

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.4
vom 4. Juli 2002
T 694/01
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: L. Galligani
S. U. Hoffmann

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
UNILEVER N.V.
Einsprechende/Beschwerdeführer:
(01) VEDALAB
(02) Carter-Wallace Inc.
(03) GENZYME CORPORATION
(04) Andrea von Preen
(05) Int. Mycoplasma
(06) Technical Chemicals & Products
Inc.
(08) ORAMON Arzneimittel GmbH
(09) Pharma Peter
(10) ulti med Products (Deutschland)
(11) Cardimac Gesellschaft für
Diagnostische Schnellteste mbH
Stichwort: Testgerät/UNILEVER**

Artikel: 105 EPÜ

**Schlagwort: "Beitritt während eines
anhängigen Beschwerdeverfahrens –
Zulässigkeit (bejaht)" – "neuer Ein-
spruchsgrund – unwirksam, Umfang
der Beschwerde auf Beschreibungs-
anpassung beschränkt" – "Ansprü-
che – rechtskräftig"**

Leitsatz

*Ein Beitritt ist vom Umfang der
Anhängigkeit eines Einspruchs-
beschwerdeverfahrens abhängig.*

*Hat eine Kammer entschieden, daß
ein Patent auf der Grundlage eines
bestimmten Anspruchssatzes und
einer entsprechend anzupassenden
Beschreibung aufrechtzuerhalten
ist, so kann eine Partei, die dem
anschließenden Beschwerdeverfah-
ren beitrifft, in dem es nur noch um
die Anpassung der Beschreibung
geht, die Rechtskraft der vorangegan-
genen Entscheidung der Beschwer-
dekammer unabhängig davon, ob ein
neuer Einspruchsgrund eingeführt
wird, nicht anfechten.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Einsprechenden 01 und 10
(Beschwerdeführerinnen I und II) leg-
ten Beschwerde gegen die Zwischen-
entscheidung der Einspruchsabtei-

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.4
dated 4 July 2002
T 694/01
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: L. Galligani
S. U. Hoffmann

**Patent proprietor/Respondent:
UNILEVER N.V.
Opponent/Appellant:
(01) VEDALAB
(02) Carter-Wallace Inc.
(03) GENZYME CORPORATION
(04) Andrea von Preen
(05) Int. Mycoplasma
(06) Technical Chemicals & Products
Inc.
(08) ORAMON Arzneimittel GmbH
(09) Pharma Peter
(10) ulti med Products (Deutschland)
(11) Cardimac Gesellschaft für
Diagnostische Schnellteste mbH
Headword: Test device/UNILEVER**

Article: 105 EPC

**Keyword: "Intervention during
pending appeal proceedings – admis-
sibility (yes)" – "New ground for
opposition – void" – "Scope of
appeal limited to adaptation of
description" – "Claims – res judicata"**

Headnote

*An intervention is dependent on the
extent to which opposition/appeal
proceedings are still pending.*

*Where a board has decided that a
patent is to be maintained on the
basis of a given set of claims and a
description to be adapted thereto, a
party intervening during subsequent
appeal proceedings confined to the
issue of the adaptation of the descrip-
tion cannot challenge the res judicata
effect of the previous board of appeal
decision regardless of whether a new
ground for opposition is introduced.*

Summary of facts and submissions

I. Opponents 01 and 10 (appellants I
and II) lodged an appeal against the
interlocutory decision of the opposi-
tion division dated 24 April 2001 by

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.4,
en date du 4 juillet 2002
T 694/01
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Présidente : U. M. Kinkeldey
Membres : L. Galligani
S. U. Hoffmann

**Titulaire du brevet/Intimé :
UNILEVER N.V.
Opposant/Requérant :
(01) VEDALAB
(02) Carter-Wallace Inc.
(03) GENZYME CORPORATION
(04) Andrea von Preen
(05) Int. Mycoplasma
(06) Technical Chemicals & Products
Inc.
(08) ORAMON Arzneimittel GmbH
(09) Pharma Peter
(10) ulti med Products (Deutschland)
(11) Cardimac Gesellschaft für
diagnostische Schnellteste mbH
Référence : Appareil de test/
UNILEVER**

Article : 105 CBE

**Mot-clé : "Intervention au cours
d'une procédure de recours en ins-
tance – recevabilité (oui)" – "Nou-
veau motif d'opposition – non vala-
ble" – "Etendue du recours limitée à
l'adaptation de la description" –
"Revendications – autorité de la
chose jugée"**

Sommaire

*Une intervention dépend de la
mesure dans laquelle la procédure de
recours sur opposition est encore en
instance.*

*Lorsqu'une chambre a décidé de
maintenir le brevet sur la base d'un
jeu donné de revendications et d'une
description à adapter en consé-
quence, une partie qui intervient
dans une procédure de recours ulté-
rieure ayant uniquement pour objet
la question de l'adaptation de la des-
cription ne peut remettre en cause
l'autorité de la chose jugée attachée à
la décision antérieure de la chambre,
et ce indépendamment de la ques-
tion de savoir si un nouveau motif
d'opposition est introduit.*

Exposé des faits et conclusions

I. Les opposants 01 et 10 (requé-
rants I et II) ont formé un recours
contre la décision intermédiaire de la
division d'opposition en date du

lung vom 24. April 2001 ein, mit der das europäische Patent Nr. 0 291 194 in geänderter Form auf der Grundlage der Ansprüche im Hauptantrag der Beschwerdegegnerin vom 27. Januar 2000 und der am 14. Februar 2001 als Hilfsantrag eingereichten geänderten Seiten der Beschreibung aufrechterhalten wurde.

II. Auf die Beschwerde von sechs Einspruchsbeteiligten hin hob die Beschwerdekammer mit Entscheidung T 681/98 vom 27. Januar 2000 (nachfolgend: "Entscheidung vom 27. Januar 2000") die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Zurückweisung der auf Artikel 100 a) EPÜ gestützten Einsprüche auf und wies die Sache an die erste Instanz mit der Anordnung zurück, das Patent auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung am 27. Januar 2000 gestellten Hauptantrags der Beschwerdegegnerin und einer entsprechend angepaßten Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Anspruch 1 dieses Antrags lautet wie folgt:

"Analytisches Testgerät enthaltend einen trockenen porösen Träger (10), ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, wobei das unmarkierte Bindungsreagenz in einer Nachweiszone (14) auf dem porösen Träger permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, und in trockenem Zustand in einer Zone (12) stromaufwärts von der Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für denselben Analyten, wobei das markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so daß eine auf das Gerät aufgebrachte Flüssigkeitsprobe das markierte Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone eindringen kann, **dadurch gekennzeichnet, daß** der poröse Träger und das markierte spezifische Bindungsreagenz in einem hohlen Gehäuse (30) aus einem feuchtigkeitsundurchlässigen festen Material untergebracht sind, der poröse Träger direkt oder indirekt mit dem Äußeren des Gehäuses derartig in Verbindung steht, daß eine flüssige Testprobe auf den porösen Träger aufgebracht werden kann, das Gehäuse Mittel (32) zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist, der Markierungsstoff ein teilchenförmiger Direktmarkierungsstoff ist, das markierte Reagenz in einer

which European patent No. 0 291 194 was maintained in amended form on the basis of the claims of the main request filed by the respondents on 27 January 2000 and amended pages of the description filed as an auxiliary request with a letter dated 14 February 2001.

II. In decision T 681/98 of 27 January 2000 (hereinafter: decision of 27 January 2000), following an appeal filed by six parties against the decision of the opposition division to reject the oppositions against the patent in suit under Article 100(a) EPC, the board had decided to set aside the decision under appeal and to remit the case to the department of first instance with the order to maintain the patent on the basis of the respondents' main request, submitted in the oral proceedings on 27 January 2000, and of a description to be adapted thereto.

Claim 1 of the said request read as follows:

"An analytical test device comprising a dry porous carrier (10), unlabelled specific binding reagent for an analyte which unlabelled reagent is permanently immobilised in a detection zone (14) on the porous carrier and is therefore not mobile in the moist state, and in the dry state in a zone (12) upstream from the detection zone a labelled specific binding reagent for the same analyte which labelled specific binding reagent is freely mobile within the porous carrier when in the moist state, such that liquid sample applied to the device can pick up labelled reagent and thereafter permeate into the detection zone, **characterised in that** the porous carrier and the labelled specific binding reagent are contained within a hollow casing (30) constructed of moisture-impervious solid material, the porous carrier communicates directly or indirectly with the exterior of the casing such that liquid test sample can be applied to the porous carrier, the casing incorporates means (32) enabling the extent (if any) to which the labelled reagent becomes bound in the detection zone to be observed, the label is a particulate direct label, the labelled reagent is contained in a first zone (12) of the dry porous carrier, and the unlabelled reagent is immobilised in a detection zone spatially distinct from the first zone, the two zones being arranged such that liquid

24 avril 2001, par laquelle le brevet européen n° 0 291 194 a été maintenu sous une forme modifiée sur la base des revendications selon la requête principale produite le 27 janvier 2000 par l'intimé et des pages modifiées de la description déposées à titre subsidiaire par lettre du 14 février 2001.

II. Dans la décision rendue le 27 janvier 2000 dans l'affaire T 681/98 (ci-après dénommée "décision du 27 janvier 2000"), où six parties avaient introduit un recours contre la décision de la division d'opposition de rejeter les oppositions formées à l'encontre du brevet litigieux sur le fondement de l'article 100a) CBE, la chambre avait annulé la décision contestée et renvoyé l'affaire à la première instance, avec ordre de maintenir le brevet sur la base de la requête principale produite par l'intimé lors de la procédure orale du 27 janvier 2000 et d'une description à adapter en conséquence.

La revendication 1 de ladite requête s'énonce comme suit :

"Un appareil de test d'analyse comprenant un support de réaction poreux et sec (10), un réactif de liaison non marqué spécifique à la substance à analyser, ledit réactif non marqué étant immobilisé en permanence dans une zone de détection (14) du support de réaction poreux et ne pouvant donc pas se déplacer lorsque ce dernier est à l'état humide, et à l'état sec dans une zone (12) en amont de la zone de détection un réactif de liaison marqué spécifique à la même substance à analyser, ledit réactif de liaison marqué spécifique étant libre de se déplacer à l'intérieur du support de réaction poreux lorsque celui-ci est à l'état humide, de telle sorte que l'échantillon de liquide appliqué sur l'appareil peut fixer le réactif marqué et ensuite pénétrer dans la zone de détection, **caractérisé en ce que** le support de réaction poreux et le réactif de liaison marqué spécifique sont contenus dans un boîtier creux (30) fabriqué en matériau solide imperméable à l'humidité, le support de réaction poreux communique directement ou indirectement avec l'extérieur du boîtier de telle sorte qu'on puisse appliquer un échantillon de test liquide sur le support de réaction poreux, le boîtier contient des moyens (32) permettant d'observer (si et) dans quelle mesure le réactif marqué se lie dans la zone de détection, le marqueur est un marqueur direct particulaire, le réactif

ersten Zone (12) des trockenen porösen Trägers enthalten und das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone immobilisiert ist, wobei die beiden Zonen so angeordnet sind, daß eine auf den porösen Träger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die Nachweiszone eindringen kann."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 21 betrafen konkrete Ausführungsformen dieses Testgeräts, während Anspruch 22 sich auf ein Verfahren bezog, bei dem das Gerät verwendet wird.

III. Die Beschwerdeführerinnen legten ihre Argumente in ihrer Beschwerdebegründung dar.

IV. Am 13. November 2001 erklärte und begründete die CARDIMAC GESELLSCHAFT FÜR DIAGNOSTISCHE SCHNELLTESTE mbH (Beitretende/Einsprechende 11), der am 20. August 2001 eine Klage wegen Verletzung des europäischen Patents Nr. 0 291 194 zugestellt worden war, schriftlich ihren Beitritt nach Artikel 105 EPÜ und entrichtete sowohl die Einspruchs- als auch die Beschwerdegebühr. Sie beantragte den Widerruf der Ansprüche 1 bis 16 und 19 bis 23 des Streitpatents wegen mangelnder Offenbarung (Art. 83 und 100 b) EPÜ).

V. Mit Bescheid vom 12. März 2002 lud die Kammer die Beteiligten zu einer mündlichen Verhandlung und teilte in einer anliegenden Stellungnahme ihre vorläufige Auffassung zu dem Beitritt mit, wonach folgende Rechtsfragen möglicherweise der Großen Beschwerdekammer vorgelegt würden:

1. Ist ein Beitritt, der im übrigen alle Erfordernisse des Artikels 105 EPÜ erfüllt, auch dann zulässig, wenn die Beschwerdekammer im Einspruchsbeschwerdeverfahren bereits über den Wortlaut der Patentansprüche entschieden hat und die einzige noch anhängige Frage die Anpassung der Beschreibung ist?

2. Falls ja, kann der Beitretende dann den Wortlaut der von der Beschwerdekammer bereits gewährten Patentansprüche

auf der Grundlage eines neuen Einspruchsgrunds anfechten oder

ist der Umfang eines solchen Beitritts auf eine Anfechtung der anzupassenden Beschreibung beschränkt?

sample applied to the porous carrier can permeate via the first zone into the detection zone."

Dependent claims 2 to 21 concerned specific embodiments of the test device, while claim 22 related to a method using it.

III. The appellants put forward their arguments in their statement of grounds of appeal.

IV. On 13 November 2001, CARDIMAC GESELLSCHAFT FÜR DIAGNOSTISCHE SCHNELLTESTE mbH (intervener/opponent 11), which on 20 August 2001 had been served with a writ of summons relating to an action for infringement of European patent No. 0 291 194, filed a notice of intervention under Article 105 EPC in a written reasoned statement and paid both the opposition fee and the appeal fee. It requested that the patent be revoked in respect of claims 1 to 16 and 19 to 23 on grounds of lack of sufficient disclosure (Articles 83 and 100(b) EPC).

V. In a communication dated 12 March 2002, the board summoned the parties to oral proceedings. The communication annexed to the summons outlined the board's preliminary opinion on the intervention, indicating the possibility of referring questions to the Enlarged Board of Appeal. These questions read as follows:

1. Is an intervention which otherwise complies with the conditions laid down in Article 105 EPC admissible even when during opposition/appeal proceedings the board of appeal has already decided on the wording of the patent claims and the only issue still pending is the adaptation of the description?

2. If so, can the intervener challenge the wording of the patent claims already decided by the board of appeal:

on the basis of a new ground for opposition or

is the extent of such an intervention limited to an attack against the description to be adapted?

marqué est contenu dans une première zone (12) du support de réaction poreux et sec, et en ce que le réactif non marqué est immobilisé dans une zone de détection qui est spatialement distincte de la première zone, les deux zones étant disposées de telle sorte que l'échantillon de liquide appliqué sur le support de réaction poreux puisse pénétrer dans la zone de détection via la première zone."

Les revendications dépendantes 2 à 21 concernent des modes de réalisation particuliers de l'appareil de test, tandis que la revendication 22 a pour objet une méthode d'utilisation de cet appareil.

III. Les requérants ont présenté leurs arguments dans le mémoire exposant les motifs du recours.

IV. La société CARDIMAC GESELLSCHAFT FÜR DIAGNOSTISCHE SCHNELLTESTE mbH (intervenant/opposant 11), qui s'est vu signifier le 20 août 2001 l'acte introductif de l'instance en contrefaçon engagée à l'encontre du brevet européen n° 0 291 194, a présenté le 13 novembre 2001 une déclaration écrite et motivée d'intervention en vertu de l'article 105 CBE, tout en acquittant la taxe d'opposition et la taxe de recours. Elle a demandé la révocation du brevet en ce qui concerne les revendications 1 à 16 et 19 à 23 pour insuffisance d'exposé de l'invention (articles 83 et 100b) CBE).

V. Par notification en date du 12 mars 2002, la Chambre a convoqué les parties à une procédure orale. Dans la notification jointe à la citation, elle a présenté son avis préliminaire sur l'intervention et évoqué la possibilité de soumettre des questions à la Grande Chambre de recours. Ces questions s'énoncent comme suit :

1. Une intervention remplissant par ailleurs les conditions prévues à l'article 105 CBE est-elle recevable lorsque la chambre de recours, dans une procédure de recours sur opposition, a déjà statué sur le texte des revendications et que la seule question restant en instance est l'adaptation de la description ?

2. Dans l'affirmative, l'intervenant peut-il contester le texte des revendications sur lequel la chambre a déjà statué

en invoquant un nouveau motif d'opposition,

ou l'intervention doit-elle se limiter à la question de la description à adapter ?

3. Kommt einer dem Einspruchsverfahren vor der Beschwerdekammer beitretenden dritten Partei eine selbständige Stellung als Beschwerdeführerin zu, wenn sie die Einspruchsgebühr und zusätzlich noch die Beschwerdegebühr nach Artikel 108 EPÜ entrichtet?

VI. Am 21. März 2002 reichte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) eine Erwiderung auf die Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerinnen ein.

VII. Die Beschwerdegegnerin und die Beschwerdeführerinnen I und II äußerten sich am 4. Juni 2002 zur Frage des Beitritts bzw. zur Begründetheit der Beschwerde. Am 30. Juni 2002 nahm die Beitretende Stellung zum Vorbringen der Beschwerdegegnerin.

VIII. Die mündliche Verhandlung fand am 4. Juli 2002 statt.

IX. In bezug auf den Beitritt argumentierten die Beschwerdeführerinnen im wesentlichen, daß er zulässig sei, weil das Einspruchsverfahren noch nicht endgültig entschieden und damit nach der Entscheidung G 1/94 (ABl. EPA 1994, 787) noch anhängig sei. Durch den Beitritt verursachte Verzögerungen seien nach dieser Entscheidung kein Grund, den Beitritt für unzulässig zu erachten. Im übrigen sei zu berücksichtigen, daß die Beschwerdegegnerin durch ihre Verletzungsklage selbst den Grund für den Beitritt geliefert habe. Die Anpassung der Beschreibung sei keine untergeordnete Frage, sondern habe im Hinblick auf die Artikel 84 und 69 EPÜ entscheidende Bedeutung für die Auslegung des Schutzbereichs des Patents durch nationale Gerichte. Der Beitretenden dürfe daher nicht verwehrt werden, alle ihre Einwände vorzutragen. Die in der Entscheidung G 1/94 (s. o.) aufgeführten Grundsätze seien auch im vorliegenden Fall anzuwenden, so daß das EPA verpflichtet sei, auch den neu eingeführten Einspruchsgrund zu prüfen. Die Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000 stehe einer solchen Prüfung nicht entgegen, da die Beitretende an dem Verfahren nicht beteiligt war und mit der Zurückverweisung ein "neues" Verfahren beginne, in dem die Rechtskraft der früheren Entscheidung nicht bindend sei. Durch die Zahlung der Beschwerdegebühr habe die Beitretende eine selbständige Verfahrensstellung erlangt.

3. Does a third party which intervenes in opposition proceedings before the board of appeal obtain an independent position as an appellant if it pays the opposition fee, and additionally the appeal fee pursuant to Article 108 EPC?

VI. On 21 March 2002, the respondents (patent proprietors) filed a reply to the appellants' statement of grounds of appeal.

VII. Submissions on the issue of intervention and/or on the merit of the appeal were made on 4 June 2002 by the respondents and by appellants I and II. On 30 June 2002, the intervener filed comments on the respondents' submissions.

VIII. Oral proceedings took place on 4 July 2002.

IX. As regards the intervention, the appellants argued essentially that it was admissible because there had not yet been a final decision on the opposition proceedings, which therefore, pursuant to decision G 1/94 (OJ EPO 1994, 787), were still pending. According to this decision, delays arising from an intervention did not constitute grounds for considering the intervention inadmissible. It also had to be borne in mind that the respondents had themselves given rise to the intervention through their infringement action. Adaptation of the description was not a secondary issue, as it had a major bearing on national courts' interpretation of the extent of protection conferred by the patent under Articles 84 and 69 EPC. Thus the intervener could not be debarred from putting forward all its objections. The principles set out in decision G 1/94 (supra) were also applicable to the present case, which meant that the EPO was obliged to consider the new ground for opposition as well. The res judicata effect of the decision of 27 January 2000 was no obstacle to its being considered, as the intervener had not been party to those proceedings, and remittal would initiate a "new" case in which the res judicata effect of the earlier decision was not binding. By paying the appeal fee the intervener had acquired independent party status.

3. Un tiers qui intervient dans une procédure d'opposition devant la chambre de recours acquiert-il la qualité de requérant indépendant s'il acquitte la taxe d'opposition et, en plus, la taxe de recours prévue à l'article 108 CBE ?

VI. Le 21 mars 2002, l'intimé (titulaire du brevet) a produit une réponse au mémoire exposant les motifs du recours des requérants.

VII. Le 4 juin 2002, l'intimé ainsi que les requérants I et II ont pris position sur l'intervention et/ou le bien-fondé du recours. Le 30 juin 2002, l'intervenant a présenté ses observations sur les arguments de l'intimé.

VIII. La procédure orale a eu lieu le 4 juillet 2002.

IX. S'agissant de l'intervention, les requérants ont essentiellement fait valoir qu'elle était recevable dans la mesure où aucune décision finale n'avait encore été rendue dans la procédure d'opposition, laquelle était donc encore en instance conformément à la décision G 1/94 (JO OEB 1994, 787). Selon cette décision, les retards résultant d'une intervention ne justifient pas de considérer une intervention comme irrecevable. Il faut en outre garder à l'esprit que c'est l'intimé lui-même qui, en engageant une action en contrefaçon, est à l'origine de l'intervention. L'adaptation de la description n'est pas une question secondaire, dans la mesure où la description joue un rôle considérable lorsqu'une juridiction nationale est appelée à interpréter l'étendue de la protection conférée par un brevet en vertu des articles 84 et 69 CBE. On ne saurait donc interdire à l'intervenant de présenter toutes ses objections. Les principes énoncés dans la décision G 1/94 (supra) sont applicables en l'espèce, ce qui signifie que l'OEB est tenu d'examiner également le nouveau motif d'opposition. L'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 27 janvier 2000 ne fait pas obstacle à l'examen de ce motif, étant donné que l'intervenant n'était pas partie à cette procédure et que le renvoi donne lieu à une "nouvelle" procédure dans laquelle l'autorité de la chose jugée de la demande antérieure ne joue pas. Enfin, en acquittant la taxe de recours, l'intervenant a acquis la qualité de partie indépendamment des autres requérants.

Die Beschwerdeführerin I beantragte ferner, die von der Beschwerdekammer in ihrem Bescheid vom 12. März 2002 aufgeworfenen Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Dazu brachte die Beitretende vor, daß die Frist für den Beitritt gemäß Artikel 105 EPÜ gewahrt sei, da ihr die Verletzungsklage am 20. August 2001 zugestellt worden sei. Was unter Klageerhebung im Sinne des Artikels 105 EPÜ zu verstehen sei, richte sich nach dem deutschen Verfahrensrecht. Gemäß § 253 der deutschen Zivilprozeßordnung (ZPO) gelte die Klage als mit Zustellung erhoben.

Nach Maßgabe der Entscheidung G 1/94 (s. o.) sei sie berechtigt, den neuen Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ einzuführen. Das erteilte europäische Patent sei in vollem Umfang zu widerrufen, da die Ansprüche 1 – 16 und 19 – 23 die Erfindung nicht so deutlich offenbarten, daß ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beschwerdekammer müsse das Beschwerdeverfahren daher aussetzen, indem sie den Fall zur Prüfung des neuen Einspruchsgrunds an die erste Instanz zurückverweise. In der Entscheidung G 1/94 (s. o.) werde Artikel 105 EPÜ dahingehend interpretiert, daß eine durch eine Verletzungsklage angegriffene Partei die Möglichkeit haben müsse, die Patentfähigkeit des Streitpatents überprüfen zu lassen, gerade weil eine nationale Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent wegen eines noch anhängigen Einspruchsverfahrens noch nicht möglich sei. Die Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000 könne ihr gemäß der Entscheidung G 1/94 (s. o.) nicht entgegengehalten werden, da sie nicht an dem Verfahren beteiligt gewesen sei und ihr Sachvortrag sich auf einen neuen Einspruchsgrund stütze.

Die Beschwerdegebühr habe sie entrichtet, um eine gegenüber den anderen Beschwerdeführerinnen selbständige Stellung zu erlangen. Sie verzichte aus wohlüberlegten Gründen darauf, die Rückzahlung dieser Gebühr zu beantragen.

Die Beitretende beantragte ferner, die von der Beschwerdekammer in ihrem Bescheid vom 12. März 2002 erhobenen Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Bezüglich der Beschreibungsanpassung brachten die Beschwerdeführerinnen und die Beitretende im

Appellants I further requested that the points of law raised by the board of appeal in its communication of 12 March 2002 be referred to the Enlarged Board of Appeal.

On the same issue, the intervener submitted that the time limit for intervention under Article 105 EPC had been met because it had been served notice of the infringement proceedings on 20 August 2001. What was meant in Article 105 EPC by the instituting of proceedings was governed by German procedural law. Under Section 253 of the German Code of Civil Procedure (Zivilprozeßordnung (ZPO)), service of notice was held to institute proceedings.

Pursuant to decision G 1/94 (supra), the intervener was entitled to raise the new ground for opposition under Article 100(b) EPC. The granted European patent was to be revoked in full because claims 1–16 and 19–23 did not disclose the invention clearly enough for a skilled person to carry it out. Hence the appeal board should dispose of the appeal proceedings by remitting the case to the department of first instance for consideration of the new ground for opposition. Decision G 1/94 (supra) had construed Article 105 EPC as meaning that a party attacked by an infringement action was to have an opportunity to have the patentability of the patent in suit examined precisely because a national revocation action against the patent was not yet possible owing to pending opposition proceedings. According to decision G 1/94 (supra), no res judicata effect of the decision of 27 January 2000 arises against that party, because it had not been party to the said proceedings and was basing its case on a new ground for opposition.

The intervener had paid the appeal fee in order to attain party status independently of the other appellants. For carefully considered reasons it was waiving its right to request refunding of that fee.

The intervener further requested that the points of law raised by the board of appeal in its communication of 12 March 2002 be referred to the Enlarged Board of Appeal.

As regards the issue of adaptation of the description, the appellants and the intervener argued in essence that

Le requérant I a en outre demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie des questions de droit soulevées par la Chambre dans sa notification du 12 mars 2002.

L'intervenant a quant à lui soutenu à ce propos que le délai d'intervention prévu à l'article 105 CBE avait été observé, étant donné que l'acte introductif de l'instance en contrefaçon lui avait été signifié le 20 août 2001. En l'espèce, c'est le droit procédural allemand qui détermine ce qu'il faut entendre par introduction d'une instance au sens de l'article 105 CBE. En vertu de l'article 253 du code de procédure civile allemand (Zivilprozeßordnung, ZPO), l'instance est réputée introduite avec la signification.

Conformément à la décision G 1/94 (supra), l'intervenant est en droit d'invoquer un nouveau motif d'opposition au titre de l'article 100b) CBE. Selon lui, le brevet européen doit être révoqué dans son intégralité, car les revendications 1 à 16 et 19 à 23 n'exposent pas l'invention de façon suffisamment claire pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Par conséquent, la Chambre doit suspendre la procédure de recours et renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré afin que celle-ci examine le nouveau motif d'opposition. Dans la décision G 1/94 (supra), l'article 105 CBE est interprété en ce sens qu'une partie assignée en contrefaçon doit avoir la possibilité de faire réexaminer la brevetabilité de l'invention qui fait l'objet du brevet en cause, précisément parce qu'elle ne peut pas introduire une action nationale en nullité à l'encontre du brevet étant donné que la procédure d'opposition est encore en instance. L'intervenant a en outre estimé que, conformément à la décision G 1/94 (supra), l'autorité de la chose jugée de la décision du 27 janvier 2000 ne saurait lui être opposée, dans la mesure où il n'avait pas été partie à cette procédure et qu'il se fondait sur un nouveau motif d'opposition.

L'intervenant a acquitté la taxe de recours afin d'obtenir la qualité de partie indépendamment des autres requérants. Il a décidé, pour des motifs soigneusement pesés, de renoncer à son droit de demander le remboursement de cette taxe.

L'intervenant a également demandé que les questions de droit soulevées par la Chambre dans sa notification du 12 mars 2002 soient soumises à la Grande Chambre de recours.

S'agissant de l'adaptation de la description, les requérants et l'intervenant ont pour l'essentiel fait valoir

wesentlichen vor, daß dem Wortlaut des mit der Entscheidung vom 27. Januar 2000 gewährten Anspruchs 1 und der Entscheidungsbegründung eindeutig zu entnehmen sei, daß es sich bei dem Testgerät um ein "Ein-Schritt-Gerät" handle, bei dem der poröse Träger aus einem einzigen Teil bestehe, in dem sich das markierte spezifische Bindungsreagenz und das unmarkierte spezifische Reagenz befänden und auf welches die Flüssigkeitsprobe aufgebracht werde (vgl. die Formulierungen "einen trockenen porösen Träger", "auf dem porösen Träger", "innerhalb des porösen Trägers", "der poröse Träger", "des trockenen porösen Trägers" in Anspruch 1 sowie "die Stützmatrix" und "dieselbe Matrix" in Nr. 10 bzw. 13 der Begründung der Entscheidung vom 27. Januar 2000 – Hervorhebung durch die Kammer).

Ihrer Auffassung nach erforderten diese Einschränkungen die Streichung und/oder Änderung mehrerer Passagen in der Beschreibung, die im Widerspruch zu den Ansprüchen in der gewährten Fassung und zur ratio decidendi der Kammer stünden, weil sie darauf abhoben, daß der Träger auch aus mehreren Teilen bestehen könne. Solche Passagen könnten, wenn sie nicht gestrichen würden, in späteren nationalen Verfahren zu einer anderen Auslegung der Ansprüche führen. Sie verwiesen insbesondere darauf, daß die Ausführungsformen 3 und 4 und damit die zugehörigen Abbildungen 8 bis 10 zu streichen seien, da sie sich auf zwei poröse Träger bezögen und keinen ungehinderten Durchfluß darstellten. Ferner sei das dem beanspruchten Gegenstand am nächsten kommende Dokument des Stands der Technik, die Entgegenhaltung (6) (WO-A-86/03839), nicht ausreichend gewürdigt worden.

X. Die Beschwerdegegnerin vertrat die Auffassung, daß der Beitritt unzulässig sei, weil er nicht innerhalb der in Artikel 105 EPÜ vorgesehenen Dreimonatsfrist erklärt worden sei. Für den Beginn der Frist sei die Einreichung der Verletzungsklage bei Gericht maßgebend und nicht deren Zustellung an die Beitretende. Artikel 105 EPÜ sei vertragsautonom ohne Rückgriff auf nationales Recht auszulegen. Im Wortlaut sei nur von der Erhebung der Klage, nicht von deren Zustellung die Rede. Da die nationalen Verfahrensrechte eine Klageerhebung unterschiedlich definierten, würde auch der Begriff "Klagezustellung" in Bezug auf Artikel 105 EPÜ jeweils eine andere Bedeutung erlangen, was im Inter-

it was evident from the wording of claim 1 as allowed by the decision of 27 January 2000 and, from the reasons for the decision, that the test device was a "one-step" device wherein the porous carrier was a single piece in which the labelled specific binding reagent and the unlabelled specific reagent were disposed, and on which the liquid sample was deposited (see in claim 1 the expressions "a dry porous carrier", "on the porous carrier", "within the porous carrier", "the porous carrier", "the dry porous carrier" (emphasis added by the board); see the expressions "the support membrane" and "the same matrix" (emphasis added by the board) in points 10 and 13 respectively of the reasons for decision of 27 January 2000).

In their view, these limitations required the deletion and/or amendment of a number of passages in the description which, by referring to the possibility of the carrier being made of more than one piece, were inconsistent with the claims as allowed and with the ratio decidendi of the board. If not removed, such passages could in subsequent national proceedings contribute to a different construction of the claims. In particular, they indicated that embodiments 3 and 4 and thus the corresponding Figures 8 to 10 had to be deleted as they related to two porous carriers and did not represent an uninterrupted flow situation. Moreover, the presentation of prior-art document (6) (WO-A-86/03839), which came closest to the claimed subject-matter, was insufficient.

X. As regards the intervention, the respondents argued that it was inadmissible because notice of it had not been filed within the three-month period set in Article 105 EPC. The time limit began to run on the date when the infringement action was filed with the court, not when the intervener was served notice thereof. Article 105 EPC was to be construed with reference solely to the Convention, not to national law. Its wording referred only to the instituting of proceedings, not to service of notice. As national procedural laws had differing definitions of the institution of proceedings, the notion of "service of notice" would likewise differ in meaning in relation to Article 105 EPC, and that was unacceptable in

qu'il ressort clairement du libellé de la revendication 1, telle qu'admise dans la décision du 27 janvier 2000, et des motifs de la décision que l'appareil de test est un appareil à "une étape" et que le support de réaction poreux est constitué d'une seule pièce dans laquelle sont disposés le réactif de liaison marqué spécifique ainsi que le réactif non marqué spécifique, et sur laquelle est déposée l'échantillon de liquide (cf. les expressions "un support de réaction poreux et sec", "sur le support de réaction poreux", "à l'intérieur du support de réaction poreux", "le support de réaction poreux" et "le support de réaction poreux et sec" dans la revendication 1, ainsi que les expressions "la membrane du support" et "la même matrice" aux points 10 et 13 des motifs de la décision du 27 janvier 2000 (c'est la Chambre qui souligne)).

Selon eux, ces limitations appellent la suppression et/ou la modification d'un certain nombre de passages dans la description qui ne sont pas conformes aux revendications telles qu'admises et à la ratio decidendi de la décision de la chambre du fait qu'ils se rapportent à la possibilité de réaliser le support en plusieurs pièces. S'ils n'étaient pas supprimés, ces passages pourraient donner lieu, dans des procédures nationales ultérieures, à une interprétation différente des revendications. En particulier, les requérants et l'intervenant ont déclaré que les modes de réalisation 3 et 4, et par conséquent les figures 8 à 10 correspondantes, devaient être supprimés, car ils se réfèrent à deux supports poreux et ne représentent pas une situation de flux ininterrompu. De plus, le document 6 (WO-A-86/03839), qui constitue l'état de la technique le plus proche de l'objet revendiqué, n'est pas suffisamment pris en compte.

X. En ce qui concerne l'intervention, l'intimé a considéré qu'elle était irrecevable au motif que la déclaration d'intervention n'a pas été présentée dans le délai de trois mois prévu à l'article 105 CBE. Selon lui, le délai a commencé à courir à la date à laquelle l'acte introductif de l'instance en contrefaçon a été déposé auprès du tribunal, et non à la date à laquelle il a été signifié à l'intervenant. L'article 105 CBE doit être interprété sur la base de la seule Convention, et non du droit national. Son texte porte uniquement sur l'introduction d'une procédure, et non sur la signification. Etant donné que l'introduction d'une procédure est définie différemment dans les droits procéduraux nationaux, la notion de

esse einer einheitlichen Rechtsanwendung inakzeptabel sei. Bei der Anwendung deutschen Verfahrensrechts sei im übrigen § 270 (3) ZPO zu beachten, wonach eine Frist schon durch die Klageeinreichung bei Gericht gewahrt sei, wenn die Klagezustellung alsbald erfolge. Der Beitritt sei daher auch bei Anwendung deutschen Verfahrensrechts verspätet erklärt worden und somit unzulässig.

Der Beitritt sei ferner nicht zulässig, weil seine Begründung der Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000 widerspreche, durch die das Patent mit geändertem Schutzbereich aufrechterhalten worden sei und die die klare und bindende Anweisung an die Einspruchsabteilung enthalten habe, nur den Wortlaut der Beschreibung an die gewährten Patentansprüche anzupassen. Das Interesse der Beschwerdegegnerin an einer raschen Beendigung des Verfahrens, das Vertrauen der Öffentlichkeit auf die Rechtskraft einer Entscheidung über die Patentansprüche und die durch den Beitritt zu erwartende komplizierte Verfahrenssituation seien entscheidende Gesichtspunkte, einen Beitritt, der sich auf einen neuen Einspruchsgrund stütze, als verfahrensmißbräuchlich anzusehen. Die Beitretende greife die gewährten (am 16. Februar 1994 veröffentlichten) Ansprüche an, während die Beschwerdeführerinnen die geänderten Ansprüche gemäß der Entscheidung der Beschwerdekammer vom 27. Januar 2000 zum Ausgangspunkt nähmen. Es sei völlig unklar, welche Instanz bei einer Zulässigkeit des Beitritts in welcher Weise über was zu entscheiden habe. Da in vielen nationalen Verletzungsverfahren der Ausgang des europäischen Einspruchsverfahrens abgewartet werde, sei die Rechtskraftwirkung einer Beschwerdekammerentscheidung drastisch eingeschränkt, wenn in einem so späten Verfahrensstadium ein Beitritt noch zulässig wäre; damit würde sich die Möglichkeit eröffnen, Patente zu sabotieren.

Zur Beschreibungsanpassung brachte die Beschwerdegegnerin vor, dem Wortlaut von Anspruch 1 sei nicht zu entnehmen, daß es sich bei dem porösen Träger um ein einziges Teil handle. Ebenso wenig biete die Entscheidung vom 27. Januar 2000 einen konkreten Anhaltspunkt für eine solche Auslegung. Entscheidend sei allein, daß der in dem Gehäuse untergebrachte Träger – unabhängig

the interests of uniform application of law. Furthermore, in applying German procedural law, Section 270(3) ZPO had to be taken into account, under which a time limit had been met once the action was filed with a court, provided that the writ was served immediately. Thus even under German procedural law the intervention was late and therefore inadmissible.

Furthermore, the intervention was inadmissible because the reasons given conflicted with the *res judicata* effect of the decision of 27 January 2000, which had maintained the patent with an amended extent of protection and included a clear and binding instruction to the opposition division merely to adapt the wording of the description to the claims as granted. The respondents' interest in a speedy conclusion of the proceedings, the public's confidence in the *res judicata* effect of a decision on the claims, and the complicated procedural situation likely to be created by the intervention were conclusive reasons for seeing an intervention based on a new ground for opposition as an abuse of procedure. The intervener challenged the claims as granted (as published on 16 February 1994), while the appellants addressed the claims as amended pursuant to the board of appeal decision of 27 January 2000. If the intervention was deemed admissible, it would be completely unclear which court had to decide on what and how. Since in many national infringement actions the court awaited the outcome of the European opposition proceedings, the *res judicata* effect of a board of appeal decision was drastically restricted if an intervention were to be deemed admissible at so late a stage in the proceedings, and this would make European patents open to sabotage.

As regards adaptation of the description, the respondents submitted that it was not possible to infer from the wording of claim 1 that the porous carrier was one single piece. Nor was there a specific reference to such an interpretation in the decision of 27 January 2000. All that mattered was that the carrier in the casing, no matter whether it was in one or more than one piece, had to be porous in

„signification“ revêtirait elle aussi un sens différent en relation avec l'article 105 CBE, ce qui est inacceptable dans l'intérêt d'une application uniforme du droit. En outre, lorsque l'on applique le droit procédural allemand, il faut tenir compte de l'article 270(3) ZPO, qui prévoit qu'un délai est respecté dès que l'acte introductif d'instance est déposé auprès d'une juridiction, à condition que la signification soit effectuée immédiatement. En conséquence, même en application du droit procédural allemand, l'intervention est tardive et donc irrecevable.

L'intervention est également irrecevable du fait que les motifs invoqués sont contraires à l'autorité de la chose jugée de la décision du 27 janvier 2000, qui a maintenu le brevet avec une portée modifiée et donné à la division d'opposition l'instruction claire et contraignante d'adapter uniquement le texte de la description aux revendications telles qu'admises. L'intérêt de l'intimé à ce que la procédure soit rapidement close, la confiance du public dans l'autorité de la chose jugée acquise par une décision afférente aux revendications et la situation procédurale compliquée que l'intervention est susceptible d'occasionner sont autant de raisons décisives de considérer une intervention fondée sur un nouveau motif d'opposition comme un abus de procédure. L'intervenant a contesté les revendications du brevet tel que délivré (publié le 16 février 1994), alors que les requérants se sont basés sur les revendications telles que modifiées conformément à la décision de la chambre en date du 27 janvier 2000. Si l'intervention était jugée recevable, on ne saurait pas quelle serait l'instance compétente pour statuer sur quoi et comment. Etant donné que dans nombre de procédures de contrefaçon nationales, la juridiction compétente attend l'issue de la procédure d'opposition européenne, l'autorité de la chose jugée d'une décision de la chambre de recours serait considérablement restreinte si une intervention était jugée recevable à un stade aussi tardif de la procédure. En outre, cela exposerait les brevets européens au sabotage.

En ce qui concerne l'adaptation de la description, l'intimé a allégué qu'il n'était pas possible de déduire du libellé de la revendication 1 que le support de réaction poreux était constitué d'une seule pièce, et que la décision du 27 janvier 2000 ne contenait pas le moindre élément à l'appui d'une telle interprétation. Selon lui, seul importe que le support contenu dans le boîtier, et ce qu'il soit consti-

davon, ob er nun aus einem oder mehreren Teilen bestehe – porös sein müsse, damit ein ungehinderter Durchfluß gewährleistet sei. Mithin seien in der Beschreibung keine anderen als die von der Einspruchsabteilung zugelassenen Änderungen erforderlich.

XI. Die Beschwerdeführerin I beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen oder hilfsweise die in ihrem Vorbringen vom 4. Juni 2002 aufgeführten Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Die Beschwerdeführerin II beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beitretende beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen oder hilfsweise die Sache zur weiteren Prüfung auf der Grundlage des neuen Einspruchsgrunds (Artikel 83 EPÜ) an die erste Instanz zurückzuweisen oder weiterhin hilfsweise die von der Beschwerdeführerin I aufgeworfenen Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerden und den Beitritt zurückzuweisen und das Patent aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit

1. Die Beschwerden der Beschwerdeführerinnen I und II erfüllen die Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 und der Regeln 1 (1) und 64 EPÜ und sind somit zulässig.

2. Die Zulässigkeit des Beitritts bestimmt sich nach Artikel 105 EPÜ.

2.1 Gemäß Artikel 105 (1) Satz 1 EPÜ kann eine Person, die nachweist, daß gegen sie eine Patentverletzungsklage erhoben worden ist, auch nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist (Artikel 99 (1) EPÜ) einem vor dem EPA anhängigen Einspruchsverfahren als neue Beteiligte beitreten, wenn der Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklärt wird, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist.

Im vorliegenden Fall ist also zunächst zu prüfen, ob die Voraussetzungen für den Beginn dieser Frist erfüllt

order to ensure an uninterrupted flow. Thus, no further amendments to the description other than those accepted by the opposition division were necessary.

XI. Appellants I requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked, or as an auxiliary request that the questions of law set out in the submissions of 4 June 2002 be referred to the Enlarged Board of Appeal.

Appellants II requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked.

The intervener requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked, or auxiliarily that the case be remitted to the first instance for further prosecution on the basis of the new ground for opposition (Article 83 EPC) or further auxiliarily that the questions of law defined by appellants I be referred to the Enlarged Board of Appeal.

The respondents requested that the appeals and the intervention be dismissed and that the patent be maintained.

Reasons for the decision

Admissibility

1. The appeals of appellants I and II meet the requirements of Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC and thus are admissible.

2. The admissibility of the intervention is governed by Article 105 EPC.

2.1 Under Article 105(1), first sentence, EPC a person who proves that proceedings for infringement of a patent have been instituted against him may intervene in opposition proceedings pending before the EPO as a new party to proceedings even after the nine-month opposition period (Article 99(1) EPC) has expired, provided that notice of intervention is given within three months of the date on which the infringement proceedings were instituted.

Thus the first issue to be considered in the present case is whether the conditions for the start of this time

tué d'une ou de plusieurs pièces, soit poreux afin de garantir un flux ininterrompu. Il n'est donc pas nécessaire d'apporter à la description d'autres modifications que celles qui ont déjà été admises par la division d'opposition.

XI. Le requérant I a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet ou, à titre subsidiaire, que les questions de droit qu'il a soulevées dans ses écritures du 4 juin 2002 soient soumises à la Grande Chambre de recours.

Le requérant II a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intervenant a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet ou, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire en première instance afin de poursuivre la procédure sur la base du nouveau motif d'opposition (article 83 CBE) ou, plus subsidiairement, la saisine de la Grande Chambre de recours des questions de droit soulevées par le requérant I.

L'intimé a demandé le rejet des recours et de l'intervention ainsi que le maintien du brevet.

Motifs de la décision

Recevabilité

1. Les recours formés par les requérants I et II répondent aux conditions énoncées aux articles 106 à 108, ainsi qu'aux règles 1(1) et 64 CBE ; ils sont donc recevables.

2. La recevabilité de l'intervention est régie par l'article 105 CBE.

2.1 Conformément à l'article 105(1), première phrase CBE, une personne qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon du brevet a été introduite à son encontre peut intervenir dans la procédure d'opposition en instance devant l'OEB en tant que nouvelle partie à la procédure, même après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois (article 99(1) CBE), à condition qu'elle produise une déclaration d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite.

Par conséquent, la première question à examiner en l'espèce est de savoir si les conditions relatives au point de

waren und ob der Beitritt innerhalb der drei Monate erklärt wurde.

2.2 Die Beschwerdegegnerin bestreitet die Erhebung einer Verletzungsklage gegen die Beitretende nicht, beruft sich aber darauf, daß die Klage schon am 2. August 2001 mit der Einreichung beim Landgericht Düsseldorf (Deutschland) erhoben worden sei. Demzufolge sei die Drei-monatsfrist gemäß Artikel 105 (1) EPÜ schon am 2. November 2001 abgelaufen, die Beitretende habe ihren Beitritt aber erst am 13. November 2001 durch Einreichung eines Schriftsatzes beim EPA erklärt. Der Beitritt sei demnach unzulässig.

2.3 Artikel 105 (1) Satz 1 EPÜ bestimmt nicht, wann eine Verletzungsklage als erhoben gilt. Da diese nur vor nationalen Gerichten erhoben werden kann, verweist der Wortlaut des Artikels 105 EPÜ, auch ohne dies ausdrücklich festzulegen, zur Bestimmung dieses Zeitpunkts auf die entsprechenden nationalen Verfahrensrechte, im vorliegenden Fall also auf die deutsche Zivilprozeßordnung (nachfolgend "ZPO").

Nach § 253 ZPO wird eine Klage nicht schon durch die Einreichung bei Gericht erhoben, sondern erst durch Zustellung der Klageschrift an den Beklagten. In § 270 (3) ZPO heißt es, daß in Fällen, in denen durch die Klageerhebung eine Frist gewahrt oder die Verjährung unterbrochen werden soll, diese Wirkung bereits mit der Einreichung der Klage eintritt, sofern deren Zustellung demnächst erfolgt. Zweck dieser Vorschrift ist es, den Kläger vor Nachteilen zu schützen, die ihm durch Verzögerungen bei der vom Gericht zu bewirkenden Zustellung der Klage entstehen können, auf die er keinen Einfluß hat. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin kann daher die in § 270 (3) ZPO angeordnete Rückwirkung nicht auf den Beginn der Frist nach Artikel 105 (1) EPÜ angewandt werden, denn mit der Zustellung der nationalen Verletzungsklage soll eine Frist im Einspruchsverfahren vor dem EPA nicht etwa für den Kläger gewahrt, sondern für den Beitretenden in Gang gesetzt werden.

Selbst wenn Artikel 105 (1) Satz 1 EPÜ ohne Rückgriff auf nationales Recht ausgelegt wird (autonome Auslegung des Übereinkommens), muß der Fristbeginn ausgehend von der Zustellung der Verletzungsklage bestimmt werden, da die Person, der

limit were met and whether notice of intervention was given within three months.

2.2 The respondents do not deny that infringement proceedings were instituted against the intervener, but they claim that this took place on 2 August 2001 when the action was filed with the regional court in Düsseldorf/Germany. The three-month period under Article 105(1) EPC had therefore expired on 2 November 2001; yet the intervener had not given notice of intervention until 13 November 2001, when it filed a submission with the EPO. The intervention was therefore inadmissible.

2.3 Article 105(1), first sentence, EPC does not stipulate when infringement proceedings are deemed to have been instituted. As they can only be instituted before the national courts, the wording of Article 105 EPC, even if not explicitly, sets this date by reference to the relevant national procedural laws, thus in the present case to the German Code of Civil Procedure (hereinafter: DE-ZPO).

Under Section 253 DE-ZPO, what institutes proceedings is the service of notice on the defendant, not the initial filing of an action with the court. Section 270(3) DE-ZPO provides that if a time limit is to be met or the period of limitation is to be interrupted by the instituting of proceedings, this effect already ensues upon the filing of the action, provided service is made immediately. Accordingly, the purpose of this provision is to protect the plaintiff against disadvantages that might arise from any delay in service of notice by the court over which the plaintiff has no influence. Thus, contrary to the respondents' view, the retroactive effect provided for in Section 270(3) DE-ZPO cannot be applied to the start of the time limit under Article 105(1) EPC, as the serving of notice of the national infringement action is intended not to meet a time limit for the plaintiff in opposition proceedings before the EPO, but to start a time limit running for the intervener.

Even if Article 105(1), first sentence, EPC is construed without reference to national law (autonomous interpretation of the Convention), service of notice of the infringement action must be the basis for determining the start of the time limit, since the

départ du délai sont remplies et si la déclaration d'intervention a été présentée dans un délai de trois mois.

2.2 L'intimé ne conteste pas qu'une action en contrefaçon a été introduite à l'encontre de l'intervenant, mais fait valoir qu'elle l'a été le 2 août 2001 lorsque l'acte introductif d'instance a été déposé auprès du tribunal régional de Düsseldorf (Allemagne). Par conséquent, le délai de trois mois prévu à l'article 105(1) CBE est venu à expiration le 2 novembre 2001, alors que la déclaration d'intervention a été présentée le 13 novembre 2001 seulement, lorsque l'intervenant a produit les pièces à cet effet auprès de l'OEB. L'intervention est donc irrecevable.

2.3 L'article 105(1), première phrase CBE ne précise pas à quelle date une action en contrefaçon est réputée introduite. Une telle action ne pouvant être engagée qu'auprès des juridictions nationales, cette date est fixée, même si le texte de l'article 105 CBE ne le prévoit pas explicitement, par référence au droit procédural national correspondant, soit, en l'espèce, au code de procédure civile allemand (ci-après dénommé "DE-ZPO").

En vertu de l'article 253 DE-ZPO, l'instance est introduite par la signification au défendeur de l'acte introductif d'instance, et non pas lorsque celui-ci est déposé auprès d'une juridiction donnée. L'article 270(3) DE-ZPO dispose quant à lui que si, par l'introduction d'une instance, un délai doit être observé ou un délai de prescription doit être interrompu, cet effet se produit dès le dépôt de l'acte introductif d'instance, à condition que celui-ci soit signifié immédiatement. Cette disposition vise à protéger le demandeur contre les inconvénients, sur lesquels il n'a aucune influence, qui pourraient résulter de tout retard dans la signification par la juridiction. Par conséquent, contrairement à l'avis de l'intimé, l'effet rétroactif prévu à l'article 270(3) DE-ZPO ne peut pas s'appliquer pour déterminer le point de départ du délai prévu à l'article 105(1) CBE, puisque la signification de l'acte introductif d'instance vise non pas à respecter un délai pour le demandeur dans la procédure d'opposition devant l'OEB, mais à marquer le début d'un délai pour l'intervenant.

Même si l'on interprète l'article 105(1), première phrase CBE sans faire référence au droit national (interprétation autonome de la Convention), la signification de l'acte introductif de l'instance en contrefaçon doit constituer le point de

eine Frist gesetzt wird, vom Beginn des Laufs dieser Frist Kenntnis haben muß. Das ergibt sich unmittelbar aus Artikel 105 (1) EPÜ, dem zufolge Beitretende nachweisen müssen, daß gegen sie Verletzungsklage erhoben worden ist, und dieser Nachweis kann erst nach Kenntnisnahme geführt werden. Die Kammer sieht daher keinen Grund, den nach Artikel 105 EPÜ maßgebenden Zeitpunkt des Fristbeginns in der englischen Fassung "infringement proceedings were instituted" anders zu deuten als in der deutschen und französischen Fassung "Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist" bzw. "l'action en contrefaçon a été introduite". Ebenso wenig hält sie es für erforderlich festzustellen, ob die Erhebung einer Verletzungsklage in allen EPÜ-Vertragsstaaten verfahrensrechtlich von der Zustellung der Klage an den Beklagten abhängig ist. Sofern abweichendes nationales Verfahrensrecht bestehen sollte, gebietet eine übereinkommenskonforme Auslegung allenfalls, den Fristbeginn nach Artikel 105 (1) EPÜ auch in diesen Fällen davon abhängig zu machen, wann die Klageschrift zugestellt wurde, oder zumindest davon, wann der Beklagte von der Klageerhebung Kenntnis erhalten hat.

Aus diesen Gründen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß der in Artikel 105 (1) EPÜ festgelegte Zeitpunkt des Fristbeginns durch die Zustellung der Verletzungsklage bestimmt wird (siehe auch T 296/93, Nr. 2.7 der Entscheidungsgründe, ABI. EPA 1995, 633).

2.4 Die Beitretende hat durch Vorlage der gerichtlich zugesandten Schriftstücke zur Klageerhebung und des Vermerks des Postboten über den Zeitpunkt ihrer Aushändigung nachgewiesen, daß ihr die Verletzungsklage am 20. August 2001 zugestellt wurde. Die Dreimonatsfrist nach Artikel 105 EPÜ endete demnach am 20. November 2001. Der mit Schriftsatz vom 13. November 2001 gegenüber dem EPA erklärte Beitritt erfolgte somit rechtzeitig.

2.5 Die Beitretende hat ihren Beitritt in einem der Regel 55 EPÜ genügenden Umfang begründet und insbesondere entsprechend Buchstabe c dieser Regel den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) in Verbindung mit Artikel 83 EPÜ substantiiert vorgebracht.

person who is granted a time limit needs to be aware when it begins running. That is quite clear from Article 105(1) EPC, as the intervener is required to prove that proceedings for infringement have been instituted, and he cannot do that until he is aware that they have been. The board can see no reason to infer a different meaning for the point when the time limit starts according to Article 105 EPC from a comparison of the English version of the EPC, "infringement proceedings were instituted", with the German and French versions, respectively "Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist" and "l'action en contrefaçon a été introduite". Nor has the board found it necessary to establish whether the instituting of infringement proceedings in all EPC contracting states is dependent in terms of procedural law on service of notice of the action on the defendant. If any national procedural law does differ, a convention-compliant interpretation would at most entail making the start of the time limit under Article 105(1) EPC dependent, in such cases too, on service of notice or at least on the defendant's becoming aware that proceedings have been instituted.

For these reasons the Board takes the view that the starting point for the time limit defined in Article 105(1) EPC is governed by service of notice of the infringement action (see also T 296/93, point 2.7, OJ EPO 1995, 633).

2.4 By submitting the documents instituting the proceedings as sent by the court, together with the postman's record of the time of their delivery, the intervener proved that it had been served notice of the infringement action on 20 August 2001. Thus the three-month period under Article 105 EPC ended on 20 November 2001. Hence the intervention of which notice was given to the EPO on 13 November was in time.

2.5 The intervener gave sufficient grounds under Rule 55 EPC for its intervention and in particular, in keeping with letter (c) of that rule, gave a reasoned statement of the ground for opposition under Article 100(b) in conjunction with Article 83 EPC.

départ du délai, étant donné que la personne à laquelle un délai est octroyé doit savoir à quelle date celui-ci commence à courir. C'est ce qui découle clairement de l'article 105(1) CBE qui prévoit que l'intervenant doit apporter la preuve qu'une procédure en contrefaçon a été introduite à son encontre. Or, il ne peut apporter cette preuve qu'une fois qu'il a eu connaissance de l'engagement d'une telle procédure. La Chambre ne voit aucune raison d'interpréter différemment le point de départ du délai selon l'article 105 CBE lorsqu'elle compare le texte anglais de cette disposition "infringement proceedings were instituted" avec les versions allemande et française "Klage wegen Verletzung dieses Patents" et "l'action en contrefaçon a été introduite". Elle ne juge pas davantage nécessaire d'établir si, en droit procédural, l'introduction d'une action en contrefaçon dépend dans tous les Etats parties à la CBE de la signification de l'acte introductif d'instance au défendeur. Si le droit procédural devait diverger sur ce point dans un Etat donné, une interprétation conforme à la Convention suppose en tout état de cause que le délai prévu à l'article 105(1) CBE commence à courir à compter de la signification de l'acte introductif d'instance ou tout du moins à la date à laquelle le défendeur a pris connaissance de l'engagement de la procédure.

Pour toutes ces raisons, la Chambre estime donc que le point de départ du délai prévu à l'article 105(1) CBE est déterminé par la signification de l'acte introductif de l'instance en contrefaçon (cf. également décision T 296/93, point 2.7 des motifs, JO OEB 1995, 633).

2.4 L'intervenant a prouvé que l'acte introductif d'instance lui a été signifié le 20 août 2001 en produisant les pièces correspondantes qui lui avaient été envoyées par la juridiction ainsi que l'avis postal précisant l'heure à laquelle ces pièces avaient été remises. Par conséquent, le délai de trois mois prévu à l'article 105 CBE expirait le 20 novembre 2001. Aussi la déclaration d'intervention produite auprès de l'OEB le 13 novembre 2001 a-t-elle été présentée dans les délais.

2.5 L'intervenant a suffisamment motivé son intervention au regard de la règle 55 CBE, et a notamment précisé, en application de la lettre c de cette disposition, les faits et justifications invoqués à l'appui du motif d'opposition qu'il soulève sur la base des dispositions combinées des articles 100b) et 83 CBE.

Die Beitretende hat gleichzeitig mit der Einspruchsgebühr eine Beschwerdegebühr gezahlt, um eine von den anderen Beschwerdeführerinnen unabhängige Verfahrensstellung zu erlangen. Für die Frage der Zulässigkeit des Beitritts war es daher nicht erforderlich zu entscheiden, ob eine Einspruchs- und eine Beschwerdegebühr zu entrichten sind, da diese Voraussetzung ohnehin erfüllt war.

Der Beitritt erfüllte damit die weiteren Voraussetzungen nach Artikel 105 (2) EPÜ bezüglich der Schriftform, der Begründung des Beitritts und der fristgerechten Entrichtung einer Einspruchsgebühr.

2.6 Die Beschwerdegegnerin hielt den Beitritt für unzulässig, weil die Beitretende ihn auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) in Verbindung mit Artikel 83 EPÜ stützt. Dieser Einspruchsgrund sei vor der Beitrittsklärung nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens gewesen, und die Beitretende könne ihn nicht mehr in das Verfahren einführen, weil der Wortlaut der Patentansprüche durch die Beschwerdekammerentscheidung vom 27. Januar 2000 schon abschließend und bindend festgelegt sei. Die Rechtskraft dieser Entscheidung schließe eine Prüfung der Ansprüche unter einem neuen Einspruchsgrund aus.

2.7 Die Beitretende verwies auf die Entscheidung G 1/94 (s. o.). Darin hatte die Große Beschwerdekammer den Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers nach Artikel 105 EPÜ auch während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens für zulässig erklärt und festgestellt, daß der Beitritt auf jeden der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe gestützt werden kann. Der Begriff "Einspruchsverfahren" in Artikel 105 EPÜ sei so auszulegen, daß er Beschwerdeverfahren einschließe. Beitretende müßten aus Gründen der Verfahrenseffizienz und -gerechtigkeit neue Einspruchsgründe einführen können, da anderenfalls ein Beitritt seinen Zweck verfehlen würde. Der bestehe darin, dem vermeintlichen Patentverletzer möglichst früh Gelegenheit zu geben, sich mit allen verfügbaren Mitteln zu verteidigen.

2.8 Der Entscheidung G 1/94 (s. o.) lag jedoch ein vom vorliegenden Fall abweichender Sachverhalt zugrunde. Dort erfolgte der Beitritt im Beschwerdeverfahren, das die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch insgesamt zurück-

Together with the opposition fee, the intervener paid an appeal fee in order to gain party status independently of the other appellants. Thus in order to determine the admissibility of the intervention there was no need to decide whether an opposition fee and an appeal fee had to be paid, as both options were covered in any case.

In summary, the intervention fulfilled the further prerequisites under Article 105(2) EPC regarding written form, reasoned statement and payment of an opposition fee within the time limit.

2.6 The respondents considered the intervention inadmissible because the intervener based it on the ground for opposition under Article 100(b) in conjunction with Article 83 EPC. That ground was not subject-matter of the appeal proceedings before the intervention was filed, and the intervener could no longer introduce it into the proceedings because the wording of the claims was already finalised and binding on the basis of the board of appeal decision of 27 January 2000. The res judicata effect of that decision ruled out consideration of the claims under a new ground for opposition.

2.7 The intervener referred to decision G 1/94 (supra). In this decision the Enlarged Board of Appeal (EBA) ruled that intervention of the assumed infringer under Article 105 EPC was admissible even during pending appeal proceedings and could be based on any ground for opposition under Article 100 EPC. The term "opposition proceedings" in Article 105 EPC was to be construed as including "appeal proceedings". For reasons of procedural efficiency and equity, the intervener had to be able to raise new grounds for opposition, as otherwise an intervention would have no point. The purpose of intervention was to give an alleged infringer the earliest possible opportunity to defend himself by all available means.

2.8 However, the circumstances underlying decision G 1/94 (supra) differed from those of the present case. There the intervention came during appeal proceedings concerning the decision of the opposition division to reject the opposition in its

En même temps que la taxe d'opposition, l'intervenant a acquitté une taxe de recours afin de devenir partie à la procédure indépendamment des autres requérants. Il n'y avait donc pas lieu de déterminer, aux fins d'établir si l'intervention est recevable, s'il fallait acquitter une taxe d'opposition et une taxe de recours, étant donné que cette condition était remplie de toute façon.

En résumé, l'intervention remplit les autres conditions prévues à l'article 105(2) CBE concernant la forme écrite et la motivation de l'intervention ainsi que le paiement d'une taxe d'opposition dans les délais.

2.6 L'intimé considère quant à lui que l'intervention est irrecevable, l'intervenant s'étant fondé sur le motif d'opposition visé à l'article 100b) ensemble l'article 83 CBE. Or, ce motif ne faisait pas l'objet de la procédure de recours avant l'intervention. L'intervenant ne peut donc plus l'introduire dans la procédure, car le texte définitif et contraignant des revendications a déjà été arrêté dans la décision de la chambre du 27 janvier 2000. Cette décision étant revêtue de l'autorité de la chose jugée, il n'est pas possible d'examiner les revendications sur la base d'un nouveau motif d'opposition.

2.7 L'intervenant s'est référé à la décision G 1/94 (supra), dans laquelle la Grande Chambre de recours avait déclaré que l'intervention au titre de l'article 105 CBE du contrefacteur présumé était recevable même si elle était formée au cours d'une procédure de recours en instance, et qu'elle pouvait être fondée sur tout motif d'opposition prévu à l'article 100 CBE. Selon cette décision, l'expression "procédure d'opposition" employée à l'article 105 CBE doit être interprétée comme recouvrant également la "procédure de recours". Pour des raisons d'équité et d'efficacité procédurale, l'intervenant doit avoir la faculté de soulever de nouveaux motifs d'opposition, faute de quoi l'intervention n'aurait pas de sens. La finalité de l'intervention est en effet de donner le plus tôt possible au contrefacteur présumé la possibilité de se défendre avec tous les moyens disponibles.

2.8 Toutefois, les faits à la base de la décision G 1/94 (supra) diffèrent de ceux de la présente espèce. En effet, dans l'affaire G 1/94, l'intervention avait été effectuée au cours d'une procédure de recours qui portait sur la décision de la division d'opposition

zuweisen, und damit auch den Wortlaut der Ansprüche zum Gegenstand hatte. Im vorliegenden Fall sind hingegen die Beschwerden gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung gerichtet, die ausschließlich die Anpassung der Beschreibung betraf, während der Wortlaut der Patentansprüche bereits in der Beschwerdekammerentscheidung vom 27. Januar 2000 festgelegt worden war.

Eine Entscheidung, mit der eine Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen und angeordnet wird, ein Patent auf der Grundlage geänderter Ansprüche aufrechtzuerhalten, ist rechtsverbindlich in dem Sinne, daß weder der Wortlaut noch die Patentierbarkeit dieser Ansprüche in einem späteren Verfahren vor dem EPA nochmals angefochten werden können. Dieselbe Rechtsverbindlichkeit hat eine dieser Entscheidung zugrunde liegende Tatsachenfeststellung, d. h. eine Feststellung, die Voraussetzung für die Entscheidung ist. Eine solche Tatsachenfeststellung darf daher gemäß Artikel 111 (2) EPÜ nicht nochmals geprüft werden (T 843/91, ABI. EPA 1994, 832).

Mithin war die Entscheidung vom 27. Januar 2000 über den Wortlaut der Ansprüche für die Einspruchsabteilung bindend (Art. 111 (2) EPÜ). Die Zurückverweisung betraf lediglich die Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche. Die Einspruchsabteilung gab in ihrer Entscheidung vom 24. April 2001 über die Anpassung der Beschreibung in der Entscheidungsformel auch den Wortlaut der mit Entscheidung vom 27. Januar 2000 aufrechterhaltenen Ansprüche wider. Dies hat jedoch nur deklaratorische Wirkung und berührt die Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000 nicht. Der Wortlaut der Patentansprüche ist nicht erneut Gegenstand des auf den Beschwerden der Beschwerdeführerinnen I und II beruhenden Beschwerdeverfahrens, da die angefochtene Entscheidung hierzu keine (neue) sachliche Regelung trifft, sondern nur die in der Entscheidung vom 27. Januar 2000 getroffene Regelung vollzieht.

Die Zurückverweisung des Verfahrens mit der Anordnung, die Beschreibung an einen schon feststehenden Wortlaut der Ansprüche anzupassen, kann im Einzelfall problematisch sein, da gemäß Artikel 69 EPÜ die Beschreibung zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen ist und mit der isolierten Entscheidung über den Wortlaut der Ansprüche zugleich über die notwendigen Änderun-

entirety and hence the wording of the claims was subject-matter upon which the opposition division had decided. In the present case, the appeals challenge a decision of the opposition division solely concerning the adaptation of the description, the wording of the claims having already been established by the board of appeal in the decision of 27 January 2000.

A decision remitting a case to the opposition division with the order to maintain a patent on the basis of amended claims is binding in the sense that neither the wording nor the patentability of these claims may be further challenged in subsequent proceedings before the EPO. A finding of fact upon which this decision rests, ie a finding which is *conditio sine qua non* for the decision, is equally binding. Such a finding of fact is therefore not open to reconsideration pursuant to Article 111(2) EPC (T 843/91, EPO OJ 1994, 832).

Therefore the decision of 27 January 2000 on the wording of the claims was binding on the opposition division (Article 111(2) EPC). The remittal purely concerned adapting the description to the amended claims. The opposition division's decision of 24 April 2001 on adapting the description also mentioned in the Order the wording of the claims as maintained by the decision of 27 January 2000. This, however, has purely declaratory effect and has no influence on the *res judicata* effect of the decision of 27 January 2000. The wording of the claims is not once again subject-matter of the appeal proceedings based on the appeals of appellants I and II, because the challenged decision offers no (new) substantive ruling on the issue, but simply implements the ruling given in the decision of 27 January 2000.

The remittal of a case for adaptation of the description to claims whose wording has already been finalised may in some cases prove problematical, as under Article 69 EPC the description is to be used to interpret the claims and the decision only on the wording of the claims is a decision which already predetermines the amendments required in the description; otherwise the granting of the

de rejeter l'opposition dans son intégralité et qui avait donc pour objet le texte des revendications sur lequel la division d'opposition avait statué. Dans la présente affaire en revanche, les recours sont dirigés contre une décision de la division d'opposition qui porte uniquement sur l'adaptation de la description, le libellé des revendications ayant déjà été arrêté par la chambre de recours dans sa décision du 27 janvier 2000.

La décision de renvoyer une affaire à la division d'opposition avec ordre de maintenir le brevet sur la base des revendications modifiées est contraignante, en ce sens que ni le texte des revendications, ni la brevetabilité de leur objet ne peuvent à nouveau être contestés dans une procédure ultérieure devant l'OEB. Il en va de même pour toute constatation de fait sur laquelle est fondée la décision, à savoir toute constatation qui représente le soutien nécessaire de la décision. Une telle constatation de fait n'est donc pas susceptible d'être réexaminée en vertu de l'article 111(2) CBE (T 843/91, JO OEB 1994, 832).

Par conséquent, la décision du 27 janvier 2000 relative au libellé des revendications s'imposait à la division d'opposition (article 111(2) CBE). Le renvoi avait uniquement pour objet l'adaptation de la description aux revendications modifiées. Dans la décision qu'elle a rendue le 24 avril 2001 sur l'adaptation de la description, la division d'opposition a également mentionné dans le dispositif le texte des revendications telles que maintenues par la décision du 27 janvier 2000. Cela n'a toutefois qu'un effet déclaratoire et n'a aucune incidence sur l'autorité de la chose jugée de la décision du 27 janvier 2000. Le texte des revendications ne fait pas à nouveau l'objet de la procédure de recours fondée sur les recours des requérants I et II, étant donné qu'il n'est pas (de nouveau) statué au fond sur cette question dans la décision contestée, celle-ci se bornant à mettre en oeuvre le dispositif de la décision du 27 janvier 2000.

Le renvoi d'une affaire pour adaptation de la description à des revendications dont le texte a déjà été finalisé peut parfois se révéler problématique, dans la mesure où, en vertu de l'article 69 CBE, il y a lieu de recourir à la description pour interpréter les revendications et où la décision isolée portant sur le texte des revendications détermine à l'avance les modifications qui doivent

gen in der Beschreibung entschieden wird; anderenfalls dürften die geänderten Ansprüche im Hinblick auf Artikel 84 Satz 2 EPÜ nicht gewährt werden. Die im Einzelfall gegebene Unzweckmäßigkeit einer solchen Verfahrensaufspaltung stellt im vorliegenden Fall aber nicht die Bestimmtheit und die Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000 in Frage.

Die Gleichstellung der Entscheidungen der Beschwerdekammern mit gerichtlichen Entscheidungen steht heute außer Frage (siehe G 1/97, Nr. 5 c) der Entscheidungsgründe, ABI. EPA 2000, 322), so daß diesen Entscheidungen auch Rechtskraftwirkung zukommen kann.

2.9 Es ist daher zu klären, ob der vorliegende Beitritt, der sich auf einen neuen Einspruchsgrund stützt, im Hinblick auf die Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000, in der über den Wortlaut der Ansprüche entschieden wurde, unzulässig ist.

2.10 Da der Begriff "Rechtskraft" von zentraler Bedeutung ist, soll er nachfolgend in seinen Grundzügen näher erläutert werden.

Eine von einem zuständigen Gericht erlassene Entscheidung ist rechtskräftig, wenn sie nicht mehr mit einem Rechtsmittel angefochten werden kann (formelle Rechtskraft). Das gilt sowohl für Endentscheidungen als auch für Zwischenentscheidungen. Das Gericht ist darüber hinaus auch vor Ablauf einer Rechtsmittelfrist an seine Entscheidung gebunden und kann sie nicht von sich aus aufheben oder ändern.

Die Große Beschwerdekammer hat ausdrücklich festgestellt, daß die Entscheidungen der Beschwerdekammern (formell) rechtskräftig werden, sobald sie ergangen sind (s. o. G 1/97, Nr. 2 a) der Entscheidungsgründe, erster Absatz), da gegen diese Entscheidungen kein Rechtsmittel gegeben ist.

Ist eine Entscheidung formell rechtskräftig, wird der Inhalt der gerichtlichen Entscheidung sowohl für das (zuständige) Gericht als auch für die Verfahrensbeteiligten bindend (materielle Rechtskraft). Streiten dieselben Beteiligten in einem neuen Verfahren über denselben, formell bereits entschiedenen Gegenstand, so ist das Gericht an den Inhalt der zuvor getroffenen Entscheidung gebunden (zum Grundsatz der "res judicata" (Rechtskraftwirkung) als einem in

amended claims would not be allowable in the light of Article 84, second sentence, EPC. The fact that such a procedural split might be inappropriate in some circumstances does not, in the present case, undermine the finality and res judicata effect of the decision of 27 January 2000.

That board of appeal decisions have the same status as court judgments is no longer open to question (see G 1/97, point 5(c), OJ EPO, 2000, 322), so such decisions may also have res judicata effect.

2.9 This raises the question of whether the present intervention, which is based on a new ground for opposition, is inadmissible in the light of the res judicata effect of the decision of 27 January 2000 which ruled on the wording of the claims.

2.10 As the notion of res judicata is of primary importance, its principles will now be examined in some detail.

A decision handed down by a competent court has a res judicata effect if it is no longer open to appeal (formal res judicata). That applies both to final decisions and to interlocutory decisions. Also, even before any appeal period expires, the court is bound by its decision and cannot set it aside or amend it of its own motion.

The EBA has expressly ruled that board of appeal decisions have (formally) a res judicata effect as soon as they are issued (see G 1/97, supra, point 2(a), first paragraph) because there is no possibility of appeal against them.

Once a decision becomes formally res judicata, the substance of the court ruling is binding both on the (competent) court and on the parties to the proceedings (substantive res judicata). If the same parties in new proceedings dispute the same issue as has already been formally settled, the court is bound by the substance of the earlier decision (on the res judicata principle as a general principle recognised in all contracting states see the detailed exposition in

être apportées à la description, faute de quoi les revendications modifiées ne seraient pas admissibles au regard de l'article 84, deuxième phrase CBE. Toutefois, le fait qu'une telle division de la procédure puisse s'avérer inappropriée dans certains cas ne remet en cause, en l'espèce, ni le caractère définitif, ni l'autorité de la chose jugée de la décision du 27 janvier 2000.

Il n'est à ce jour plus contesté que les décisions des chambres de recours sont assimilées à des décisions rendues par des autorités judiciaires (cf. décision G 1/97, point 5c) des motifs, JO OEB 2000, 322), si bien que ces décisions sont également revêtues de l'autorité de la chose jugée.

2.9 Il se pose donc la question de savoir si la présente intervention, qui est fondée sur un nouveau motif d'opposition, est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 27 janvier 2000 qui a statué sur le texte des revendications.

2.10 La notion de chose jugée revêtant une importance fondamentale, ses principes sont examinés en détail ci-après.

Une décision rendue par une juridiction compétente passe en force de chose jugée dès lors qu'elle n'est plus susceptible de recours (force de chose jugée). Cela vaut tant pour les décisions finales que pour les décisions intermédiaires. En outre, la juridiction est liée par sa décision, même avant l'expiration d'un délai de recours, si bien qu'elle ne peut ni l'annuler, ni la modifier d'office.

Ainsi, la Grande Chambre de recours a expressément déclaré que les décisions des chambres de recours acquièrent (formellement) force de chose jugée dès qu'elles sont rendues (cf. décision G 1/97 supra, point 2a) des motifs, premier paragraphe), dans la mesure où ces décisions ne sont pas susceptibles de recours.

Une fois qu'une décision acquiert formellement force de chose jugée, le contenu de la décision s'impose à la juridiction (compétente) et aux parties à la procédure (autorité de la chose jugée). Si les mêmes parties contestent dans une nouvelle procédure la même question que celle qui a déjà été formellement tranchée, la juridiction est liée par le contenu de la décision antérieure (s'agissant du principe de l'autorité de la chose jugée en tant que principe générale-

allen EPÜ-Vertragsstaaten anerkannter Grundsatz siehe die detaillierten Ausführungen in T 167/93, ABI. EPA 1997, 229). Wird das Verfahren nach einer endgültigen Zwischenentscheidung in derselben Instanz fortgesetzt, so hat das Gericht den Inhalt seiner früheren Entscheidung der nachfolgenden Entscheidung zugrunde zu legen. Überdies muß ein Urteil, um weitere Rechtsstreitigkeiten auszuschließen, nicht zwangsweise richtig, sondern lediglich eine rechtskräftige Sachentscheidung sein.

2.11 Sowohl die formelle als auch die materielle Rechtskraft können durch außerordentliche Rechtsbehelfe angefochten werden. Aus Gründen der Rechtssicherheit müssen diese aber ausdrücklich gesetzlich normiert sein (s. o. G 1/97, Nr. 2 e) der Entscheidungsgründe, 7. Absatz), z. B. durch Vorschriften über die Wiedereinsetzung (bezüglich des deutschen Rechts vgl. Schulte, Patentgesetz, 6. Aufl., Vor § 34, Rdn. 242).

2.12 Die Bindungswirkung einer rechtskräftigen Entscheidung besteht darüber hinaus nur in dem durch die Art des Verfahrens vorgegebenen Umfang. Eine Endentscheidung in einem einstweiligen Anordnungsverfahren z. B. entfaltet aufgrund der Zweckbestimmung dieses Verfahrens keine Rechtskraftwirkung für ein nachfolgendes Hauptverfahren. Eine Patenterteilung, die von einer Beschwerdekammer des EPA rechtskräftig bestätigt wurde, hat für nationale Gerichte in Nichtigkeitsverfahren nach Artikel 138 EPÜ keine materielle Rechtskraftwirkung, selbst wenn dieselben Parteien beteiligt sind. Die Entscheidung einer Beschwerdekammer im Prüfungsverfahren ist nicht rechtsverbindlich für das Einspruchsverfahren (s. o. T 167/93, Nr. 2.10 der Entscheidungsgründe), und zwar nicht nur, weil die Beteiligten andere sind, sondern auch, weil die Beschwerdekammer gemäß Artikel 111 (1) EPÜ nur im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung entscheidet und ihre Entscheidungen im Einspruchsverfahren nach Maßgabe der Artikel 99 ff. EPÜ keine materielle Rechtskraft entfalten. Das Einspruchsverfahren dient gerade der sachlichen Überprüfung der im Prüfungsverfahren getroffenen Entscheidungen, soweit das EPÜ eine solche Überprüfung auf Antrag Dritter vorsieht. Die Begrenzung der materiellen Rechtskraft einer Beschwerdekammerentscheidung im Prüfungsverfahren ergibt sich somit kraft ausdrücklicher Vorschriften für das Einspruchsverfahren aus dem EPÜ (Art. 102).

T 167/93, OJ EPO 1997, 229). If proceedings are resumed before the same court following a final interlocutory decision, the court must take the substance of its decision as the basis for its subsequent decision. Moreover, a judgment need not be right to preclude further litigation, it need only be final and on the merits.

2.11 Both the formal and the substantive res judicata effect may be challenged by extraordinary means of redress. For reasons of legal certainty, however, these must be expressly formalised in law (see G 1/97 (supra), point 2(e), 7th paragraph), eg by provisions governing re-establishment of rights (in respect of German law see Schulte, Patentgesetz, 6th edition, Vor § 34, point 242).

2.12 Beyond that, the binding effect of a final decision applies only to the extent determined by the nature of the proceedings. A final decision in interim injunction proceedings, for example, given their defined purpose, has no res judicata effect on subsequent main proceedings. A patent grant confirmed in a final decision by an EPO board of appeal has no substantive res judicata effect for national courts in revocation proceedings pursuant to Article 138 EPC, even if the same parties are involved. The decision of a board of appeal in examination proceedings has no legally binding effect in relation to opposition proceedings (see T 167/93, supra, point 2.10), not only because different parties are involved but because the board of appeal under Article 111(1) EPC decides only within the competence of the examining division and its decisions have no substantive res judicata effect for opposition proceedings pursuant to Article 99 ff EPC. The whole purpose of the opposition procedure is to allow for review of decisions taken at the examination stage to the extent that the EPC provides for review at the request of third parties. Thus the limitation of the substantive res judicata effect of an appeal board decision in the examination procedure is derived from the EPC (Article 102) by virtue of express provisions governing the opposition procedure.

ment admis dans tous les Etats parties à la CBE, cf. les énonciations détaillées de la décision T 167/93, JO OEB 1997, 229). Si la procédure est poursuivie devant la même instance suite à une décision intermédiaire, la juridiction doit se fonder sur le contenu de sa décision antérieure pour rendre la décision ultérieure. En outre, il n'est pas nécessaire qu'un jugement soit correct pour exclure un nouveau litige, il suffit qu'il soit définitif et ait été rendu sur le fond.

2.11 La force et l'autorité de la chose jugée peuvent être contestées par des voies de recours extraordinaires. Toutefois, pour des raisons de sécurité juridique, ces voies de recours doivent être expressément réglementées par la loi (cf. décision G 1/97 (supra), point 2e) des motifs, septième paragraphe), par exemple par des dispositions régissant la restitutio in integrum (s'agissant du droit allemand, cf. Schulte, Patentgesetz, 6^e édition, Vor § 34, point 242).

2.12 De surcroît, la portée de l'autorité d'une décision passée en force de chose jugée est déterminée par la nature de la procédure. Ainsi, une décision finale rendue dans une procédure en référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, en raison de la finalité même de cette procédure. De même, lorsque la délivrance d'un brevet est confirmée dans une décision passée en force de chose jugée d'une chambre de recours de l'OEB, elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée pour les juridictions nationales appelées à connaître d'une action en nullité selon l'article 138 CBE, même si les parties sont les mêmes. La décision d'une chambre de recours dans une procédure d'examen ne s'impose pas dans une procédure d'opposition (cf. décision T 167/93 supra, point 2.10 des motifs) non seulement parce que des parties différentes interviennent, mais également parce que, conformément à l'article 111(1) CBE, la chambre de recours statue uniquement dans le cadre de la compétence de la division d'examen et que ses décisions ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée dans une procédure d'opposition engagée en vertu de l'article 99 s. CBE. Le but de la procédure d'opposition est en effet de réexaminer des décisions rendues dans la procédure d'examen, dans la mesure où la CBE prévoit un tel réexamen à la requête des tiers. La limitation de l'autorité de la chose jugée d'une décision d'une chambre de recours dans la procédure d'examen découle donc de la CBE (article 102), en vertu des dispositions expresses qui régissent la procédure d'opposition.

2.13 Die Beitretende bestreitet die materielle Rechtskraftwirkung der Entscheidung vom 27. Januar 2000, weil der Beschwerdekammer durch die Einführung eines neuen, auf Artikel 83 EPÜ gestützten Einspruchsgrunds ein anderer Sachverhalt zur Entscheidung vorliege. In der Entscheidung vom 27. Januar 2000 sei das Streitpatent lediglich im Hinblick auf die Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geprüft worden. Einer nunmehrigen Prüfung auf mangelnde Ausführbarkeit stehe die Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000 nicht entgegen.

2.14 Die Kammer folgt dieser Rechtsauffassung nicht, da mit der Entscheidung vom 27. Januar 2000 über den Wortlaut der Ansprüche entschieden wurde und diese Entscheidung rechtskräftig ist. Für ihre Rechtskraftwirkung ist dabei unerheblich, welche rechtlichen Erwägungen ihr zugrunde lagen und ob diese richtig waren. Der Beitretenden wäre nur dann zu folgen, wenn die Entscheidung ausdrücklich als Zwischenentscheidung zu den Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit ergangen wäre. Dann hätte die Entscheidung die Feststellung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit betroffen und wäre nur in Bezug auf diese Fragen rechtskräftig. Im vorliegenden Fall hingegen wurde der endgültige Wortlaut der Ansprüche festgelegt und das Verfahren nur zur Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche an die erste Instanz zurückverwiesen.

2.15 Die Beitretende beruft sich ferner darauf, daß die Entscheidung vom 27. Januar 2000 über den Wortlaut der Patentansprüche für sie nicht rechtsverbindlich sei, weil sie nicht an dem Verfahren beteiligt war. Auch die Kammer verneint eine unmittelbare Rechtskraftwirkung dieser Entscheidung gegenüber der Beitretenden, kann sich aber deren Schlußfolgerung nicht anschließen, daß durch den Beitritt auch die Rechtskraftwirkung der Entscheidung gegenüber den bisherigen Verfahrensbeteiligten in Frage gestellt werde.

2.16 Die Kammer hat daher den Konflikt untersucht, der sich daraus ergibt, daß sie einerseits gegenüber den bisherigen Verfahrensbeteiligten an die Entscheidung vom 27. Januar 2000 gebunden ist, die Beitretende andererseits aber das Recht hat, den Wortlaut der Ansprüche unter einem neuen Einspruchsgrund prüfen zu lassen.

2.13 The intervener denies a substantive res judicata effect for the decision of 27 January 2000, because the introduction of the new ground for opposition based on Article 83 EPC meant that the board of appeal had to decide on different circumstances. The decision of 27 January 2000 had examined the patent in suit only on the grounds of lack of novelty and inventive step. The res judicata effect of the decision of 27 January 2000 did not preclude examining it now for lack of reproducibility.

2.14 The board does not agree with this interpretation, as the decision of 27 January 2000 ruled on the wording of the claims, and this ruling is final. As far as this effect is concerned, it does not matter which legal considerations lay behind the decision or whether they were correct. The intervener would be right only if the decision had expressly been taken as an interlocutory decision on the issues of novelty and inventive step. In that case the decision would have ruled on novelty and inventive step and would have acquired res judicata effect in respect of those issues only, whereas in the present case the final wording of the claims was decided upon and the case was remitted to the department of first instance only for the purpose of adapting the description to the amended claims.

2.15 The intervener further argues that the decision of 27 January 2000 on the wording of the claims was not legally binding for itself, since it had not been party to those proceedings. The present board likewise denies that the decision had any direct res judicata effect vis-à-vis the intervener, but does not agree with its conclusion that the intervention also challenges its res judicata effect vis-à-vis the previous parties to the proceedings.

2.16 The board has therefore examined the clash between, on the one hand, its being bound to the previous parties with respect to the decision of 27 January 2000 and, on the other, the intervener's right to have the wording of the claims examined in relation to a new ground for opposition.

2.13 L'intervenant estime que la décision du 27 janvier 2000 n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, car suite à l'introduction d'un nouveau motif d'opposition sur la base de l'article 83 CBE, la chambre est tenue de statuer sur des faits différents. Dans la décision du 27 janvier 2000, le brevet litigieux a été examiné uniquement quant aux motifs de défaut de nouveauté et de défaut d'activité inventive. Selon l'intervenant, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne fait pas obstacle à l'examen du motif de l'impossibilité d'exécuter l'invention.

2.14 La Chambre ne partage pas cet avis, étant donné que la décision du 27 janvier 2000 statuait sur le texte des revendications et que cette décision est passée en force de chose jugée. Peu importe à cet égard de savoir quelles sont les considérations juridiques sur lesquelles cette décision est fondée ou si elles sont correctes. On ne pourrait se ranger à l'avis de l'intervenant que si cette décision avait été expressément rendue en tant que décision intermédiaire sur les questions de la nouveauté et de l'activité inventive. Dans ce cas en effet, cette décision aurait tranché les questions de la nouveauté et de l'activité inventive et elle n'aurait acquis l'autorité de la chose jugée que pour ces questions. Or, en l'espèce, il a été statué sur le texte définitif des revendications et l'affaire a été renvoyée en première instance aux seules fins d'adapter la description aux revendications modifiées.

2.15 L'intervenant a également fait valoir qu'il n'était pas lié par la décision du 27 janvier 2000 sur le texte des revendications, dans la mesure où il n'avait pas été partie à cette procédure. Si la Chambre estime elle aussi que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne joue pas directement à l'égard de l'intervenant, elle ne partage néanmoins pas la conclusion de ce dernier selon laquelle l'intervention remet également en question l'autorité de la chose jugée à l'égard des autres parties à la procédure.

2.16 La Chambre a donc examiné le conflit entre, d'une part, le fait qu'elle soit liée à l'égard des parties par la décision du 27 janvier 2000 et, d'autre part, le droit de l'intervenant à ce que le texte des revendications soit examiné sur la base d'un nouveau motif d'opposition.

2.17 Die Rechtstatsache, daß die Kammer in bezug auf den Gegenstand ihrer Entscheidung vom 27. Januar 2000 gegenüber den bisherigen Verfahrensbeteiligten gebunden ist, könnte nur hinfällig werden

a) durch eine ausdrückliche Rechtsmittelvorschrift im EPÜ, die zugunsten der Beitretenden gegen die Entscheidung vom 27. Januar 2000 angewandt wird (Wegfall der Rechtskraft oder Aufschub des Eintritts der formellen Rechtskraft), oder

b) durch die Art des Verfahrens, das durch den Beitritt in Gang gesetzt wird (Wegfall oder Beschränkung der materiellen Rechtskraft durch besondere Regelungen).

2.18 Im Fall a) würde der Beitritt ein Rechtsmittel besonderer Art begründen, mit dem für die bisherigen Verfahrensbeteiligten "formell rechtskräftige" Entscheidungen im selben Verfahren durch den Beitritt eines Dritten angegriffen werden könnten. Das würde bedeuten, daß die formelle Rechtskraft nicht eintreten kann, solange noch ein Beitritt zum Verfahren möglich ist, oder daß sie nachträglich wegfallen kann. Da das Prinzip der formellen Rechtskraft einer Entscheidung die wesentliche Grundlage für die Herstellung justizförmiger Rechtssicherheit bildet, müßte das Übereinkommen ein solches Rechtsmittel ausdrücklich vorsehen und die dafür notwendigen Voraussetzungen ausdrücklich benennen (s. o. G 1/97, Nr. 3 a) der Entscheidungsgründe). Artikel 105 EPÜ gibt seinem Wortlaut nach keine Befugnis, End- oder Zwischenentscheidungen einer Beschwerdekammer abzuändern.

Hiergegen spricht schon formal, daß Artikel 105 EPÜ keine Möglichkeit bietet, die im anhängigen Beschwerdeverfahren nicht angegriffene (und auch nicht angreifbare) Entscheidung vom 27. Januar 2000 formal aufzuheben, selbst wenn die Kammer es – rein theoretisch – für unmöglich hielte, den in dieser Entscheidung gewährten Wortlaut der Patentansprüche nach einer Prüfung im Lichte des neuen Einspruchsgrunds aufrechtzuerhalten. Wenn die Kammer aber die Entscheidung vom 27. Januar 2000 im Ausspruch der neuen Entscheidung nicht aufheben kann und andererseits einen anderen Wortlaut ausdrücklich gewähren würde, so entstünde durch das Bestehen zweier unterschiedlicher, widersprüchlicher Entscheidungen in ein und derselben Sache eine unklare Verfahrenssituation, die mit einem gesetzmäßigen Verfahren nicht vereinbar wäre.

2.17 The legal fact that the board is bound to the previous parties with regard to the subject-matter decided upon in the decision of 27 January 2000 could only be set aside

(a) by a means of appeal against the decision of 27 January 2000 in favour of the intervener explicitly provided for in the EPC (loss of res judicata effect or suspension of formal res judicata effect) or

(b) through the nature of the proceedings triggered by the intervention (loss or restriction of substantive res judicata effect by virtue of special rules).

2.18 In case (a), the intervention would constitute a special means of appeal under which decisions with a formal res judicata effect for the previous parties could be attacked in the same proceedings upon intervention by a third party. That would mean that a formal res judicata effect could not be acquired as long as intervention was still possible, or that it could be lost retroactively. As the principle of the formal res judicata effect of a decision is fundamental to the establishment of legal certainty in judicial matters, such a means of appeal would have to be expressly enshrined in the Convention, with the criteria to be met being explicitly indicated (see G 1/97, supra, point 3(a)). Article 105 EPC, in terms of its actual wording, does not authorise the amendment of final or interlocutory decisions of a board of appeal.

In purely formal terms, the objection to this is that Article 105 EPC provides no possibility of formally setting aside the decision of 27 January 2000, which is not (and could not be) challenged in the pending appeal proceedings, even if – for the sake of argument – the board considered it impossible to maintain the claims wording finalised in that decision when examining them in the light of a new ground for opposition. If, however, the board cannot set aside the decision of 27 January 2000 in its new ruling but were expressly to allow a different wording, the existence of two different, contradictory decisions in the same case would give rise to an unclear procedural situation not compatible with the due conduct of legal proceedings.

2.17 Le fait juridique que la Chambre est liée à l'égard des parties en ce qui concerne les questions qui ont été tranchées dans la décision du 27 janvier ne pourrait cesser de produire ses effets que :

a) suite à l'introduction d'un moyen de recours, expressément prévu dans la CBE, qui serait ouvert à l'intervenant contre la décision du 27 janvier 2000 (perte ou suspension de la force de chose jugée) ou

b) en raison de la nature de la procédure introduite par l'intervention (perte ou limitation de l'autorité de la chose jugée en vertu de dispositions spéciales).

2.18 Dans le cas a), l'intervention représenterait un moyen de recours particulier qui permettrait de contester dans la même procédure, par l'intervention d'un tiers, des décisions entrées en force de chose jugée à l'égard des parties. Cela signifierait que la décision n'acquerrait pas force de chose jugée tant qu'une intervention est possible ou qu'elle la perdrait rétroactivement. Le principe de la force de chose jugée d'une décision étant fondamental pour garantir la sécurité juridique, la Convention devrait prévoir expressément un tel moyen de recours et énoncer expressément les exigences auxquelles il devrait satisfaire (cf. décision G 1/97 supra, point 3a) des motifs). Tel qu'il est libellé, l'article 105 CBE n'autorise pas la modification des décisions finales ou intermédiaires des chambres de recours.

Sur le plan formel tout d'abord, l'article 105 CBE n'offre aucune possibilité d'annuler formellement la décision du 27 janvier 2000, qui n'est pas (et ne pourrait pas être) contestée dans la procédure de recours en instance, même si la Chambre estimait par exemple que le texte des revendications arrêté dans cette décision ne pourrait pas être maintenu à la lumière d'un nouveau motif d'opposition. Or, si la Chambre admettait expressément un libellé différent, sans pouvoir annuler la décision du 27 janvier 2000, il existerait deux décisions contradictoires dans une même affaire, ce qui engendrerait une situation procédurale confuse, incompatible avec la bonne conduite de la procédure.

Auch inhaltlich bietet Artikel 105 EPÜ kein Rechtsmittel, mit dem sich eine im Einspruchsbeschwerdeverfahren ergangene Entscheidung anfechten ließe. Der Zweck eines Einspruchsverfahrens besteht darin, Dritten (der Öffentlichkeit) Mittel an die Hand zu geben, um die Erteilung eines Patents im Prüfungsverfahren anzufechten, nicht aber die von der Einspruchsabteilung selbst zu treffende Entscheidung. Daher bezieht sich Artikel 105 (1) Satz 1 EPÜ auf den Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers zu einem laufenden Einspruchsverfahren und nicht auf die Überprüfung einer im Einspruchsverfahren ergangenen Entscheidung. Schließlich ordnet Artikel 105 (2) Satz 3 EPÜ an, daß "im übrigen [...] der Beitritt als Einspruch behandelt [wird]", und verweist damit auf ein anhängiges Einspruchsverfahren gegen die Erteilung eines Patents im Prüfungsverfahren.

Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, daß der Wortlaut des Artikels 105 EPÜ nicht den nach G 1/97 (s. o.) notwendigen Anforderungen an eine Rechtsmittelvorschrift entspricht, die den Eintritt der formellen Rechtskraft einer Beschwerdekammerentscheidung aufschiebt oder die formelle Rechtskraft einer solchen Entscheidung aufhebt.

2.19 Im Fall b) (Aufhebung der materiellen Rechtskraft) müßte durch den Beitritt entweder ein gänzlich neuer Verfahrensabschnitt oder aber ein neues, eigenständiges Einspruchsverfahren eingeleitet werden, um die Schlußfolgerung zuzulassen, daß die Rechtsnatur dieses Verfahrens im Verhältnis zum vorangegangenen Verfahrensabschnitt die materielle Rechtskraftwirkung der im bisherigen Einspruchsverfahren ergangenen Entscheidungen entfallen läßt.

Das EPÜ bietet keine Anhaltspunkte dafür, daß der Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers einen neuen Verfahrensabschnitt eröffnet, der bindende Ergebnisse des bisherigen Verfahrens gegenstandslos werden läßt. Das Einspruchsverfahren ist gemäß Artikel 99 (4) EPÜ ein einheitliches Verfahren, an dem alle Einsprechenden zu beteiligen sind. Die Vorstellung, daß verschiedene Einspruchsverfahren nur aus Gründen der Verfahrensökonomie zusammengefaßt wären und daß prinzipiell jeder Einspruch in der Sache allein entschieden werden könnte, ist weder mit den Verfahrensvorschriften zum Einspruch als zentralisiertem Verfahren vereinbar noch mit den Vorschriften des EPÜ bezüglich der Aufrechterhaltung bzw. des Widerrufs eines Patents mit Wirkung für die Öffentlichkeit.

Yet in terms of substance, too, Article 105 EPC does not provide for a means of appeal for contesting a decision already taken in opposition proceedings. Opposition proceedings are designed to provide third parties (the public) with a means for challenging the grant of a patent in examination proceedings, not decisions taken by the opposition division itself. Thus Article 105(1), first sentence, EPC refers to the intervention of the assumed infringer in ongoing opposition proceedings, not to the review of a decision taken during those proceedings. Lastly, Article 105(2), third sentence, EPC stipulates that "[t]hereafter the intervention shall [...] be treated as an opposition", thereby referring to pending opposition proceedings against the grant of a patent in examination proceedings.

Thus the board's conclusion is that the wording of Article 105 EPC does not satisfy the criteria set out in G 1/97 (supra) for a means of appeal which suspends or sets aside the formal res judicata effect of a board of appeal decision.

2.19 In case (b) (loss of substantive res judicata effect), intervention would have to initiate either an entirely new stage of proceedings or a new, independent opposition procedure to support the conclusion that the legal status of this procedure relative to the previous procedural step sets aside the substantive res judicata effect of decisions taken in opposition proceedings to date.

There is nothing in the EPC to suggest that the intervention of an assumed infringer opens a new stage of proceedings which invalidates binding results of the proceedings to date. According to Article 99(4) EPC, opposition is a unitary procedure to which all opponents must be parties. The idea that different oppositions could be grouped together on grounds of procedural economy and that each could in principle also be settled on its own is not reconcilable either with the procedural provisions governing opposition as a centralised procedure or with the EPC's rules on patent maintenance or revocation in the interests of the public.

Sur le fond également, l'article 105 CBE n'institue pas un nouveau moyen de recours contre une décision rendue dans une procédure de recours sur opposition. La procédure d'opposition a pour objet de fournir aux tiers (le public) un moyen de contester la délivrance d'un brevet suite à la procédure d'examen, et non pas la décision rendue par la division d'opposition. Ainsi, l'article 105(1), première phrase CBE porte sur l'intervention du contrefacteur présumé dans une procédure d'opposition en instance, et non pas sur le réexamen d'une décision rendue au cours d'une telle procédure. Enfin, l'article 105(2), troisième phrase CBE, qui dispose qu'"après l'accomplissement de cette formalité, l'intervention est assimilée à une opposition", se réfère à une procédure d'opposition en instance contre la délivrance d'un brevet suite à la procédure d'examen.

Aussi la Chambre conclut-elle que le texte de l'article 105 CBE ne répond pas aux critères, tels qu'énoncés dans la décision G 1/97 (supra), applicables à un moyen de recours ayant un effet suspensif sur l'entrée en force de chose jugée d'une décision de la chambre de recours ou annulant la force de chose jugée d'une telle décision.

2.19 Dans le cas b) (perte de l'autorité de la chose jugée), l'intervention devrait introduire une étape entièrement nouvelle de la procédure ou une nouvelle procédure d'opposition indépendante pour que l'on puisse conclure que les décisions rendues jusque-là dans la procédure d'opposition ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée en raison de la nature juridique de cette nouvelle procédure par rapport à l'étape antérieure de la procédure.

Rien dans la CBE ne permet de penser que l'intervention du contrefacteur présumé ouvre une nouvelle étape dans la procédure qui rendrait sans objet les résultats contraignants obtenus jusque-là dans la procédure. En vertu de l'article 99(4) CBE, l'opposition est une procédure unitaire à laquelle tous les opposants doivent être parties. L'idée que différentes oppositions soient regroupées uniquement pour des motifs d'économie de la procédure et que chacune d'entre elle puisse en principe être réglée de manière autonome n'est conciliable ni avec les dispositions de procédure régissant l'opposition en tant que procédure centralisée devant l'OEB, ni avec les dispositions de la CBE sur le maintien ou la révocation du brevet dans l'intérêt du public.

Die Formulierung in Artikel 105 (1) EPÜ bezieht sich auf den Beitritt zu einem anhängigen Einspruchsverfahren. Das schließt aus, daß ein gänzlich neues Verfahren oder ein eigenständiger Verfahrensabschnitt mit oder ohne Beteiligung der bisherigen Einsprechenden in Gang gesetzt wird. Das gilt erst recht für den Vorschlag der Beitretenden, das Beschwerdeverfahren auszusetzen, indem die Sache an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen wird, eine Entscheidung über den neuen Einspruchsgrund zu treffen. Das würde nämlich bedeuten, daß regelwidrig ein vom bisherigen Verfahren getrenntes, neues Einspruchsverfahren zum neuen Einspruchsgrund nach Artikel 83 EPÜ durchzuführen wäre.

2.20 Artikel 105 (1) EPÜ sieht nicht vor, daß bisherige Rechtswirkungen oder Entscheidungen durch den Beitritt ausgesetzt werden oder ein neues Verfahren in Gang gesetzt wird. Ein Beitretender tritt einem fremden Verfahren bei und muß infolgedessen das Verfahren in der Lage annehmen, in der es sich zum Zeitpunkt des Beitritts befindet (siehe Günzel in *Singer/Stauder*, 2. Aufl., Art. 105, Rz. 20). Diese Auslegung von Artikel 105 EPÜ entspricht auch der in G 4/91 (ABl. EPA 1993, 707) getroffenen Feststellung, daß ein Beitritt gegenstandslos ist, wenn er nach Erlaß der Entscheidung der Einspruchsabteilung erfolgt und die zuvor Beteiligten keine zulässige Beschwerde einlegen.

Die Abhängigkeit des Beitritts vom Umfang der Anhängigkeit des Einspruchsbeschwerdeverfahrens verletzt auch nicht den Grundsatz des rechtlichen Gehörs, da derjenige, der sich einem fremden Verfahren nachträglich anschließt, die ihn treffenden Rechtsfolgen vor dem Beitritt zur Kenntnis nehmen kann.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, daß ein Beitritt vom rechtlichen Umfang der Anhängigkeit eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens abhängig ist. Da im vorliegenden Fall das Einspruchsverfahren nur noch bezüglich der Anpassung der Beschreibung im Beschwerdeverfahren anhängig ist, kann die Beitretende nicht mehr dem verfahrensrechtlich abgeschlossenen Teil des Einspruchsverfahrens beitreten, der die Gültigkeit des Wortlauts der Patentansprüche betraf.

The formulation of Article 105(1) EPC refers to intervention in pending opposition proceedings. This excludes starting entirely new proceedings or an independent stage of proceedings with or without the previous opponents as parties. This applies above all to the intervener's suggestion of suspension of the appeal proceedings by remitting the case to the department of first instance with the order that a decision on the new ground for opposition should be taken. This would mean that new opposition proceedings concerning the new ground for opposition under Article 83 EPC separate from the proceedings to date would have to be conducted unlawfully.

2.20 There is no provision in Article 105(1) EPC for previous legal effects or decisions being suspended by the intervention or for a new case being opened. Interveners become involved in third-party proceedings and must accept the case as it is when they join it (see Günzel in *Singer/Stauder*, second edition, Article 105, point 20). This interpretation of Article 105 EPC is also in keeping with the ruling made in G 4/91 (OJ EPO 1993, 707) that an intervention has no legal effect if it is made after issue of the opposition division's decision and no admissible appeal is filed by the previous parties.

Nor does an intervention's dependence on the extent to which opposition/appeal proceedings are pending constitute an infringement of the right to be heard, as someone joining third-party proceedings at a later stage is able to inform himself before intervening of legal consequences which might affect him.

To sum up, an intervention is dependent on the extent to which opposition/appeal proceedings are still pending. As the only thing still pending in the present opposition proceedings is the adaptation of the description at the appeal stage, the intervener is no longer entitled to intervene in the procedurally completed part of the opposition proceedings, which concerned the validity of the wording of the claims.

Tel qu'il est libellé, l'article 105(1) CBE porte sur l'intervention dans une procédure d'opposition en instance. Il est donc exclu que l'intervention ouvre une procédure entièrement nouvelle ou une étape indépendante de la procédure, avec la participation ou non des opposants. Cela vaut notamment pour la suggestion faite par l'intervenant de suspendre la procédure de recours en renvoyant l'affaire à la première instance avec ordre de rendre une décision sur le nouveau motif d'opposition. Cela signifierait en effet qu'il faudrait conduire une nouvelle procédure d'opposition, distincte de la procédure menée jusque-là, sur le nouveau motif d'opposition soulevé sur la base de l'article 83 CBE, ce qui serait contraire aux dispositions de la CBE.

2.20 L'article 105(1) CBE ne prévoit pas que l'intervention suspende des décisions ou des effets juridiques antérieurs ou ouvre une nouvelle procédure. Un intervenant intervient dans une procédure qui a été engagée par des tiers et doit par conséquent accepter la procédure en l'état au moment de l'intervention (cf. Günzel in *Singer/Stauder*, deuxième édition, article 105, point 20). Cette interprétation de l'article 105 CBE est également conforme à la constatation faite dans la décision G 4/91 (JO OEB 1993, 707), selon laquelle une intervention est dépourvue d'effet juridique lorsque la déclaration d'intervention est présentée après que la division d'opposition a rendu sa décision et qu'aucun recours recevable n'a été formé par les autres parties.

Le fait que l'intervention dépende de la mesure dans laquelle une procédure de recours sur opposition est en instance ne constitue pas non plus une violation du droit d'être entendu, car une personne qui intervient ultérieurement dans une procédure engagée par des tiers est en mesure de s'informer, avant d'intervenir, sur les conséquences juridiques susceptibles de l'affecter.

En résumé, une intervention dépend de la mesure dans laquelle la procédure de recours sur opposition est encore en instance. Etant donné que la seule question qui, en l'espèce, reste en instance dans la procédure d'opposition est celle de l'adaptation de la description au stade du recours, l'intervenant ne peut plus intervenir dans la partie de la procédure d'opposition qui porte sur la validité du texte des revendications et qui est close.

2.21 Abschließend stellt sich die Frage, ob die Entscheidung G 1/94 (s. o.) den obigen Schlußfolgerungen entgegensteht.

Wie oben dargelegt, erging diese Entscheidung in einem Fall, in dem sich das Einspruchsverfahren im gesamten Umfang in der Beschwerde befand und im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Patents noch keine formell rechtskräftige Entscheidung der Beschwerdekammer zu einer Rechtsfrage, geschweige denn zum Wortlaut der Patentansprüche erlassen worden war. Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß die Große Beschwerdekammer den vorliegenden Rechtssachverhalt ausdrücklich mitentscheiden wollte, denn dies hätte wegen der Komplexität der Fallgestaltung in den Gründen der Entscheidung mit Sicherheit seinen Niederschlag gefunden. Ebenso wenig sieht die Kammer in den Entscheidungsgründen einen Hinweis gegeben, daß durch die Zulassung neuer Einspruchsgründe ein so tragender Verfahrensgrundsatz wie die formelle und materielle Rechtskraft einer Entscheidung außer Kraft gesetzt werden sollte, ohne daß dies im EPÜ ausdrücklich vorgesehen wäre. Mangels einer solchen Grundlage im Übereinkommen verbleibt auch kein Auslegungsspielraum, bei dem die Interessen der Beitretenden berücksichtigt werden könnten, das Patent möglichst frühzeitig mit allen Mitteln angreifen zu können. G 1/94 (s. o.) bezieht sich ausdrücklich auf G 4/91 (s. o.) und damit auf den Grundsatz, daß der Beitretende sich einem Einspruchsverfahren vor der Beschwerdekammer nur in dem Umfang anschließen kann, in dem es bei der Kammer anhängig ist.

Hierbei ist hervorzuheben, daß der Umfang der Anhängigkeit des Verfahrens nicht mit dem Umfang der Prüfung im Einspruchsverfahren verwechselt werden darf. Der Umfang der Prüfung bestimmt sich durch die zulässig eingeführten Einspruchsgründe, bildet aber als solcher nicht den zu regelnden Streitgegenstand, da er ein Prüfungskriterium ist. Mit anderen Worten: Ein Streitgegenstand, der nicht anhängig ist, kann auch nicht geprüft werden unabhängig davon, welche Einspruchsgründe zulässig in das Verfahren eingeführt werden. Auch aus diesem Grund kann die Feststellung in G 1/94 (s. o.), daß der Beitretende im Beschwerdeverfahren einen neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einführen kann, nicht dahin (falsch) ausgelegt werden, daß der vorliegende Beitrag die Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000 aufhebt. Wenn

2.21 The final issue is whether the above conclusions run counter to the decision in G 1/94 (supra).

As explained above, that decision was taken on the basis of a situation in which the entire opposition proceedings were subject to appeal, and no board of appeal decision having formally a res judicata effect had been taken on any question of law or in particular on the wording of the claims in respect of the maintenance of the patent. It cannot be assumed that the EBA expressly intended to give a ruling covering the present legal situation, as that would clearly have been reflected in the stated reasons for the decision, given the complexity of the case. Nor can the board find in the reasons for the decision any indication that the admission of new grounds for opposition should override a so fundamental procedural principle as the formal and substantive res judicata effect of a decision without this being expressly provided for in the EPC. In the absence of such provision, there is no interpretive latitude that would make it possible to cater to the intervenor's interest in having the earliest possible opportunity to attack the patent by all available means. G 1/94 (supra) expressly relies on G 4/91 (supra) and hence on the principle that the intervenor may intervene in opposition proceedings before the board of appeal only to the extent that they are still pending before that board.

It must be stressed that the extent to which proceedings are pending must not be equated with the extent of examination in opposition proceedings. The extent of examination is defined by the grounds for opposition admissibly raised, but does not as such constitute the subject-matter of the proceedings because it is an examination criterion. In other words, subject-matter which is not pending cannot be examined regardless of which grounds for opposition are admissibly introduced in the proceedings. For that reason, too, the ruling in G 1/94 (supra) that the intervenor may raise new grounds for opposition at the appeal stage may not be (mis)interpreted as meaning that the present intervention sets aside the res judicata effect of the decision of 27 January 2000. Therefore the intervenor's challenge of the wording of the claims is equivalent to

2.21 Pour finir, il échet d'examiner si les conclusions qui précèdent sont contraires à la décision G 1/94 (supra).

Ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, cette décision a été rendue dans une affaire où l'ensemble de la procédure d'opposition faisait l'objet du recours et où aucune décision passée en force de chose jugée n'avait été rendue sur une question de droit et encore moins sur le texte des revendications en ce qui concerne le maintien du brevet. On ne saurait supposer que la Grande Chambre de recours ait expressément voulu rendre une décision qui couvre également la présente situation juridique, car cela se serait assurément reflété dans les motifs de la décision, compte tenu de la complexité de l'affaire. Rien dans les motifs de la décision n'indique par ailleurs que l'admission de nouveaux motifs d'opposition devrait primer un principe de procédure aussi fondamental que la force et l'autorité de la chose jugée d'une décision, sans que cela soit expressément prévu dans la CBE. Faute d'une telle disposition dans la CBE, il n'existe aucune marge d'interprétation permettant de tenir compte de l'intérêt de l'intervenant qui est de pouvoir le plus tôt possible attaquer le brevet avec tous les moyens disponibles. La décision G 1/94 (supra) se réfère expressément à la décision G 4/91 (supra) et donc au principe selon lequel l'intervenant ne peut intervenir dans une procédure d'opposition devant la chambre de recours que dans la mesure dans laquelle la procédure est encore en instance devant la chambre.

Il convient de souligner à ce propos que la mesure dans laquelle une procédure est en instance ne doit pas être confondue avec l'étendue de l'examen au cours de la procédure d'opposition. L'étendue de l'examen est en effet déterminée par les motifs d'opposition qui ont été valablement invoqués, mais ne constitue pas en soi l'objet de la procédure, car il s'agit d'un critère d'examen. En d'autres termes, un objet qui n'est pas en instance ne peut pas être examiné indépendamment des motifs d'opposition qui ont été valablement introduits dans la procédure. C'est pourquoi également la constatation faite dans la décision G 1/94 (supra), selon laquelle l'intervenant peut soulever de nouveaux motifs d'opposition au stade du recours, ne saurait être (mal) interprétée en ce sens que la présente intervention prive la décision du 27 janvier 2000 de l'autorité

die Beitretende also den Wortlaut der Ansprüche anfecht, kommt das einer Beschwerde gegen die Entscheidung vom 27. Januar 2000 gleich, die als unzulässig anzusehen ist, und die Kammer hat zu prüfen, ob damit nicht der Beitritt insgesamt als unzulässig betrachtet werden muß.

2.22 Die Kammer sieht in den Entscheidungen G 4/91 (s. o.) und G 1/94 (s. o.) keine Grundlage dafür, einen Beitritt allein deswegen für unzulässig zu halten, weil das Einspruchsverfahren nur noch eingeschränkt vor der Kammer anhängig ist. Als Folge der oben begründeten und im jetzigen Verfahrensstand zu beachtenden Rechtskraft der Entscheidung über den Wortlaut der Ansprüche läuft jedoch der von der Beitretenden neu eingeführte Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ ins Leere. Er kann nämlich nicht als Argumentation herangezogen werden, um den Umfang der in der Entscheidung vom 27. Januar 2000 für notwendig erachteten Anpassung der Beschreibung zu bestimmen. Der Beitritt ist gemäß Artikel 105 (2) EPÜ schriftlich zu erklären und zu begründen und wird im übrigen als Einspruch behandelt. Die Begründung des Beitritts ist somit Voraussetzung für dessen Zulässigkeit. Aufgrund der hier vorliegenden besonderen Umstände stellt sich im Hinblick auf Artikel 105 (2) EPÜ die Frage, ob die schriftliche Beitrittsbegründung in jedem Fall auf einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) bis c) EPÜ abheben muß oder ob auch mit anderen Argumenten hinreichend begründet werden kann, warum die angefochtene Entscheidung für unrichtig erachtet wird.

2.23 Im vorliegenden Fall brachte die Beitretende sowohl einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) in Verbindung mit Artikel 83 EPÜ vor als auch Argumente gegen den mit der angefochtenen Entscheidung zugelassenen Umfang der Beschreibungsanpassung. Die Kammer hält es nicht für gerechtfertigt, diesen Beitritt als unzulässig anzusehen, weil er sein Ziel teilweise nicht erreichen kann. Da die Beitretende für beide Alternativen Gründe angeführt hat, erübrigt es sich, im jetzigen Verfahrensstadium zu entscheiden, welche der beiden Alternativen nach Artikel 105 (2) Satz 1 EPÜ gefordert ist. Die Beitrittserklärung erfüllt in jedem Fall das in Artikel 105 (2) EPÜ enthaltene formale Erfordernis der Begründung.

an appeal against the decision of 27 January 2000 which must be regarded as inadmissible, and the board has to examine whether or not this results in the intervention as a whole having to be considered inadmissible.

2.22 The board sees no basis in G 4/91 (supra) and G 1/94 (supra) for considering an intervention inadmissible solely because only part of the opposition proceedings is still pending before the board. Yet the consequence of the res judicata effect – as substantiated above and applicable at the present stage of the proceedings – of the decision on the wording of the claims is that the new ground for opposition raised by the intervenor (ie Article 100(b) EPC) is void. This is because it cannot be used in determining the extent of adaptation of the description deemed necessary in the decision of 27 January 2000. Article 105(2) EPC stipulates that a written reasoned statement must be given for the intervention, which will then be treated as an opposition. Hence the reasoned statement is a prerequisite for the admissibility of the intervention. Under the special circumstances of the present case, the question arises under Article 105(2) EPC whether the written statement must set out arguments concerning a ground for opposition according to Article 100(a)–(c) EPC in any case or whether it is sufficient to present other arguments as to why the impugned decision is alleged to be incorrect.

2.23 In the present case, the intervenor submitted both a ground for opposition under Article 100(b) in conjunction with Article 83 EPC and arguments against the extent of the adaptation of the description admitted by the decision under appeal. The board sees no justification for considering the present intervention inadmissible because it partly cannot achieve its objective. As the intervenor submitted reasons for both alternatives, there is no reason to decide on the question of which alternative is required under Article 105(2), first sentence, EPC at the present stage of the proceedings. In any case, the notice of intervention can be considered to fulfil the formal requirement of a reasoned statement under Article 105(2) EPC.

de la chose jugée. Contester le texte des revendications revient pour l'intervenant à former un recours contre la décision du 27 janvier 2000, lequel doit être considéré comme irrecevable. Il y a donc lieu d'examiner si l'intervention doit, par voie de conséquence, être considérée comme irrecevable dans son ensemble.

2.22 La Chambre, se fondant sur les décisions G 4/91 (supra) et G 1/94 (supra), ne voit aucune raison de déclarer une intervention irrecevable du seul fait qu'une partie seulement de la procédure d'opposition est encore en instance devant la Chambre. Il résulte toutefois de l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la décision relative au libellé des revendications, telle qu'elle est expliquée ci-dessus et qui doit être respectée au stade actuel de la procédure, que le nouveau motif d'opposition soulevé par l'intervenant (sur la base de l'article 100b) CBE) est inopérant. Il ne peut en effet être utilisé pour déterminer l'étendue de l'adaptation de la description qui est jugée nécessaire dans la décision du 27 janvier 2000. En vertu de l'article 105(2) CBE, la déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée, à la suite de quoi l'intervention est assimilée à une opposition. L'exposé des motifs est donc une condition de recevabilité de l'intervention. Dans les circonstances particulières de la présente espèce, la question qui se pose au regard de l'article 105(2) CBE est de savoir si l'exposé écrit des motifs doit toujours se référer à un motif d'opposition prévu à l'article 100a), b) ou c) CBE ou s'il suffit de présenter d'autres arguments sur les raisons pour lesquelles la décision attaquée est considérée comme incorrecte.

2.23 En l'espèce, l'intervenant a soulevé un motif d'opposition au titre des dispositions combinées des articles 100b) et 83 CBE et présenté des arguments à l'encontre de l'étendue de l'adaptation de la description admise dans la décision contestée. La Chambre ne voit aucune raison de considérer l'intervention comme irrecevable du fait qu'elle ne peut en partie pas atteindre son objectif. L'intervenant ayant exposé ses motifs pour les deux cas, il n'y a pas lieu, au stade actuel de la procédure, d'établir comment une intervention doit être motivée au regard de l'article 105(2), première phrase CBE. Par conséquent, l'intervention remplit en tout état de cause la condition de forme prévue à l'article 105(2) CBE, selon laquelle la déclaration d'intervention doit être motivée.

2.24 Die Kammer kommt somit zu dem Ergebnis, daß der Beitritt zulässig ist. Da jedoch das Einspruchsbeschwerdeverfahren nur noch beschränkt anhängig ist, muß die Beteiligung der Beitretenden auf den Umfang des anhängigen Gegenstands beschränkt werden, d. h. auf die Anpassung der Beschreibung an die geänderten Patentansprüche, auf deren Grundlage die Kammer das Patent in ihrer Entscheidung vom 27. Januar 2000 aufrechterhalten hat. Eine erneute Überprüfung dieser Ansprüche im Lichte des neuen Einspruchsgrunds Artikel 100 b) EPÜ ist unzulässig, da die Beitretende an die rechtskräftige Entscheidung der Beschwerdekammer vom 27. Januar 2000 gebunden ist.

Änderungen in der Beschreibung

3.1 Wird ein Patent durch Änderung der Patentansprüche beschränkt, so muß die Beschreibungsanpassung so erfolgen, wie es die Rechtsklarheit gebietet (s. T 113/92 vom 17. Dezember 1992, Nr. 2 der Entscheidungsgründe), d. h. dieser Beschränkung muß dadurch Rechnung getragen werden, daß alle Angaben beseitigt werden, die den eingeschränkten Patentgegenstand nicht mehr erläutern und für das Verständnis der Erfindung nicht erforderlich oder nützlich sind. Die Änderungen sollten sich jedoch auf das zur Vermeidung von Unstimmigkeiten zwischen Beschreibung und geänderten Ansprüchen erforderliche Minimum und auf die Streichung irrelevanter oder potentiell irreführender Passagen beschränken.

3.2 Wie in der Entscheidung vom 27. Januar 2000 ausgeführt (s. Nr. 2 der Entscheidungsgründe), wurde Anspruch 1 in der gewährten Fassung dadurch gebildet, daß in Anspruch 1 der erteilten Fassung neben den Merkmalen des erteilten Anspruchs 2 auch noch aufgenommen wurde, daß (i) sich das markierte spezifische Bindungsreagenz für den Analyten "in trockenem Zustand in einer Zone (12) stromaufwärts von der Nachweiszona" befindet, (ii) "der poröse Träger und das markierte spezifische Bindungsreagenz in einem hohlen Gehäuse ... untergebracht sind" und (iii) das Gehäuse (das Gerät im erteilten Anspruch) eine Beobachtungsvorrichtung umfaßt. Sowohl Anspruch 1 als auch Anspruch 2 in der erteilten Fassung bezogen sich auf "einen trockenen porösen Träger" und "den porösen Träger". Es ist nicht ersichtlich, inwiefern sich die Bedeutung

2.24 Thus the board concludes that the intervention is admissible, but as the opposition/appeal proceedings are pending only to a limited extent, the intervener's involvement must be limited to the pending subject-matter, i.e. the adaptation of the description to the amended claims on the basis of which maintenance of the patent had been ordered by the board in the decision of 27 January 2000. Re-examination of these claims under the new ground for opposition, Article 100(b) EPC, is inadmissible because the intervener is bound by the res judicata effect of the board of appeal decision of 27 January 2000.

Amendments made to the description

3.1 When the scope of a patent has been limited by amendment of the claims, the adaptation of the description thereto must follow the dictates of legal certainty (see T 113/92 of 17 December 1992, point 2), i.e. the restriction has to be taken into account by deleting all statements which do not relate to the now more limited subject-matter of the patent and which are not necessary or useful for understanding the invention. However, amendments should be confined to the minimum necessary to avoid conflict between the description and the amended claims, and to the deletion of irrelevant or potentially misleading passages.

3.2 As stated in the decision of 27 January 2000 (see point 2 of the decision), claim 1 as allowed resulted from the introduction into claim 1 as granted of the features of granted claim 2 and the further stipulation (i) that the labelled specific binding reagent for the analyte is "in the dry state in a zone (12) upstream from the detection zone", (ii) that "the porous carrier and the labelled specific binding reagent are contained within a hollow casing", and (iii) that the casing (the device in the granted claim) incorporates means of observation. Both claims 1 and 2 as granted referred to "a dry porous carrier" and "the porous carrier". No change in the meaning of such expressions is seen to have been brought about by combining claims 1 and 2 and by introducing further features (i) to (iii). Claim 1 as allowed in the decision of 27 January 2000 does not state whether the porous

2.24 En conséquence, la Chambre conclut que l'intervention est recevable. Toutefois, étant donné que la procédure de recours sur opposition n'est que partiellement en instance, la participation de l'intervenant doit se limiter à la question en instance, à savoir à l'adaptation de la description aux revendications modifiées sur la base desquelles le brevet a été maintenu dans la décision du 27 janvier 2000. Ces revendications ne peuvent pas être réexaminées à la lumière du nouveau motif d'opposition soulevé au titre de l'article 100b) CBE, car l'intervenant est lié par l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la décision de la chambre de recours du 27 janvier 2000.

Modifications apportées à la description

3.1 Lorsque la portée d'un brevet a été limitée par suite de la modification des revendications, l'adaptation de la description doit répondre aux impératifs de la sécurité juridique (cf. décision T 113/92 du 17 décembre 1992, point 2 des motifs), à savoir qu'il y a lieu de tenir compte de la restriction en supprimant tous les passages qui ne concernent plus l'objet désormais limité du brevet et qui ne sont pas nécessaires ou utiles pour comprendre l'invention. Cependant, les modifications devraient être limitées au minimum nécessaire pour éviter toute contradiction entre la description et les revendications modifiées, et à la suppression des passages non pertinents ou susceptibles d'induire en erreur.

3.2 Ainsi qu'il a été expliqué dans la décision du 27 janvier 2000 (cf. point 2 des motifs de la décision), la revendication 1 telle qu'admise résulte de l'introduction dans la revendication 1 du brevet tel que délivré des caractéristiques de la revendication 2 du brevet tel que délivré et de l'adjonction des précisions suivantes : i) le réactif de liaison marqué spécifique à la substance à analyser est "à l'état sec dans une zone (12) en amont de la zone de détection", ii) "le support de réaction poreux et le réactif de liaison marqué spécifique sont contenus dans un boîtier creux" et iii) le boîtier (le dispositif dans la revendication du brevet tel que délivré) contient des moyens d'observation. Tant la revendication 1 que la revendication 2 du brevet tel que délivré portent sur "un support de réaction poreux et sec" et "le support de réaction poreux". Le regroupement des revendications 1

dieser Ausdrücke durch die Zusammenfassung der Ansprüche 1 und 2 und die Einfügung der zusätzlichen Merkmale (i) bis (iii) geändert hat. Anspruch 1 in der mit der Entscheidung vom 27. Januar 2000 gewährten Fassung enthält keine Angaben darüber, ob der poröse Träger aus einem oder mehreren Teilen besteht. Er bezieht sich, wie auch schon die Ansprüche der erteilten Fassung, auf "einen" oder "den" porösen Träger, der:

– sich in einem hohlen Gehäuse befindet,

– direkt oder indirekt mit dem Äußeren des Gehäuses in Verbindung steht, so daß eine flüssige Testprobe darauf aufgebracht werden kann,

– das markierte Reagenz in einer ersten Zone und das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone enthält, wobei die beiden Zonen so angeordnet sind, daß eine auf den Träger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die Nachweiszone eindringen kann.

Keines dieser Merkmale besagt, daß der poröse Träger zwingend einteilig ausgeführt sein muß. Aus der Beschreibung geht vielmehr hervor, daß der Träger in dem hohlen Gehäuse auch aus verschiedenen Teilen bestehen kann (z. B. aus einem porösen Teil, das mit einem über das Gehäuse hinausragenden Streifen oder Blatt aus porösem Material in Verbindung steht, s. Abb. 8 bis 10, Ausführungsformen 3 und 4), solange die Anordnung ein Eindringen der Flüssigkeit von einem Teil des porösen Trägers in den nächsten zuläßt. Der Wortlaut des Anspruchs 1 deckt solche unterschiedlichen Ausführungsformen ab. Damit besteht kein Grund, die diesbezüglichen Passagen der Beschreibung zu streichen.

3.3 Eine enge Auslegung des Schutzzumfangs der Ansprüche kann auch nicht aus den Entscheidungsgründen hergeleitet werden, in denen dem Anspruch erfinderischer Charakter zuerkannt wurde (s. Nr. 15 der Entscheidungsgründe), und zwar im wesentlichen mit folgender Begründung:

– Für den Fachmann war es nicht naheliegend, eines der in den Entgegenhaltungen (1), (2) oder (3) beschriebenen Testsysteme mit einem teilchenförmigen Direktmarkierungsstoff zu kombinieren, wie er in dem in Entgegenhaltung (6) offenbarten Assay verwendet wird, da alle

carrier is one piece or more than one piece. The claim refers, as the granted claims did, to "a" or "the" porous carrier, which:

– is contained within a hollow casing,

– communicates directly or indirectly with the exterior of the casing such that liquid test sample can be applied thereto,

– contains the labelled reagent in a first zone and the unlabelled reagent in a detection zone spatially distinct from the first zone, the two zones being arranged such that liquid sample applied to the carrier can permeate via the first zone into the detection zone.

None of these features indicates that the porous carrier must mandatorily be one piece. The description in fact shows that the carrier in the hollow casing can also comprise discrete portions (for example a porous portion extending out of the housing linked to the porous strip or sheet; see Figures 8 to 10, embodiments 3 and 4) as long as the arrangement allows permeation of the liquid to occur from one portion of the porous carrier to the next. The wording of claim 1 covers such variant embodiments. Thus there is no reason to cancel the passages referring to them from the description.

3.3 Nor can a restricted interpretation of the scope of the claim be inferred from the reasons for the decision whereby the claim was considered to involve an inventive step, these being essentially (see point 15 of the reasons) that:

– the skilled person would not have readily envisaged combining any of the test systems according to documents (1), (2) or (3) with a particulate direct label as used in the assay format according to document (6) because all said systems relied on the use of soluble labelled reagents

et 2 et l'introduction des caractéristiques supplémentaires i), ii) et iii) n'ont pas modifié le sens de ces expressions. La revendication 1 telle qu'admise dans la décision du 27 janvier 2000 ne précise pas si le support de réaction poreux est constitué d'une ou plusieurs pièces. A l'instar des revendications du brevet tel que délivré, cette revendication porte sur "un" ou "le" support de réaction poreux qui :

– se trouve dans un boîtier creux,

– communique directement ou indirectement avec l'extérieur du boîtier de telle sorte qu'on puisse appliquer un échantillon de test liquide sur ledit support,

– contient le réactif marqué dans une première zone et le réactif non marqué dans une zone de détection qui est spatialement distincte de la première zone, les deux zones étant disposées de telle sorte que l'échantillon de liquide appliqué sur le support de réaction poreux puisse pénétrer dans la zone de détection via la première zone.

Aucune de ces caractéristiques n'indique que le support de réaction poreux doit obligatoirement être constitué d'une seule pièce. Il ressort même de la description que le support contenu dans le boîtier creux peut également se composer de différentes parties (par exemple une partie poreuse s'étendant hors du boîtier qui est liée à une feuille ou une bande poreuse, cf. les figures 8 à 10 ainsi que les modes de réalisation 3 et 4), dès lors que la disposition permet au liquide de passer d'une partie à l'autre du support de réaction poreux. Le texte de la revendication 1 couvre de tels modes de réalisation. Il n'y a donc aucune raison de supprimer les passages de la description s'y rapportant.

3.3 Une interprétation restrictive de la portée de la revendication ne saurait davantage être déduite des motifs de la décision (cf. point 15 des motifs), selon lesquels la revendication est considérée comme impliquant une activité inventive essentiellement pour les raisons suivantes :

– il n'était pas évident pour l'homme du métier de combiner l'un des systèmes de test selon les documents (1), (2) ou (3) avec un marqueur direct particulaire tel qu'utilisé dans le système d'essai selon le document (6), étant donné que tous ces systèmes reposaient sur l'utilisation de réactifs

diese Systeme auf der Verwendung löslicher markierter Reagenzien beruhen, die in festen Trägern, auch in porösen festen Trägern, frei beweglich sein sollen.

– Ebensowenig hätte der Fachmann es in Betracht gezogen, das in Entgegenhaltung (6) beschriebene Assay nach dem Modell der Testsysteme in den Entgegenhaltungen (1), (2) und (3) abzuwandeln, z. B. indem er auf der unlöslichen Matrix eine erste Zone einrichtet, die das markierte Bindungsreagenz enthält und aus der die entstehenden Komplexe dann in eine räumlich getrennte Zone derselben Matrix wandern, wo sie mit Hilfe eines immobilisierten Bindungsreagenz nachgewiesen werden.

Aus den genannten Gründen wurde die Bereitstellung eines eigenständigen Testgeräts gemäß Anspruch 1 als erfinderisch erachtet, obwohl seine Bestandteile – einzeln oder in verschiedenen Kombinationen – bereits aus dem Stand der Technik bekannt waren. Dabei war es unerheblich, ob der poröse Träger in dem hohlen Gehäuse aus einem oder mehreren miteinander in Verbindung stehenden Teilen besteht. Die in der Entscheidung verwendeten Formulierungen "Stützmatrix" und "dieselbe Matrix" rechtfertigen daher keine enge Auslegung.

3.4 Gemäß Regel 27 b) EPÜ ist in der Beschreibung der bisherige Stand der Technik anzugeben, soweit er für das Verständnis der Erfindung als nützlich angesehen werden kann (s. auch T 450/97, ABI. EPA 1999, 67). Die als nächstliegender Stand der Technik anzusehende Entgegenhaltung (6) wird in der geänderten Beschreibung nunmehr entsprechend gewürdigt, und ihr wesentlicher Offenbarungsgehalt wurde nach Maßgabe der Entscheidung vom 27. Januar 2000 (Nr. 5 der Entscheidungsgründe) korrekt wiedergegeben. Mehr ist im EPÜ nicht verlangt.

3.5 Somit sind die von der Einspruchsabteilung zugelassenen Änderungen der Beschreibung – im Einklang mit den vorstehend unter Nummer 3.1 dargelegten Grundsätzen – als angemessene Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche anzusehen.

Anträge

4.1 Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, daß die Hauptanträge der Beschwerdeführerinnen und der Beitretenden auf Widerruf des Patents als unbegründet zurückzuweisen sind.

expected to be freely mobile within solid supports, including particulate solid supports; and

– the skilled person would also not have readily contemplated modifying the assay format exemplified in document (6) according to the model offered by the test systems of documents (1), (2) and (3), eg by creating on the insoluble matrix a first zone containing the labelled binding reagent wherefrom the formed complex would have migrated to a spatially distinct zone of the same matrix for detection by use of an immobilised binding reagent.

For the stated reasons, an inventive step was seen in the provision of a self-containing test device according to claim 1 in spite of its constitutive elements being known, either individually or in some combinations, from the prior art. Whether the porous carrier within the hollow casing was made of one piece or discrete portions linked to each other was not relevant for arriving at this conclusion. Thus, no restrictive interpretation can be seen in the expressions "support membrane" and "same matrix" used in the decision.

3.4 Rule 27(b) EPC states that the description is to indicate the background art which can be regarded as useful for understanding the invention (see also T 450/97, OJ EPO 1999, 67). Document (6) which was considered the most relevant prior-art document is now acknowledged in the amended description, and the relevant part of its disclosure is correctly summarised along the lines of the decision of 27 January 2000 (see point 5). Nothing more is required under the EPC.

3.5 It follows that the amendments to the description as allowed by the opposition division are held – in accordance also with the principles stated in point 3.1 above – to constitute an adequate adaptation of the description to the amended claims.

Requests

4.1 It follows from the above that the main requests of the appellants and the intervener for revocation of the patent are to be refused as unfounded.

marqués solubles censés se déplacer librement à l'intérieur des supports solides, y compris dans des supports solides particuliers ; et

– l'homme du métier n'aurait pas non plus envisagé de modifier le système d'essai illustré en exemple dans le document (6) selon le modèle des systèmes de test figurant dans les documents (1), (2) et (3), en créant par exemple sur la matrice insoluble une première zone contenant le réactif de liaison marqué et à partir de laquelle le complexe en résultant aurait migré dans une zone spatialement distincte de la même matrice où il serait détecté au moyen d'un réactif de liaison immobilisé.

Pour toutes ces raisons, l'appareil de test autonome selon la revendication 1 a été considéré comme inventif, bien que les pièces constitutives de l'appareil, prises individuellement ou en combinaison, soient connues de l'état de la technique. Peu importe à cet égard que le support de réaction poreux contenu dans le boîtier creux soit constitué d'une ou plusieurs pièces liées entre elles. Les expressions "membrane de support" et "la même matrice" utilisées dans la décision ne justifient donc pas une interprétation restrictive.

3.4 La règle 27b) CBE dispose que la description doit indiquer l'état de la technique antérieure qui peut être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention (cf. également décision T 450/97, JO OEB 1999, 67). Le document (6), qui était considéré comme l'état de la technique le plus proche, est désormais pris en compte dans la description modifiée, et la partie essentielle de la divulgation qu'il contient est correctement résumée conformément à la décision du 27 janvier 2000 (cf. point 5). La CBE n'exige rien de plus.

3.5 Il s'ensuit que les modifications de la description qui ont été admises par la division d'opposition représentent, conformément aux principes énoncés au point 3.1 supra, une adaptation adéquate de la description aux revendications modifiées.

Requêtes

4.1 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter comme non fondées les requêtes principales des requérants et de l'intervenant en révocation du brevet.

4.2 Die hilfsweise gestellten Anträge, die im Bescheid der Beschwerdekammer vom 12. März 2002 aufgeführten Rechtsfragen (s. vorstehend Nr. V) der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, sind ebenfalls zurückzuweisen. Die Entscheidung der Kammer steht in Einklang mit früheren Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, insbesondere mit G 1/94 (s. o.) und G 4/91 (s. o.). Da die Beschwerdeführerinnen ihre Beschwerden nicht zurückgenommen haben, war die Frage, ob die Beitretende durch die Zahlung der Beschwerdegebühr eine selbständige Verfahrensstellung erlangt hat, nicht entscheidungserheblich. Im übrigen ergibt sich die Beantwortung der aufgeworfenen Rechtsfragen nach Ansicht der Kammer unmittelbar und zweifelsfrei aus dem EPÜ.

4.3 Schließlich folgt aus den Ausführungen unter Nummer 2 über die beschränkte Zulässigkeit des Beitritts, daß der Hilfsantrag der Beitretenden auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung des Verfahrens auf der Basis des neuen Einspruchsgrunds (Artikel 83 EPÜ) zurückzuweisen ist.

Rückzahlung von Gebühren

5. Die Beitretende hat in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich darauf verzichtet, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu stellen.

Die Rückzahlung einer Gebühr kann aber auch ohne Antrag angeordnet werden, wenn eine Gebühr niemals fällig wurde oder für deren Einbehalt keine Rechtsgrundlage bestand. Daß Beitretende gemäß Artikel 105 EPÜ eine Einspruchsgebühr zu entrichten haben, ist in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern unbestritten. Die Frage, ob eine Partei, die dem Verfahren erst in der Beschwerdephase beitrifft, eine Beschwerdegebühr zahlen muß, wird in der Rechtsprechung unterschiedlich beantwortet (s. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 4. Aufl. 2001, Kapitel VII D, Nummer 5.4.2). Zu klären ist, ob die Beitretende eine Beschwerdegebühr in gleicher Höhe wie die übrigen Einsprechenden zahlen muß, um Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 24. April 2001 einzulegen.

Der Sachantrag der Beitretenden war im vorliegenden Fall nicht nur auf ihre Beteiligung als Einsprechende oder auf das Einlegen einer

4.2 The auxiliary requests for referral to the Enlarged Board of questions of law formulated in the board of appeal communication of 12 March 2002 (see point V above) are also to be refused. The board's decision is in keeping with earlier EBA decisions, in particular G 1/94 (supra) and G 4/91 (supra). As the appellants have not withdrawn their appeals, the question whether the intervener has acquired an independent party status by paying the appeal fee is not material to the decision. Moreover, in the board's view, unequivocal answers to the questions of law raised are to be found directly in the EPC.

4.3 Lastly, the arguments in point 2 concerning the limited admissibility of the intervention indicate that the intervener's auxiliary request for the decision under appeal to be set aside and for the case to be remitted on the basis of the new ground for opposition (Article 83 EPC) must be refused.

Reimbursement of fees

5. At the oral proceedings the intervener expressly waived the filing of a request for reimbursement of the appeal fee.

A reimbursement order may however be considered, even without any such request, for a fee which never actually fell due or was not required by law. The requirement for an intervener to pay an opposition fee under Article 105 EPC is uncontested in the case law of the boards of appeal. As regards the payment of an appeal fee when a party intervenes only at the appeal stage, the case law contains different views (see Case Law of the Boards of Appeal, 4th edition, 2001, Section VII, D, item 5.4.2). This dispute concerns the payment of an appeal fee equivalent to the appeal fee paid by the other opponents to institute an appeal against the interlocutory decision of the opposition division dated 24 April 2001.

In the present case, as the intervener's substantive motion requested more than mere involvement as an opponent or an appeal against the

4.2 Il y a également lieu de rejeter les requêtes subsidiaires tendant à saisir la Grande Chambre de recours des questions de droit formulées dans la notification de la Chambre en date du 12 mars 2002 (cf. point V supra). La décision de la Chambre est conforme aux décisions antérieures de la Grande Chambre de recours, et en particulier aux décisions G 1/94 (supra) et G 4/91 (supra). Etant donné que les requérants n'ont pas retiré leurs recours, la question de savoir si l'intervenant a acquis la qualité de partie indépendamment des requérants en acquittant la taxe de recours est sans intérêt. Au demeurant, pour la Chambre, les réponses aux questions de droit soulevées découlent directement et sans ambiguïté de la CBE.

4.3 Enfin, il résulte des explications sur la recevabilité limitée de l'intervention (point 2 supra) qu'il y a également lieu de rejeter la requête subsidiaire de l'intervenant tendant à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de l'affaire sur la base du nouveau motif d'opposition (article 83 CBE).

Remboursement des taxes

5. Lors de la procédure orale, l'intervenant a expressément renoncé à présenter une requête en remboursement de la taxe de recours.

Toutefois, le remboursement d'une taxe peut être ordonné même en l'absence d'une telle requête, lorsqu'une telle taxe n'était due à aucun moment et qu'elle est dépourvue de fondement juridique. L'obligation pour l'intervenant d'acquitter une taxe d'opposition en vertu de l'article 105 CBE est incontestée dans la jurisprudence des chambres de recours. En ce qui concerne en revanche la question de savoir si une partie qui intervient dans la procédure au stade du recours doit acquitter une taxe de recours, la jurisprudence est partagée (cf. la Jurisprudence des Chambres de recours, 4^e édition, 2001, section VII, D, point 5.4.2). Il s'agit en effet de savoir si l'intervenant doit acquitter une taxe de recours du même montant que celle acquittée par les autres opposants pour former un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition en date du 24 avril 2001.

En l'espèce, la requête de l'intervenant non seulement tendait à participer à la procédure en qualité d'opposant ou à former un recours contre la

Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 24. April 2001 gerichtet, sondern enthielt darüber hinaus inhaltlich eine unzulässige Beschwerde gegen die Entscheidung vom 27. Januar 2000, so daß die Erhebung einer Beschwerdegebühr nach Artikel 108 Satz 2 EPÜ gerechtfertigt ist, ohne daß auf die Frage einer selbständigen Parteistellung der Beitretenden einzugehen ist.

Die Kammer hält daher im vorliegenden Fall eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr von Amts wegen nicht für gerechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Anträge auf Vorlage von Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer werden zurückgewiesen.
2. Die Beschwerden und der Beitritt werden zurückgewiesen.

interlocutory decision of the opposition division dated 24 April 2001 but included in substance an inadmissible appeal against the decision of 27 January 2000, the levying of an appeal fee under Article 108, second sentence, EPC is justified without the need to consider the issue of independent party status for the intervenor.

Hence in the present case the board sees no justification for reimbursing the appeal fee of its own motion.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The requests for referral of questions of law to the Enlarged Board of Appeal are refused.
2. The appeals and the intervention are dismissed.

décision intermédiaire de la division d'opposition du 24 avril 2001, mais comprenait également en substance un recours irrecevable contre la décision du 27 janvier 2000, si bien que le prélèvement d'une taxe de recours conformément à l'article 108, deuxième phrase CBE est justifié, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'intervenant a la qualité de partie indépendante.

La Chambre estime donc qu'il n'est pas justifié en l'espèce de rembourser la taxe de recours d'office.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Les requêtes en saisine de la Grande Chambre de recours sont rejetées.
2. Les recours et l'intervention sont rejetés.