"* et a ajouté que *"lorsque l'unique recours ou, si plusieurs recours ont été formés, tous les recours ont été retirés, la chambre n'est plus compétente pour poursuivre la procédure et pour statuer"*. Le but était de souligner comment la requête du requérant limite la mesure dans laquelle les chambres de recours peuvent agir d'office.

7. La Grande Chambre de recours estime qu'il découle des points 1 à 13 des motifs de la décision G 4/93 que la partie non requérante ne peut pas en principe présenter une requête qui va au-delà de l'étendue du recours définie dans la requête du requérant.

8. Le point 14 des motifs de la décision G 4/93 porte tout particulièrement sur les recours où le titulaire du brevet est le seul requérant. Considérant que le cadre défini par l'acte de recours est dépassé lorsque l'opposant non requérant forme une requête en révocation du brevet, le point 14 des motifs conduit au point 1 du dispositif. Ainsi que la Grande Chambre l'a relevé au point 4.1 supra, il en résulte claire-



daß der Patentinhaber nicht schlechtergestellt werden kann als ohne die Beschwerde, d. h. daß eine reformatio in peius verboten ist.

9. Die Nummern 15 und 16 der Entscheidungsgründe in G 4/93 gehen dann speziell auf Beschwerden ein, bei denen der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer ist, woraus sich Absatz 2 der Entscheidungsformel ergibt. Über den Beschwerdegegner/Patentinhaber bei dieser Fallkonstellation wird unter Nummer 16 gesagt: *“Durch die Nichteinlegung der Beschwerde hat er zu erkennen gegeben, daß er die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht anfechten will.”*

9.1 Dies setzt nach Artikel 107 Satz 1 EPÜ voraus, daß der Patentinhaber durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwert und damit beschwerdeberechtigt war. In den drei Vorlageentscheidungen T 60/91, T 96/92 (verbundene Verfahren, ABI. EPA 1993, 551) und T 488/91 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), die zu der Entscheidung G 4/93 geführt haben, waren die Patente gemäß einem der Hilfsanträge des Patentinhabers in geänderter Fassung aufrechterhalten, die Hauptanträge indes zurückgewiesen worden. In der hier vorgelegten Sache war der Patentinhaber hingegen nicht beschwerdeberechtigt, da die von der Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung aufrechterhaltenen Ansprüche seinem Haupt- und zugleich einzigen Antrag entsprachen. Somit war der Patentinhaber durch die Entscheidung nicht beschwert und deshalb auch nicht beschwerdeberechtigt. Dieser Unterschied ändert aber nichts an der Schlußfolgerung, zu der die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 4/93 gelangt ist, denn der Patentinhaber hat dadurch, daß er in diesem einen Hauptantrag die Aufrechterhaltung des Patents in beschränktem Umfang beantragt hat, ebenfalls zu erkennen gegeben, daß er die Aufrechterhaltung des Patents in der von der Einspruchsabteilung geprüften und für gewählbar erachteten Fassung nicht anfechten würde. In dieser Situation ist dem Patentinhaber bewußt, daß er – wenn die Einspruchsabteilung seinem Hauptantrag stattgibt – das Beschwerde-recht verliert, weil er durch diese Entscheidung nicht beschwert wird. Als Konsequenz daraus, daß der Patentinhaber signalisiert hat, daß er die Aufrechterhaltung des Patents in der von der Einspruchsabteilung gebilligten Fassung nicht anfechten will, wurde im ersten Satz von Absatz 2

appealed, ie that reformatio in peius is prohibited.

9. Points 15 and 16 of the reasons for G 4/93 relate specifically to appeals where the opponent is the sole appellant and lead to paragraph 2 of the order. In such cases, as regards the respondent/proprietor, it is stated in point 16 that: *“By not filing an appeal, he has indicated that he will not contest the maintenance of the patent in the version accepted by the Opposition Division in its decision”*.

9.1 In view of Article 107, first sentence, EPC this implies that the patent proprietor was entitled to file an appeal because it had been adversely affected by the decision of the Opposition Division. In the three referring decisions T 60/91, T 96/92 (consolidated cases, OJ EPO 1993, 551) and T 488/91 (not published in OJ EPO) leading to G 4/93, the patents were maintained in an amended form in accordance with one of the auxiliary requests of the patent proprietor, the main requests of which were refused. By contrast, in the present referred case the patent proprietor was not entitled to file an appeal because the claims maintained by the Opposition Division in its interlocutory decision correspond to the main and only request of the patent proprietor. Thus, the patent proprietor was not adversely affected by the decision and, therefore, was not entitled to file an appeal. However, this difference does not change the conclusion reached by the Enlarged Board in G 4/93 because, by requesting in a main and only request the maintenance of the patent in a restricted form, the patent proprietor also indicated that it would not contest the maintenance of the patent as examined and found allowable by the Opposition Division. In such a situation, the patent proprietor is aware that, if the Opposition Division allows its main request, it will lose the right to file an appeal because that decision will not adversely affect it. As a consequence of the fact that the patent proprietor has indicated that it will not contest the maintenance of the patent in the version accepted by the Opposition Division, it was decided in the first sentence of paragraph 2 of the order of G 4/93, that the patent proprietor is primarily restricted during appeal proceedings to defending the patent as amended in accordance with the

ment que le titulaire du brevet ne peut pas être placé dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours, à savoir que la reformatio in peius est interdite.

9. Les points 15 et 16 des motifs de la décision G 4/93 portent quant à eux sur les recours où l'opposant est le seul requérant et conduisent au point 2 du dispositif. A cet égard, il est dit au point 16 à propos de l'intimé/titulaire du brevet qu'“en ne formant pas de recours, le titulaire du brevet a laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention de contester le brevet tel que maintenu en vertu de la décision de la division d'opposition”.

9.1 Eu égard à l'article 107, première phrase CBE, cela implique que le titulaire du brevet avait le droit de former un recours contre la décision de la division d'opposition, dans la mesure où cette décision n'avait pas fait droit à ses prétentions. Dans les trois décisions de saisine T 60/91, T 96/92 (affaires jointes, JO OEB 1993, 551) et T 488/91 (non publiée au JO OEB) ayant conduit à la décision G 4/93, les brevets avaient été maintenus sous une forme modifiée conformément à l'une des requêtes subsidiaires du titulaire du brevet, les requêtes principales de ce dernier ayant été rejetées. En revanche, dans la présente affaire, le titulaire du brevet n'était pas habilité à former un recours, puisque les revendications maintenues par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire correspondent à la requête principale qu'il avait déposée et qui était sa seule requête. Par conséquent, cette décision ne faisait pas grief au titulaire du brevet, et ce dernier n'était donc pas habilité à former un recours. Toutefois, cette différence ne modifie en rien la conclusion à laquelle la Grande Chambre est parvenue dans la décision G 4/93, car en demandant dans une seule requête (principale) le maintien du brevet sous une forme restreinte, le titulaire du brevet a laissé entendre qu'il ne contesterait pas le maintien du brevet dans la version examinée et jugée admissible par la division d'opposition. Dans une telle situation, le titulaire du brevet sait bien que si la division d'opposition fait droit à sa requête principale, il perdra tout droit de former un recours parce que cette décision ne lui fait pas grief. Le titulaire du brevet ayant indiqué qu'il ne contesterait pas le maintien du brevet dans le texte approuvé par la division d'opposition, il a été décidé dans la première phrase du point 2 du dispositif de la décision G 4/93 que le titu-



der Entscheidungsformel in G 4/93 entschieden, daß der Patentinhaber im Beschwerdeverfahren primär darauf beschränkt ist, das Patent in der geänderten Fassung gemäß der Zwischenentscheidung zu verteidigen. Wenn dann die von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachtete Fassung des Patents auch von der Kammer für gewährbar erachtet wird, kann der Patentinhaber – der diese Fassung ja bewußt gebilligt hat, indem er sie seinem Hauptantrag vor der Einspruchsabteilung zugrunde gelegt oder indem er auf eine Beschwerde verzichtet hat – grundsätzlich im Beschwerdeverfahren als Beschwerdegegner keine andere Fassung des Patents beantragen, es sei denn, diese ist enger als die aufrecht erhaltene Fassung.

9.2 Dies entspricht den allgemeinen Ausführungen unter den Nummern 1 bis 13 der Entscheidungsgründe in G 4/93 und somit dem Grundsatz des Verschlechterungsverbots. Es entspricht auch der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer. Ob das Verschlechterungsverbot den in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts entspricht oder nicht, ist ohne Belang, weil sich die Begründung der Entscheidung G 4/93 nicht auf Artikel 125 EPÜ stützt. Zumindest im Verfahrensrecht Deutschlands, Frankreichs, Italiens und der Schweiz gibt es dieses Verbot jedoch, auch wenn es generell dadurch ausgeglichen wird, daß – anders als im EPÜ – Anschlußbeschwerden zulässig sind.

10. Es gilt nun zu prüfen, ob in der Entscheidung G 4/93 beabsichtigt war, dieses Verbot absolut symmetrisch sowohl auf Beschwerden anzuwenden, bei denen der Patentinhaber alleiniger Beschwerdeführer ist, als auch auf solche, bei denen der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer ist. Als die Große Beschwerdekammer entschied, daß *"Änderungen, die der Patentinhaber ... vorschlägt, ... abgelehnt werden [können], wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind"*, merkte sie im letzten Satz von Nummer 16 lediglich an: *"Dies trifft dann zu, wenn die Änderungen nicht durch die Beschwerde veranlaßt sind (Art. 101 (2) EPÜ, Regel 58 (2) und 66 (1) EPÜ; T 406/86, ABI. EPA 1989, 302; T 295/87, ABI. EPA 1990, 470)." In den Fällen aber, in denen die vom Patentinhaber vorgeschlagenen Änderungen tatsächlich durch die Beschwerde veranlaßt sind, bleibt die Frage offen, unter welchen Umständen sachdienliche und erforderliche*

interlocutory decision. This means that, if the version of the patent held allowable by the Opposition Division is also held allowable by the Board, then, because the patent proprietor intentionally accepted this version either by making it the basis of its main request before the Opposition Division or by not filing an appeal, the proprietor/respondent may not in principle request another version of the patent during the appeal proceedings, unless this version is a restriction of the maintained version.

9.2 This is in line with the general concepts laid down in points 1 to 13 of the reasons for G 4/93 and, consequently, with the principle of the prohibition of reformatio in peius. This is also in line with the case law of the Enlarged Board of Appeal. Whether or not this prohibition is in line with the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States is not relevant because the reasoning of G 4/93 is not based on Article 125 EPC. However, even if generally balanced by the fact that cross-appeals are allowed, which is not the case under the EPC, this prohibition is at least present in the procedural law of France, Germany, Italy, and Switzerland.

10. It has to be considered now whether or not it was envisaged in G 4/93 to apply this prohibition in an absolutely symmetrical way to appeals where the patent proprietor is the sole appellant and to appeals where the opponent is the sole appellant. When the Enlarged Board decided that *"Amendments proposed by the patent proprietor ... may be rejected as inadmissible ... if they are neither appropriate nor necessary"*, it simply added in the last sentence of point 16 the comment: *"which is the case if the amendments do not arise from the appeal (Article 101(2) EPC; Rules 58(2) and 66(1) EPC; T 406/86, OJ EPO 1989, 302; T 295/87, OJ EPO, 1990, 470)"*. However, relating to cases where it is established that amendments proposed by the patent proprietor arise from the appeal, no answer is to be found to the question of in which situation amendments which are appropriate and necessary may be allowed in the appeal proceedings or rejected as inadmissible,

laire du brevet ne peut en principe, durant la procédure de recours, que défendre le brevet tel que modifié conformément à la décision intermédiaire. Cela signifie que si la version du brevet jugée admissible par la division d'opposition l'est aussi par la chambre, le titulaire du brevet/intimé ne peut pas en principe demander une autre version du brevet au stade du recours – à moins que celle-ci ne limite le texte dans lequel le brevet a été maintenu –, dans la mesure où le titulaire du brevet a délibérément accepté cette version, soit en la proposant dans sa requête principale devant la division d'opposition, soit en ne formant pas de recours.

9.2 Cela est conforme aux principes généraux énoncés aux points 1 à 13 des motifs de la décision G 4/93 et, par conséquent, au principe de l'interdiction de la reformatio in peius. Cela est également conforme à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours. A cet égard, peu importe de savoir si cette interdiction est aussi en accord avec les principes de droit procédural généralement admis dans les Etats contractants, dans la mesure où le raisonnement de la décision G 4/93 n'est pas fondé sur l'article 125 CBE. Toutefois, même si elle est en général compensée par la possibilité de former un recours incident, ce qui n'est pas le cas dans la CBE, cette interdiction est au moins prévue dans le droit procédural de l'Allemagne, la France, l'Italie et la Suisse.

10. Il y a lieu d'examiner maintenant s'il était ou non envisagé dans la décision G 4/93 d'appliquer cette interdiction d'une manière absolument symétrique aux recours dans lesquels le titulaire du brevet est le seul requérant et à ceux où l'opposant est le seul requérant. Lorsque la Grande Chambre de recours a déclaré que: *"la chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet ... si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires"*, elle s'est bornée à ajouter la remarque suivante dans la dernière phrase du point 16: *"ce qui est le cas lorsque les modifications ne sont pas occasionnées par le recours (article 101(2) CBE ; règles 58(2) et 66(1) CBE ; T 406/86, JO OEB 1989, 302 ; T 295/87, JO OEB 1990, 470)"*. Cependant, en ce qui concerne les cas où il est établi que les modifications proposées par le titulaire du brevet sont occasionnées par le recours, aucune réponse n'a été apportée à la question de savoir dans

derliche Änderungen – insbesondere unter dem Aspekt einer etwaigen Schlechterstellung des Einsprechenden/Beschwerdeführers – im Beschwerdeverfahren zugelassen oder abgelehnt werden können.

10.1 Bezüglich der Frage, welche Änderungen als sachdienlich und erforderlich angesehen werden können, wird unter Nummer 16 der Entscheidungsgründe von G 4/93 auf die Entscheidungen T 406/86 und T 295/87 verwiesen. Dort heißt es, daß ein Patentinhaber im Einspruchsbeschwerdeverfahren keinen Rechtsanspruch auf Berücksichtigung von Änderungsvorschlägen hat. Ob solche Änderungen zugelassen werden, liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Beschwerdekammer. Allerdings wurde in T 406/86 entschieden, daß Änderungen "sachdienlich" sind, wenn sie durch die Einspruchsgründe bedingt sind, und daß sie sich auf das beschränken sollten, was im Hinblick auf die Einspruchsgründe "erforderlich" ist (Nrn. 3.1.3 und 3.1.4 der Entscheidungsgründe). Wenn die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen, weist die Einspruchsabteilung den Einspruch gemäß Artikel 102 (2) EPÜ zurück; in einem solchen Fall wäre die Zulassung von Änderungen eindeutig nicht sachdienlich und unnötig. Wenn dagegen Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen (Art. 102 (1) EPÜ), ist es normalerweise sachdienlich, dem Patentinhaber Gelegenheit zu geben, durch Änderungen eine Aufrechterhaltung in geändertem Umfang gemäß Artikel 102 (3) EPÜ zu erreichen (Nr. 3.1.6 der Entscheidungsgründe). In der Entscheidung T 295/87 wurde bestätigt, daß Änderungen während des Einspruchsverfahrens nur dann als sachdienlich und erforderlich zu betrachten sind, wenn vernünftigerweise behauptet werden kann, daß sie durch die in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe bedingt sind (Nr. 3 der Entscheidungsgründe). In keiner der beiden Entscheidungen wurde die *reformatio in peius* und die Frage behandelt, ob sachdienliche und erforderliche Änderungen auch dann zum Verfahren zugelassen werden sollen, wenn der Einsprechende/Beschwerdeführer dadurch schlechtergestellt wird. In der (vom Patentinhaber angezogenen) Entscheidung T 1002/95 heißt es, daß Änderungen, die der Patentinhaber im Beschwerdeverfahren vorschlägt, dann sachdienlich und erforderlich im Sinne der Entscheidung G 4/93 sind, wenn sie Mängel im Zusammenhang mit EPÜ-Erfordernissen beseitigen sollen, die erfüllt werden

in particular as regards an eventual worsening of the position of the opponent/appellant.

10.1 As regards which amendments may be considered appropriate and necessary, point 16 of the reasons for G 4/93 refers to decisions T 406/86 and T 295/87. There it was decided that the law does not guarantee a patent proprietor the right to have proposed amendments admitted in opposition appeal proceedings. Whether to allow such amendments is left to the Board of Appeal, which must exercise due discretion in the matter. However, T 406/86 decided that amendments are "appropriate" if they arise from the grounds for opposition and that amendments should be limited to what is "necessary" in the light of the grounds for opposition (points 3.1.3 and 3.1.4 of the reasons). Thus, if the grounds for opposition do not prejudice the maintenance of the patent as it stands, the Opposition Division rejects the opposition in accordance with Article 102(2) EPC and in that case it would clearly be inappropriate and unnecessary to admit amendments. If on the other hand there are grounds for the opposition which prejudice the maintenance of the European patent (Article 102(1) EPC), it is normally appropriate to give the patent proprietor an opportunity of making amendments to enable the patent to be maintained within the meaning of Article 102(3) EPC (Point 3.1.6 of the reasons). Decision T 295/87 confirmed that, during opposition proceedings, amendments should only be considered appropriate and necessary if they can fairly be said to arise out of the grounds of opposition laid down in Article 100 EPC (point 3 of the reasons). Neither of these decisions considered *reformatio in peius* and the question whether or not appropriate and necessary amendments should be admitted into the proceedings even though the opponent/appellant is put in a worse situation. In T 1002/95 (cited by the patent proprietor), it was stated that amendments proposed by the patent proprietor in appeal proceedings are appropriate and necessary in the sense of G 4/93 if these amendments are intended to remove deficiencies in respect of requirements of the EPC which should be fulfilled. As pointed out *supra* in point 3.2, it was also stated in T 1002/95 that such amendments should be allowed even if they put the opponent/appellant in a worse situation than if it had not appealed.

quelle situation des modifications utiles et nécessaires peuvent être autorisées dans la procédure de recours ou rejetées comme irrecevables, au regard en particulier d'une éventuelle aggravation du sort de l'opposant/requérant.

10.1 S'agissant de la question de savoir quelles sont les modifications qui peuvent être considérées comme utiles et nécessaires, le point 16 des motifs de la décision G 4/93 fait référence aux décisions T 406/86 et T 295/87, dans lesquelles il a été estimé que le titulaire du brevet ne peut exiger que ses propositions de modifications soient prises en considération au cours de la procédure de recours sur opposition, la décision à ce sujet étant laissée à l'appréciation de la chambre de recours. Toutefois, dans l'affaire T 406/86, la chambre avait déclaré que des modifications sont "opportunes" lorsqu'elles sont occasionnées par les motifs d'opposition et qu'elles devraient être limitées à ce qui est "nécessaire" à la lumière des motifs d'opposition (points 3.1.3 et 3.1.4 des motifs). En conséquence, si les motifs d'opposition ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, la division d'opposition rejette l'opposition, en application de l'article 102(2) CBE ; dans un tel cas, il est clair qu'il ne serait ni opportun, ni nécessaire d'admettre des modifications. Si, en revanche, certains motifs d'opposition s'opposent au maintien du brevet européen (art. 102(1) CBE), il convient normalement de donner au titulaire du brevet la possibilité d'apporter des modifications pour obtenir le maintien du brevet tel qu'il a été modifié, en application de l'article 102(3) CBE (point 3.1.6 des motifs). Cela a été confirmé dans la décision T 295/87, selon laquelle des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition au texte d'un brevet délivré ne devraient être considérées comme appropriées et nécessaires que si l'on peut affirmer à bon droit qu'elles étaient appelées par les motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 100 CBE (point 3 des motifs). Aucune de ces décisions n'a abordé le problème de la *reformatio in peius* et la question de savoir si des modifications utiles et nécessaires devraient être admises dans la procédure même s'il en résulte une aggravation de la situation de l'opposant/requérant. Dans l'affaire T 1002/95 (citée par le titulaire du brevet), il avait été estimé que les modifications proposées par le titulaire du brevet durant la procédure de recours sont utiles et nécessaires au sens où l'entend la décision G 4/93 dès lors qu'elles visent à remédier à des irrégularités concernant des conditions prévues par la

müssen. Wie vorstehend unter Nummer 3.2 erwähnt, heißt es in T 1002/95 außerdem, daß solche Änderungen selbst dann zugelassen werden sollten, wenn der Einsprechende/Beschwerdeführer dadurch schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde.

10.2 In der hier vorgelegten Sache hat sich die Patentinhaberin ferner auf die Regel 57a EPÜ berufen und geltend gemacht, daß diese Bestimmung einer Beschwerdekammer im Einspruchsbeschwerdeverfahren eine Rechtsgrundlage für die Zulassung von Änderungen bietet, die den Einsprechenden/Beschwerdeführer möglicherweise schlechterstellen. Die Große Beschwerdekammer kann sich dieser Argumentation aber nicht anschließen. Die Regel 57a EPÜ ist im Fünften Teil der Ausführungsordnung zum EPÜ enthalten, der sich auf das Einspruchsverfahren bezieht, und nicht im Sechsten Teil "Beschwerdeverfahren" oder im Siebenten Teil "Gemeinsame Vorschriften". Zwar ist Regel 57a EPÜ nach Maßgabe der Regel 66 (1) EPÜ im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden, aber nur "soweit nichts anderes bestimmt ist". Demnach schränkt Regel 57a EPÜ, soweit sie in Verfahren vor den Beschwerdekammern anwendbar ist, nicht von vornherein die Anwendung von Grundsätzen ein, die speziell das Beschwerdeverfahren betreffen, wie etwa das Verschlechterungsverbot.

10.3 In G 4/93 wiederum wird unter Nummer 10 der Entscheidungsgründe festgestellt, daß es nicht mit der in Artikel 108 Satz 1 EPÜ vorgesehenen Frist vereinbar wäre, "dem nicht beschwerdeführenden Beteiligten das **unbeschränkte** Recht einzuräumen, das Verfahren durch eigene Anträge ohne zeitliche Grenze in eine andere Richtung zu lenken." Das deutet nach Ansicht der Kammer darauf hin, daß Anträge eines nicht beschwerdeführenden Beteiligten dem Verfahren unter ganz bestimmten Umständen und innerhalb enger Grenzen doch eine andere Richtung geben könnten. Man muß dies in Verbindung mit dem Satz der Entscheidungsformel sehen, der besagt, daß "der Patentinhaber **primär** darauf beschränkt [ist], das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer Zwischenentscheidung zugrunde gelegt hat", und ebenfalls anklingen läßt, daß es Situationen geben könnte, in denen der Patentinhaber das Verfahren von seinem Umfang her in eine andere Richtung lenken dürfte, um das Patent in einer Fassung zu verteidigen, die sich nicht mit der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen deckt.

10.2 In the present referral, the patent proprietor referred also to Rule 57a EPC to demonstrate that, in opposition appeal proceedings, this rule is a legal basis for a Board of Appeal to allow amendments which may worsen the situation of the opponent/appellant. However, the Enlarged Board of Appeal cannot follow this line of argument. Rule 57a EPC is contained in Part V of the Implementing Regulations to the EPC which relate to opposition procedure and not in Part VI "Appeals procedure" or in Part VII "Common provisions". However, by virtue of Rule 66(1) EPC, Rule 57a EPC is applicable *mutatis mutandis* to appeal proceedings, but only "unless otherwise provided". Thus, Rule 57a EPC, as far as it is applicable in proceedings before the Boards of Appeal, does not as such restrict the application of principles specific to the appeal proceedings such as the prohibition of *reformatio in peius*.

10.3 Coming back to G 4/93, it is stated in point 10 of the reasons that it would not be consistent with the time limit of Article 108, first sentence, EPC "to allow non-appealing parties the **unrestricted** right to alter the extent of the proceedings by submitting their own request without limitation of time". This, in the Enlarged Board's opinion, implies that requests submitted by a non-appealing party might, in very specific circumstances and in a restricted manner, alter the extent of the proceedings. This has to be considered together with the sentence in the order "the patent proprietor is **primarily** restricted ... to defending the patent in the form in which it was maintained by the Opposition Division" which also gives an indication that there might be situations where the patent proprietor might be allowed to alter the extent of the proceedings to defend the patent in a form which might be different to that maintained by the Opposition Division.

CBE qui devraient être remplis. Comme indiqué au point 3.2 supra, il a également été estimé dans cette décision que de telles modifications devraient être admises même si elles placent l'opposant/requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours.

10.2 Dans la présente affaire, le titulaire du brevet s'est également référé à la règle 57bis CBE pour démontrer que celle-ci forme, dans la procédure de recours sur opposition, une base juridique permettant à une chambre de recours d'admettre des modifications susceptibles d'aggraver la situation de l'opposant/requérant. Cependant, la Grande Chambre de recours ne saurait suivre cette argumentation. La règle 57bis CBE figure dans la cinquième partie du règlement d'exécution de la CBE qui porte sur la procédure d'opposition, et non dans la sixième partie relative à la procédure de recours ou dans la septième partie qui contient des dispositions communes. Or, en vertu de la règle 66(1) CBE, la règle 57bis CBE est applicable à la procédure de recours, mais uniquement "à moins qu'il n'en soit disposé autrement". En conséquence, la règle 57bis CBE, dans la mesure où elle est applicable à la procédure devant les chambres de recours, ne restreint pas en soi l'application des principes propres à la procédure de recours tels que l'interdiction de la *reformatio in peius*.

10.3 Pour en revenir à la décision G 4/93, il est dit au point 10 des motifs qu'il ne serait pas compatible avec le délai prévu à l'article 108, première phrase CBE "d'accorder **sans restriction** à la partie non requérante le droit d'orienter par ses propres requêtes la procédure dans une autre direction sans lui fixer un délai". De l'avis de la Grande Chambre, cela implique que des requêtes présentées par la partie non requérante pourraient, dans certaines circonstances tout à fait particulières et de façon limitée, modifier l'étendue de la procédure. Cela doit être examiné en liaison avec la phrase suivante du dispositif "le titulaire du brevet **ne peut en principe que** défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire", ce qui laisse également entendre que dans certains cas, le titulaire du brevet pourrait être autorisé à modifier l'étendue de la procédure afin de défendre le brevet sous une forme susceptible d'être différente de celle dans laquelle le brevet a été maintenu par la division d'opposition.

11. Die Große Beschwerdekammer ist daher der Auffassung, daß die von der Einsprechenden/Beschwerdeführerin verfochtene absolut symmetrische Anwendung des Verschlechterungsverbots in der Entscheidung G 4/93 nicht vorgesehen war. Eine undifferenzierte Anwendung ist in Fällen, in denen der Patentinhaber nur sonstiger Beteiligter am Beschwerdeverfahren ist, nicht zweckmäßig, weil sie unter bestimmten Umständen unbillige Folgen haben könnte. Eingedenk der Tatsache, daß die Anwendung des Verschlechterungsverbots in den Beschwerdeverfahren vor dem EPA auf die eigene Rechtsprechung zurückgeht, hat die Große Beschwerdekammer auch die Folgen dieser Anwendung abzuwägen, wenn sich diese als möglicherweise unbefriedigend erweisen.

12. Aus der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer (s. o. Nr. 6) ergibt sich, daß eine reformatio in peius verboten sein sollte, weil die Beschwerdekammern in erster Linie die Aufgabe haben, die angefochtene Entscheidung zu überprüfen, und nicht, den Fall erneut von Beginn zu prüfen. Dies steht keineswegs im Widerspruch dazu, daß das Beschwerdeverfahren – was die Zulässigkeit der im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen betrifft – nicht auf den rechtlichen und faktischen Hintergrund des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung beschränkt ist. Im Beschwerdeverfahren können nämlich Einwände, die in der ersten Instanz erhoben wurden, durch neue Fakten untermauert sowie neue Einwände vorgebracht werden, so daß sich die Grundlage, auf der Beschränkungen vorgenommen wurden, durchaus noch ändern kann, und es unbillig wäre, dem Einsprechenden/Beschwerdeführer oder der Kammer neue Angriffe zu erlauben, während man dem Patentinhaber/Beschwerdegegner eine Verteidigungsmöglichkeit vorenthält. Laut G 4/93 ist der Patentinhaber/Beschwerdegegner primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung für gewährbar erachtet hat. Doch insbesondere wenn der Aufrechterhaltung des Patents Gründe entgegenstehen, die in der ersten Instanz nicht vorgebracht wurden, verdient der nicht beschwerdeführende Patentinhaber aus Gründen der Billigkeit Schutz.

13. Im Hinblick auf den Grundsatz der Billigkeit sind im Rahmen dieser Vorlage die nachstehenden Aspekte zu berücksichtigen.

11. Consequently, the Enlarged Board of Appeal takes the view that the absolutely symmetrical application argued for by the opponent/appellant was not foreseen in G 4/93. Its undifferentiated application is inappropriate in cases where the patent proprietor is only party as of right to the appeal proceedings because it could lead, in certain specific circumstances, to inequitable consequences. Taking into consideration that in appeal proceedings before the EPO the application of the principle of prohibition of reformatio in peius derives from its own case law, the Enlarged Board of Appeal has also to weigh the consequences of this application, if it appears that they might be unsatisfactory.

12. It results from the case law of the Enlarged Board of Appeal (see supra point 6), that reformatio in peius should be prohibited because it is the principal task of the Boards of Appeal to review the decision under appeal, not to reexamine the case from scratch. This is not in contradiction with the fact that, with respect to the allowability of amendments made during the opposition procedure, the appeal proceedings are not restricted to the legal and factual background of the proceedings before the Opposition Division. Indeed, objections raised in the first instance may be supported by new facts and new objections may be raised in appeal proceedings with the consequence that the basis on which limitations have been made may still change and it would not be equitable to allow the opponent/appellant or the Board to present new attacks and to deprive the proprietor/respondent of a means of defence. As stated in G 4/93, the proprietor/respondent is primarily limited to defending the version of the patent held allowable by the Opposition Division. However, in particular if the patent cannot be maintained for reasons which were not raised at the first instance, the non-appealing proprietor deserves protection for reasons of equity.

13. As regards the principle of equity, for the purpose of the present referral the following aspects have to be taken into consideration.

11. Par conséquent, la Grande Chambre de recours estime que contrairement à ce qu'a fait valoir l'opposant/requérant, la décision G 4/93 ne prévoyait pas une application absolument symétrique du principe de l'interdiction de la reformatio in peius. Une application indifférenciée de ce principe serait inappropriée dans les cas où le titulaire du brevet est uniquement partie de droit à la procédure de recours, car elle pourrait avoir des conséquences inéquitables dans certaines situations particulières. L'application dans la procédure de recours devant l'OEB du principe de l'interdiction de la reformatio in peius résultant de sa propre jurisprudence, la Grande Chambre de recours doit également peser les conséquences de l'application de ce principe, s'il apparaît qu'elles ne seraient pas satisfaisantes.

12. Il découle de la jurisprudence de la Grande Chambre de recours (cf. point 6 supra) que la reformatio in peius devrait être interdite parce que la principale tâche des chambres de recours consiste à revoir la décision contestée, et non à réexaminer l'affaire depuis le début. Cela n'est pas en contradiction avec le fait que la procédure de recours n'est pas limitée, pour ce qui concerne l'admissibilité de modifications effectuées au cours de la procédure d'opposition, au cadre de fait et de droit de la procédure devant la division d'opposition. En effet, des objections soulevées en première instance peuvent être étayées par de nouveaux faits, et de nouvelles objections peuvent être soulevées dans la procédure de recours, de sorte que la base sur laquelle des limitations ont été apportées peut encore changer, et il ne serait pas équitable d'autoriser l'opposant/requérant ou la chambre à lancer de nouvelles attaques et de priver le titulaire du brevet/intimé de tout moyen de défense. Ainsi que le dit la décision G 4/93, le titulaire du brevet/intimé ne peut en principe que défendre le brevet dans la version jugée admissible par la division d'opposition. Toutefois, si le brevet ne peut être maintenu pour des motifs qui n'avaient pas été invoqués en première instance, le titulaire du brevet non requérant mérite une protection pour des raisons d'équité.

13. S'agissant du principe de l'équité, il y a lieu de prendre en considération les aspects suivants aux fins de la présente décision.



13.1 Bei der Anwendung des Verschlechterungsverbots auf Fälle, in denen der Patentinhaber alleiniger Beschwerdeführer ist, gibt es für den Einsprechenden/Beschwerdegegner, wenn er das Patent in der letztlich aufrechterhaltenen Fassung für nicht rechtsgültig hält, immer noch einen Rechtsbehelf, denn er hat die Möglichkeit, auf nationaler Ebene die Nichtigerklärung des Patents zu beantragen.

13.2 Völlig andere Konsequenzen hat die Anwendung dieses Grundsatzes in Fällen, in denen der Patentinhaber sonstiger Beteiligter am Beschwerdeverfahren ist. Kommt die Beschwerdekammer nämlich zu dem Ergebnis, daß ein Patent nicht aufrechterhalten werden kann, so gibt es für den Patentinhaber weder beim EPA noch auf nationaler Ebene einen Rechtsbehelf hiergegen, denn diese Entscheidung ist weder mit einer Beschwerde noch mit einer Klage anfechtbar.

13.3 In der hier zur Debatte stehenden Sache hielt es die vorliegende Kammer nicht für möglich, dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin stattzugeben, d. h. es bei der von der Einspruchsabteilung für gewöhnlich erachteten Fassung zu belassen, die ein im Einspruchsverfahren hinzugefügtes einschränkendes Merkmal enthält. In bezug auf den ersten Hilfsantrag, in dem das einschränkende Merkmal gestrichen wurde, machte die vorliegende Kammer hingegen geltend, daß die Streichung durch die Beschwerde veranlaßt war und deshalb als sachdienlich und notwendig angesehen werden könnte, weil damit ein im Beschwerdeverfahren erhobener Einwand ausgeräumt werden sollte. Den Hauptantrag der Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin müßte die vorliegende Kammer also zurückweisen, weil er die Erfordernisse des EPU nicht erfüllt. Wenn nun ungeachtet der besonderen Umstände des Falls der Grundsatz des Verschlechterungsverbots anzuwenden wäre, müßte sie auch den ersten Hilfsantrag zurückweisen, weil die Einsprechende/Beschwerdeführerin durch diesen schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde. Letzten Endes müßte sie dann die angefochtene Entscheidung aufheben und das Patent widerrufen. Wie unter Nummer 13.2 ausgeführt, gibt es beim Widerruf eines Patents im Beschwerdeverfahren keinen Rechtsbehelf für den Patentinhaber. Das bedeutet, der Patentinhaber verliert als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, die die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentschei-

13.1 When prohibition of reformatio in pejus is applied to cases where the patentee is the sole appellant, if the opponent/respondent considers that the patent as finally maintained is not a valid one, there is a remedy because it has an opportunity to request the revocation of the patent at the national level.

13.2 The consequences of the application of the same principle to cases where the patent proprietor is party as of right in the appeal proceedings are completely different. Indeed, if the Board of Appeal comes to the conclusion that it is not possible to maintain a patent there is no remedy for the patent proprietor, neither at the level of the EPO nor at the national level since no appeal or action may be filed against that decision.

13.3 With regard to the present case, the referring Board already stated that it was not able to envisage giving a positive decision on the basis of the main request of the respondent/proprietor, ie on the version held allowable by the Opposition Division, which contains a limiting feature added during the opposition procedure. However, as regards the first auxiliary request in which this limiting feature was deleted, the referring Board stated that this deletion arises from the appeal and could be considered appropriate and necessary because it aims at meeting an objection put forward during the appeal proceedings. Thus, the referring Board would have to reject the main request of the proprietor/respondent because it does not meet the requirements of the EPC. Moreover, if the principle of prohibition of reformatio in pejus were to be applied without considering the specific circumstances of the case, it would also have to reject the first auxiliary request because it would put the opponent/appellant in a worse situation than if it had not appealed. Finally, it would then have to set aside the decision under appeal and revoke the patent. As stated supra in point 13.2, when a patent is revoked as a result of appeal proceedings, there is no remedy for the patent proprietor. This means that the patent proprietor will definitively lose any protection as a direct consequence of an inadmissible amendment held allowable by the Opposition Division in its interlocutory decision, whereas the deletion of the added feature as such would

13.1 Lorsque l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique aux cas où le titulaire du brevet est le seul requérant, si l'opposant/intimé estime que le brevet tel qu'il a été finalement maintenu n'est pas valable, il dispose d'un remède puisqu'il peut demander l'annulation du brevet au niveau national.

13.2 En revanche, lorsque le titulaire du brevet est de droit partie à la procédure de recours, l'application de ce même principe entraîne des conséquences entièrement différentes. En effet, si la chambre parvient à la conclusion qu'il n'est pas possible de maintenir le brevet, le titulaire du brevet ne dispose d'aucun remède, ni au niveau de l'OEB, ni au niveau national, dans la mesure où il n'est possible ni de former un recours, ni d'engager une action en justice contre cette décision.

13.3 Dans la présente espèce, la chambre de recours avait déjà déclaré dans sa décision de saisine qu'elle ne pouvait envisager de faire droit à la requête principale de l'intimé/titulaire du brevet, à savoir de rendre une décision positive sur le texte du brevet que la division d'opposition avait jugé admissible et qui contenait une caractéristique restrictive ajoutée au cours de la procédure d'opposition. S'agissant en revanche de la première requête subsidiaire dans laquelle la caractéristique restrictive avait été supprimée, la chambre a déclaré que cette suppression était occasionnée par le recours et qu'elle pouvait donc être considérée comme utile et nécessaire, dans la mesure où elle vise à répondre à une objection soulevée durant la procédure de recours. Aussi la chambre devrait-elle rejeter la requête principale du titulaire du brevet/intimé, au motif qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la CBE. En outre, si le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus devait être appliqué sans examiner les circonstances particulières de l'affaire, la chambre devrait également rejeter la première requête subsidiaire, au motif qu'elle placerait l'opposant/requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Enfin, elle devrait annuler la décision contestée et révoquer le brevet. Comme indiqué au point 13.2 supra, lorsqu'un brevet est révoqué à l'issue de la procédure de recours, le titulaire du brevet ne dispose d'aucun remède. Cela signifie qu'il perdra définitivement toute protection comme conséquence directe d'une

dung gebilligt hat, definitiv jeglichen Schutz, obwohl die Streichung des hinzugefügten Merkmals eigentlich den unmittelbaren Widerruf des Patents verhindert hätte.

14. Um über den Antrag der Beschwerdeführerin/Einsprechenden entscheiden zu können, muß die Beschwerdekammer darüber befinden, ob der geänderte Anspruchssatz in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung patentierbar ist. Insbesondere muß die Kammer prüfen, ob ein im Einspruchsverfahren aufgenommenes einschränkendes Merkmal die Erfordernisse des EPÜ erfüllt oder nicht. Wenn nun der Patentinhaber/Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren einen Antrag einreicht, um einen vom Einsprechenden/Beschwerdeführer oder von der Kammer erhobenen Einwand auszuräumen, wonach eine im Einspruchsverfahren aufgenommene und von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachtete Änderung nicht den Erfordernissen des EPÜ entspricht, was unmittelbar zur Folge hätte, daß das Patent widerrufen werden müßte, so wäre es aus den unter Nummer 13 genannten Gründen unbillig, dem Patentinhaber nicht fairerweise Gelegenheit zu geben, die Folgen einer Fehleinschätzung der Einspruchsabteilung zu mildern. Dem Patentinhaber kann daher gestattet werden, Anträge zur Beseitigung dieses Mangels einzureichen.

15. Gemäß den Ausführungen unter Nummer 10.1 kann der Patentinhaber/Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren eine Beschränkung des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung durch Aufnahme eines oder mehrerer ursprünglich offenerbar einschränkender Merkmale beantragen. Eine solche Beschränkung verstößt nicht gegen den Grundsatz des Verschlechterungsverbots. Erweist sich eine Beschränkung aber als unmöglich, so kann der Mangel möglicherweise nur beseitigt werden, wenn ausnahmsweise von diesem Grundsatz abgesehen wird. Da sich die Beschwerdekammern an den Grundsatz des Verschlechterungsverbots halten müssen, darf eine solche Ausnahmeregelung nur eng ausgelegt werden. Zur Beseitigung eines Mangels, der durch eine Änderung bedingt ist, die in die von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Fassung des Patents eingeführt wurde, aber nicht den Erfordernissen des EPÜ entspricht, muß der Beschwerdegegner/Patentinhaber daher versuchen, das Problem zu lösen, indem er folgendes beantragt:

have avoided the direct revocation of the patent.

14. In order to decide on the request of the appellant/opponent, the Board of Appeal has to decide whether or not the amended set of claims as maintained by the Opposition Division is patentable. This means in particular that the Board has to consider whether or not a limiting feature added during the opposition proceedings fulfils the requirements of the EPC. Thus, if during the appeal proceedings a request is filed by the patent proprietor/respondent in order to meet an objection raised by the opponent/appellant or by the Board to the effect that an amendment introduced in opposition proceedings and held allowable by the Opposition Division does not comply with the requirements of the EPC, and would have the direct consequence that the patent would have to be revoked, then for the reasons given supra in point 13, it would be inequitable for the patent proprietor not to be given a fair opportunity to mitigate the consequences of errors of judgement made by the Opposition Division. Therefore, the patent proprietor may be allowed to file requests in order to overcome this deficiency.

15. In line with point 10.1 supra, during the appeal proceedings the proprietor/respondent may request a restriction of the maintained version of the patent by introducing one or more originally disclosed limiting features. Such a restriction does not contravene the principle of the prohibition of the reformatio in peius. However, if such a limitation proves impossible, only an exception to the principle may allow to overcome the deficiency. Because the Boards of Appeal have to respect the principle of the prohibition of reformatio in peius, such an exception should only be construed narrowly. Consequently, in order to overcome the deficiency which is due to an amendment introduced into the version of the patent as maintained by the Opposition Division but which does not comply with the requirements of the EPC, the respondent/proprietor must attempt to resolve the problem by filing requests, as follows:

modification irrecevable qui avait été jugée admissible par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire, alors qu'en fait, la suppression de la caractéristique ajoutée aurait évité la révocation directe du brevet.

14. Afin de statuer sur la requête du requérant/opposant, la chambre doit déterminer si l'objet des revendications modifiées, telles que maintenues par la division d'opposition, est ou non brevetable. Cela signifie en particulier que la chambre doit examiner si une caractéristique restrictive qui a été ajoutée au cours de la procédure d'opposition satisfait ou non aux exigences de la CBE. Par conséquent, si le titulaire du brevet/intimé présente pendant la procédure de recours une requête visant à répondre à une objection soulevée par l'opposant/requérant ou par la chambre, selon laquelle une modification introduite dans la procédure d'opposition et jugée admissible par la division d'opposition ne satisfait pas aux exigences de la CBE, de sorte que le brevet devrait être révoqué, il ne serait pas juste, pour les motifs énoncés au point 13 supra, de ne pas donner au titulaire du brevet une possibilité équitable d'atténuer les conséquences des erreurs de jugement commises par la division d'opposition. Aussi le titulaire du brevet peut-il être autorisé à présenter des requêtes afin de remédier à cette situation.

15. Dans le droit fil du point 10.1 supra, le titulaire du brevet/intimé peut demander, au cours de la procédure de recours, que le texte du brevet tel que maintenu soit limité, et ce en introduisant une ou plusieurs caractéristiques restrictives qui avaient été initialement divulguées. Une telle restriction n'est pas contraire au principe de l'interdiction de la reformatio in peius. Cependant, si une telle limitation s'avère impossible, seule une exception à ce principe peut permettre de remédier à la situation décrite plus haut. Les chambres de recours étant tenues de respecter le principe de l'interdiction de la reformatio in peius, une telle exception devrait être interprétée uniquement de manière restrictive. Par conséquent, afin de remédier à la situation résultant d'une modification qui a été introduite dans le texte du brevet tel que maintenu par la division d'opposition, mais qui ne satisfait pas aux exigences de la CBE, l'intimé/titulaire du brevet doit tenter de résoudre le problème comme suit :

– in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte einschränkende Merkmale aufgenommen werden und durch die der Einsprechende/Beschwerdeführer nicht schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde, oder

– wenn sich eine solche Beschränkung als unmöglich erweist, eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden und der Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung erweitert wird, jedoch ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ, oder

– wenn sich eine solche Änderung als unmöglich erweist und selbst wenn der Einsprechende/Beschwerdeführer dadurch schlechtergestellt wird, die Streichung der unzulässigen Änderung in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung, sofern nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird.

Änderungsanträge dieser Art sind als sachdienlich und erforderlich anzusehen und daher zulässig.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden, daß die der Großen Beschwerdekammer von der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 mit der Entscheidung T 315/97 vorgelegte Rechtsfrage wie folgt zu beantworten ist:**

Grundsätzlich muß ein geänderter Anspruch, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde, zurückgewiesen werden. Von diesem Grundsatz kann jedoch ausnahmsweise abgewichen werden, um einen im Beschwerdeverfahren vom Einsprechenden/Beschwerdeführer oder von der Kammer erhobenen Einwand auszuräumen, wenn andernfalls das in geänderter Umfang aufrechterhaltene Patent als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, die die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung für gewählbar erachtet hatte, widerrufen werden müßte.

Unter diesen Umständen kann dem Patentinhaber/Beschwerdegegner zur Beseitigung des Mangels gestattet werden, folgendes zu beantragen:

– in the first place, for an amendment introducing one or more originally disclosed limiting features, which would not put the opponent/appellant in a worse situation than it was in before it appealed; or

– if such a limitation proves impossible, for an amendment introducing one or more originally disclosed features, which extends the scope of the patent as maintained, but within the limits of Article 123(3) EPC; or

– if such an amendment proves impossible, for deletion of the inadmissible amendment maintained by the Opposition Division, but within the limits of Article 123(3) EPC, even if, as a result, the situation of the opponent/appellant is made worse.

Such requests for amendment shall be considered appropriate and necessary and, therefore, admissible.

#### Order

**For these reasons, it is decided that the question of law referred to the Enlarged Board of Appeal by Technical Board of Appeal 3.4.2 in its decision T 315/97 is answered as follows:**

In principle, an amended claim, which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if it had not appealed, must be rejected. However, an exception to this principle may be made in order to meet an objection put forward by the opponent/appellant or the Board during the appeal proceedings, in circumstances where the patent as maintained in amended form would otherwise have to be revoked as a direct consequence of an inadmissible amendment held allowable by the Opposition Division in its interlocutory decision.

In such circumstances, in order to overcome the deficiency, the patent proprietor/respondent may be allowed to file requests, as follows:

– en premier lieu, en présentant une requête en modification par laquelle il introduit une ou plusieurs caractéristiques restrictives qui ont été initialement divulguées et qui ne placeraient pas l'opposant/requérant dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle il se trouvait avant de former le recours ; ou

– si une telle limitation s'avère impossible, en présentant une requête en modification par laquelle il introduit une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE ; ou

– si une telle modification s'avère impossible, en présentant une requête tendant à supprimer la modification irrecevable maintenue par la division d'opposition, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE, même s'il en résulte une aggravation de la situation de l'opposant/requérant.

De telles requêtes en modification doivent être considérées comme utiles et nécessaires, et donc comme recevables.

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est répondu comme suit à la question de droit que la Chambre de recours technique 3.4.2 a soumise à la Grande Chambre de recours dans sa décision T 315/97 :**

En principe, il convient de rejeter une revendication modifiée qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Il peut néanmoins être fait exception à ce principe afin de répondre à une objection soulevée par l'opposant/requérant ou par la chambre au cours de la procédure de recours, si le brevet tel que maintenu sous une forme modifiée devait sinon être révoqué, cette révocation étant la conséquence directe d'une modification irrecevable que la division d'opposition avait admise dans sa décision intermédiaire.

Dans de telles circonstances, le titulaire du brevet/intimé peut être autorisé, afin de remédier à cette situation, à présenter les requêtes suivantes :

– in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung einschränken;

– falls eine solche Beschränkung nicht möglich ist, eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung erweitern, ohne jedoch gegen Artikel 123 (3) EPÜ zu verstoßen;

– erst wenn solche Änderungen nicht möglich sind, die Streichung der unzulässigen Änderung, sofern nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird.

– in the first place, for an amendment introducing one or more originally disclosed features which limit the scope of the patent as maintained;

– if such a limitation is not possible, for an amendment introducing one or more originally disclosed features which extend the scope of the patent as maintained, but within the limits of Article 123(3) EPC;

– finally, if such amendments are not possible, for deletion of the inadmissible amendment, but within the limits of Article 123(3) EPC.

– en premier lieu une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet tel que maintenu ;

– si une telle limitation s'avère impossible, une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE ;

– enfin, si de telles modifications s'avèrent impossibles, une requête tendant à la suppression de la modification irrecevable, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE.