



## Amtsblatt des Europäischen Patentamts

28. Oktober 1985  
Jahrgang 8 / Heft 10  
Seiten 299-332

## Official Journal of the European Patent Office

28 October 1985  
Year 8 / Number 10  
Pages 299-332

## Journal officiel de l'Office européen des brevets

28 octobre 1985  
8<sup>e</sup> année / numéro 10  
Pages 299-332

### ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
24. Juli 1985  
Gr 01/84\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer  
Mitglieder: P. Ford  
O. Bossung  
R. Kämpf  
M. Prélot  
G. Szabo  
W. Oettinger

**Bezeichnung der Erfindung:** Verfahren  
zur Herstellung sulfurierter Olefine  
**Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:**  
Mobil Oil Corporation

**Einsprechende/Beschwerdeführerin:**  
Mobil Oil Corporation

**Stichwort:** "Einspruch des  
Patentinhabers/MOBIL OIL"

**EPÜ Artikel 99 (1), 115(1)**

**"Einspruch des Patentinhabers"**

#### Leitsatz

*Ein Einspruch gegen ein europäisches Patent ist nicht allein deshalb unzulässig, weil er vom Inhaber des Patents eingelegt worden ist.*

#### Zusammenfassung des Verfahrens

I. Bei der Prüfung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung (Formalprüfstelle), die einen vom Inhaber des betreffenden Patents eingelegten Einspruch aufgrund der Regel 56 (1) EPÜ für nicht zulässig befunden hatte, hat die Technische Beschwerdekammer für Chemie

### DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged Board  
of Appeal dated  
24 July 1985  
Gr 01/84\***

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer  
Members: P. Ford  
O. Bossung  
R. Kämpf  
M. Prélot  
G. Szabo  
W. Oettinger

**Title of invention:** Process for making  
sulfurized olefins

**Proprietor of the patent/Respondent:**  
Mobil Oil Corporation

**Opponent/Appellant:** Mobil Oil  
Corporation

**Headword:** "Opposition by proprietor/  
MOBIL OIL"

**EPC Articles 99(1), 115(1)**

**"Opposition by proprietor"**

#### Headnote

*A notice of opposition against a European patent is not inadmissible merely because it has been filed by the proprietor of that patent.*

#### Summary of the Procedure

I. In the course of examining an appeal against a Decision of the Opposition Division (Formalities Section) which found a Notice of Opposition filed in the name of the proprietor of the patent in question not to be admissible pursuant to Rule 56(1) EPC, the Technical Board of Appeal for Chemistry, by a Decision

### DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande Chambre  
de recours du  
24 juillet 1985  
Gr 01/84\***

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer  
Membres: P. Ford  
O. Bossung  
R. Kämpf  
M. Prélot  
G. Szabo  
W. Oettinger

**Titre de l'invention:** procédé pour  
préparer des oléifinnessulfurées

**Titulaire du brevet/intimée:** Mobil Oil  
Corporation

**Opposante/requérante:** Mobil Oil  
Corporation

**Référence:** "Opposition formée par le  
titulaire du brevet/MOBIL OIL"

**Articles 99 (1) et 115 (1) de la CBE**

**"Opposition formée par le titulaire du  
brevet"**

#### Sommaire

*Une opposition à un brevet européen n'est pas irrecevable du seul fait qu'elle a été formée par le titulaire dudit brevet.*

#### Résumé de la procédure

I. Lors de l'examen d'un recours formé contre une décision par laquelle la Division d'opposition (Section des formalités) avait, en vertu de la règle 56 (1) de la CBE, jugé irrecevable l'opposition à un brevet formée au nom du titulaire dudit brevet, la Chambre de recours technique compétente pour le domaine de la

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

mit ihrer Entscheidung vom 3. September 1984\*\* der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 EPÜ folgende Rechtsfrage vorgelegt: Darf der Inhaber eines europäischen Patents Einspruch gegen sein eigenes Patent einlegen?

II. Auf eine Nachfrage der Großen Beschwerdekammer erklärte der Vertreter der Beschwerdeführerin, er wünsche, daß die von ihm in der Beschwerdebeurteilung vom 26. Juli 1984 vor der Technischen Beschwerdekammer dargelegten Argumente auch von der Großen Beschwerdekammer in Betracht gezogen werden. Diesem Wunsch wurde entsprochen. Die Kammer gelangte nach eingehender Prüfung der Sachlage zu der Schlußfolgerung, daß es nicht erforderlich sei, den Vertreter der Beschwerdeführerin um weitere Ausführungen zu ersuchen.

### Entscheidungsgründe

#### Allgemeiner Hintergrund zur vorgelegten Rechtsfrage

1. Die Kammer hat zunächst eingehend geprüft, in welchem Zusammenhang sich die ihr vorgelegte Rechtsfrage stellen kann, ohne dabei auf die besonderen Umstände des Falles einzugehen, die zur Befassung der Kammer geführt haben.

Nach Ansicht der Kammer ist festzustellen: Der europäische Patentanmelder hat zwar mehrfach Gelegenheit, die Prüfungsabteilung zu bitten, einer Änderung seiner Anmeldung zuzustimmen, wenn diese die Rechtsgültigkeit beeinträchtigende Mängel aufweist, die ihm erst in einem fortgeschrittenen Stadium des Prüfungsverfahrens zur Kenntnis gelangen; von einem bestimmten Zeitpunkt an sind jedoch keine weiteren Änderungen mehr möglich, damit das Erteilungsverfahren zum Abschluß gebracht werden kann. Stellt der Patentinhaber nach Ergehen der Entscheidung über die Erteilung des Patents, aber noch vor deren Wirksamwerden oder innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist erstmalig fest, daß Mängel vorliegen, die die Rechtsgültigkeit des Patents in Frage stellen und eine umgehende Änderung des Patents erforderlich machen, so befindet er sich in einer schwierigen Lage.

Führt ein Dritter durch Einlegen eines zulässigen Einspruchs die Mängel in das Einspruchsverfahren ein, so kann der Patentinhaber eine Änderung seines Patents im Einspruchsverfahren beantragen. Liegen dem Einspruch andere Einwände zugrunde, so kann die Einspruchsabteilung oder eine Technische Beschwerdekammer die Mängel im Verlauf des Einspruchsverfahrens von sich aus beanstanden. Es ist aber keineswegs sicher, daß sich überhaupt eine Gele-

dated 3 September 1984\*\*, has referred the following question of law to the Enlarged Board of Appeal for decision, in accordance with Article 112 EPC: May the proprietor of a European patent file an admissible notice of opposition against that patent?

II. In response to an enquiry made on behalf of the Enlarged Board of Appeal, the appellants' representative stated that he wished that the arguments that he had set out in the Statement of Grounds of the Appeal dated 26 July 1984 in the proceedings before the Technical Board of Appeal should be considered by the Enlarged Board of Appeal. They have been. In view of the conclusions reached by the Board after an extensive study of the whole situation, it has not been found necessary to invite the appellants' representative to make further submissions.

### Reasons for the Decision

#### The general background to the question put

1. The Board has first broadly considered the context in which the question put may arise, without reference to the particular facts of the case in which the question put was referred to the Board.

In the opinion of the Board, it is to be noted that whilst an applicant for a European patent has opportunities to request the Examining Division to allow amendment of his application, in the light of objections to validity which come to his attention at quite a late stage in the processing of his application, there comes a point in time at which further amendment is not possible, so that there can be finality in the granting procedure. If, after the decision to grant a patent has been taken but before the decision has taken effect or within the nine months period for opposition, the proprietor of the granted patent becomes aware for the first time of objections to validity which appear to require amendment of the patent as soon as possible, he is then in a difficult situation.

If some third party files an admissible notice of opposition which brings the objections into opposition proceedings, the proprietor will then be able to apply to amend his patent in those proceedings. If the opposition is based on grounds which do not include these objections, the Opposition Division or a Technical Board of Appeal may raise the objections of its own motion at some stage in the opposition proceedings. However, it is far from certain that any

chimie a, par une décision en date du 3 septembre 1984\*\*, soumis pour décision à la Grande Chambre de recours, en application de l'article 112 de la CBE, la question de droit suivante: le titulaire d'un brevet européen peut-il former une opposition recevable contre son propre brevet?

II. En réponse à une demande qui lui avait été adressée au nom de la Grande Chambre de recours, le mandataire de la requérante a déclaré qu'il souhaitait que les arguments qu'il avait fait valoir au cours de la procédure engagée devant la Chambre de recours technique, dans son mémoire du 26 juillet 1984 exposant les motifs de son recours, soient examinés par la Grande Chambre de recours, ce qui a été fait. Etant donné les conclusions auxquelles celle-ci est parvenue après une étude approfondie de l'ensemble de la situation, il n'a pas été jugé nécessaire d'inviter le mandataire de la requérante à apporter d'autres précisions.

### Motifs de la décision

#### Contexte général dans lequel s'inscrit la question posée

1. La Chambre a tout d'abord examiné d'une manière générale le contexte dans lequel pourrait s'inscrire la question qui lui a été posée, sans tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles cette question lui a été soumise.

La Chambre fait observer que si le demandeur d'un brevet européen a certes la faculté de solliciter de la Division d'examen l'autorisation de modifier sa demande, pour tenir compte des objections à l'encontre de la validité de sa demande qui ont retenu son attention à un stade très avancé de la procédure d'instruction de celle-ci, il arrive un moment à partir duquel il n'est plus possible d'apporter d'autres modifications, ce qui permet à la procédure de délivrance d'aboutir à une conclusion définitive. Si après que la décision de délivrer le brevet a été prise, mais avant son entrée en vigueur ou dans le délai de neuf mois qui lui est accordé pour former opposition, le titulaire du brevet en question s'aperçoit pour la première fois qu'il existe des objections à l'encontre de la validité de son brevet, et si celles-ci lui paraissent appeler des modifications qu'il conviendrait d'apporter le plus rapidement possible, la situation dans laquelle il se trouve est délicate.

Si un tiers forme alors une opposition recevable et soulève ces objections au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet aura la possibilité de solliciter au cours de cette même procédure l'autorisation de modifier son brevet. Si ces objections ne sont pas reprises dans l'exposé des motifs sur lesquels est fondée l'opposition, la division d'opposition ou une chambre de recours technique peut à un moment ou à un autre soulever ces objections de sa

\* Übersetzung.

\*\* ABI. EPA 1984, 613.

\* Official text.

\*\* OJ 12/1984, p. 613.

\* Traduction.

\*\* JO n° 12/1984, p. 613.

genheit zur Änderung ergibt, es sei denn, der Patentinhaber kann einen Dritten zur Einlegung eines zulässigen Einspruchs bewegen oder legt diesen Einspruch selbst ein.

2. Ein Patentinhaber, der selbst nicht Einspruch einlegen darf, dürfte wohl kaum bereit sein, einen Dritten zur Einlegung eines Einspruchs zu veranlassen, wenn ihn mit diesem nicht eine enge, zuverlässige Freundschaft verbindet. Ihm bliebe als Ausweg praktisch nur der uralte juristische Kunstgriff, als Einsprechenden einen "Strohmann" vorzuschreiben. Damit aber würde das Verfahren zur Farce, denn der "Strohmann" wäre in diesem Fall kein echter Dritter, sondern nur eine Marionette des Patentinhabers. Wenn das Europäische Patentamt und die Öffentlichkeit die wahre Beziehung zwischen dem Patentinhaber und seinem Strohmann nicht erkennen, besteht die Möglichkeit einer Irreführung und eines Mißbrauchs des Einspruchsverfahrens zu anderen Zwecken, z. B. der Erwirkung eines Verfahrensaufschubs vor einem anderen Gericht.

Im vorliegenden Fall braucht die Kammer nicht auf die Frage einzugehen, ob ein von einem "Strohmann" eingelegter Einspruch überhaupt zulässig ist. Es sei nur soviel gesagt, daß die Kammer keine Veranlassung sieht, die Richtigkeit der Entscheidung in der Sache T 10/82 "Einspruch; Zulässigkeit/BAYER" (ABl. EPA 10/1983, 407) anzuzweifeln, in der festgestellt worden ist, daß ein zugelassener Vertreter nicht berechtigt ist, sich selbst als Einsprechenden auszugeben, wenn er für einen Auftraggeber handelt.

3. Das Problem stellt sich in Fällen wie dem vorliegenden aus folgenden Gründen:

1) Anders als das noch nicht in Kraft getretene Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (GPÜ) (vgl. Art. 52 GPÜ) enthält das EPÜ keine Bestimmung, die es dem Inhaber eines europäischen Patents erlaubt, eine Beschränkung seines Patents in Form einer Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen beim Europäischen Patentamt schriftlich zu beantragen.

2) Wenn nun aber eine Beschränkung auch im Einspruchsverfahren nicht möglich ist, bleibt der Inhaber eines europäischen Patents auf die Beschränkungsmöglichkeiten angewiesen, die ihm das nationale Recht in den benannten Staaten bietet, sei es in eigens dazu

opportunity for amendment will arise unless the proprietor can either induce some other party to file an admissible notice of opposition or file the opposition himself.

2. If the proprietor of the patent is not allowed to file the opposition himself, he would, no doubt, hesitate to induce a third party with whom he was not on close and reliably friendly terms to file an opposition. The only practical thing that he might do is to try to employ the very ancient lawyers' device of having a "man of straw" as the opposing party. That procedure may reduce the proceedings to a sham, since the "man of straw" in this case is no real third party but the puppet of the proprietor. If the connection between the proprietor and his puppet is not known to the European Patent Office and the general public, possibilities of deceit and abuse of the opposition procedure for ulterior purposes, e.g. delaying procedure in other jurisdictions, exist.

It is not necessary, for present purposes, that the Board should decide the question whether an opposition filed in the name of a "man of straw" is or is not admissible in any circumstances and the Board does not now do so. Suffice it to observe that the Board sees no reason to question the rightness of the Decision in Case T 10/82, "Opposition: admissibility/BAYER" (OJ EPO 10/1983, p. 407) that a professional representative is not entitled to give his own name as opponent when he is acting for a client.

3. The problem arises in cases such as the present because:

(1) The EPC, unlike the Convention for the European Patent for the Common Market (CPC) (cf. Article 52 CPC), not yet in force, contains no provision entitling the proprietor of a European patent to request limitation of his patent, in the form of an amendment to the claims, the description or the drawings, by filing a request in writing at the European Patent Office.

(2) Consequently, if limitation in the course of opposition proceedings is not possible, in the case of a European patent the proprietor is left to such limitation proceedings as may be available to him under national laws in the designated States, whether in proceedings

propre initiative, au cours de la procédure d'opposition. Toutefois, il n'est nullement certain qu'il se présentera une occasion d'apporter des modifications, à moins que le titulaire du brevet n'ait la possibilité d'inciter une autre partie à former une opposition recevable, ou qu'il ne soit en mesure de former lui-même opposition.

2. Si le titulaire du brevet n'est pas autorisé à former lui-même opposition, il hésitera sans aucun doute à inciter un tiers à former opposition, s'il n'était pas déjà en relations étroites et suffisamment amicales avec celui-ci. Tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de recourir au stratagème très ancien qu'utilisent les avocats, lorsqu'ils font appel à un "homme de paille" qu'ils chargent de former opposition. Il peut arriver avec ce système que la procédure ne soit plus qu'une comédie, puisque dans ce cas l'"homme de paille" n'est pas un véritable tiers, mais sert simplement de prête-nom au titulaire du brevet. Si l'Office européen des brevets et le public en général ignorent les relations qui existent entre le titulaire du brevet et ce prête-nom, il y a risque de fraude ou d'abus, la procédure d'opposition pouvant être utilisée à des fins inavouées, par exemple comme manœuvre dilatoire devant d'autres juridictions.

Il n'est pas nécessaire en l'espèce que la Chambre tranche la question de la recevabilité ou de l'irrecevabilité en toutes circonstances d'une opposition formée au nom d'un "homme de paille", et la Chambre n'entend pas se prononcer dès à présent sur cette question. Elle se bornera à faire observer qu'elle ne voit aucune raison de contester le bien-fondé de la décision rendue dans l'affaire T 10/82 "Opposition; recevabilité/BAYER" (cf. JO de l'OEB n° 10/1983, p. 407), décision par laquelle il a été dénié le droit à un mandataire agréé de former opposition en son propre nom alors qu'il agit pour le compte d'un mandant.

3. Si le problème de l'opposition formée par un titulaire à l'encontre de son propre brevet se pose dans des cas comme celui qui est soumis à la Chambre, c'est parce que:

(1) La CBE, à la différence de la Convention sur le brevet communautaire (CBC) (cf. article 52 de la CBC), laquelle n'est pas encore entrée en vigueur, ne contient pas de disposition autorisant le titulaire d'un brevet européen à solliciter la limitation de son brevet sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins, en adressant à cet effet une demande écrite à l'Office européen des brevets.

(2) En conséquence, s'il ne lui est pas possible dans le cas d'un brevet européen de faire limiter le brevet au cours de la procédure d'opposition, le titulaire de ce brevet devra se rabattre sur les procédures de limitation auxquelles il peut faire appel dans le cadre de la

bestimmten Verfahren oder auch in nationalen Nichtigkeits- oder Verletzungsverfahren. Die unvermeidlichen Folgen wären Rechtsunsicherheit, Zeitverlust und zusätzliche Kosten.

specifically intended for that purpose or possibly in the course of national revocation or infringement proceedings. Uncertainty, delay and extra expense seem inevitable.

législation nationale des Etats désignés, qu'il s'agisse de procédures instituées spécialement à cet effet, ou d'une limitation pouvant intervenir au cours d'une procédure nationale de nullité ou d'une action en contrefaçon. Il en résultera inévitablement semble-t-il une insécurité juridique et des retards dans la procédure, sans parler des frais supplémentaires.

3) Auch beim Gemeinschaftspatent müßte das Beschränkungsverfahren für die Dauer des Nichtigkeitsverfahrens ausgesetzt werden (Art. 52 (5) GPÜ).

(3) Even in the case of a Community patent, there would have to be a stay of limitation proceedings for the duration of any revocation proceedings (Article 52 (5) CPC).

(3) Même dans le cas d'un brevet communautaire, la procédure de limitation devrait être suspendue pendant toute la durée d'une procédure de nullité qui aurait le cas échéant été engagée (article 52 (5) de la CBC).

### Die Rechtsfrage

1. Die Beantwortung der Rechtsfrage hängt im wesentlichen von der Auslegung des Artikels 99(1) EPÜ in seinem Zusammenhang ab, wobei gegebenenfalls die Grundsätze der Vertragsauslegung anzuwenden sind, die die Kammer bereits in sieben Fällen, unter anderem in den Fällen Gr 01/83, Gr 05/83 und Gr 06/83 ("zweite medizinische Indikation") vom 5. Dezember 1984, ABI. EPA 1985, 60-70, anerkannt hat.

### The question put

1. The answer to the question of law put essentially depends on the interpretation of Article 99 (1) EPC in its context, applying where appropriate the principles of treaty interpretation previously approved by the Board in seven cases, including Gr 01/83, Gr 05/83 and Gr 06/83 ("Second medical indication") of 5 December 1984, OJ EPO 1985, pp. 60-70.

### La question posée

1. La réponse au point de droit qui a été soulevé dépend essentiellement de l'interprétation que l'on donne de l'article 99(1) de la CBE replacé dans son contexte, en appliquant le cas échéant les principes d'interprétation des traités invoqués antérieurement par la Chambre dans sept affaires, notamment celles qui ont abouti aux décisions Gr 01/83, Gr 05/83 et Gr 06/83 ("deuxième indication médicale") du 5 décembre 1984, publiées au JO de l'OEB n° 3/1985, p. 60 à 70.

2. Entsprechend Artikel 99 (1) EPÜ kann gegen die Aufrechterhaltung eines erteilten europäischen Patents innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents von "jedermann" Einspruch eingelegt werden. Dieser Ausdruck erfährt in dem Artikel selbst keinerlei Einschränkung. Die Einspruchsabteilung (Formalprüfungsstelle) hat aber die Auffassung vertreten, daß man hier sinngemäß die Worte "außer dem Patentinhaber" hinzusetzen müsse, wenn man die vorbereitenden Dokumente zum EPÜ dahingehend verstehe, daß das Einspruchsverfahren nur Dritten offenstehen solle. Zur Stützung dieser Behauptung wurden jedoch keine einschlägigen Textstellen aus diesen Dokumenten genannt, und die Kammer konnte auch nichts Derartiges finden.

2. In accordance with Article 99 (1) EPC, opposition to the maintenance in force of a granted European patent may be filed within nine months of the publication of the mention of the grant by "any person". This expression is in no way qualified in that Article. What has been suggested by the Opposition Division (Formalities Section) is that the notional addition of "save for the proprietor of the patent" is made unavoidable by reading the preliminary documents to the EPC as indicating that it was intended that opposition procedures should be opened to third parties only. No identified passages from these documents are cited in support of this proposition and the Board has not found any which could be.

2. Aux termes de l'article 99 (1) de la CBE, "toute personne" peut faire opposition au maintien en vigueur du brevet européen délivré, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance dudit brevet. Dans l'article en question, il n'est apporté aucune restriction à cette expression "toute personne". La Division d'opposition (Section des formalités) a suggéré qu'à la lumière des documents préparatoires à la CBE, qui montrent que l'intention des auteurs de cet article était de réserver aux **seuls** tiers le droit de former opposition, le lecteur ne pourrait s'empêcher de compléter mentalement l'expression "toute personne" par les mots "à l'exclusion du titulaire du brevet". Mais elle ne cite pas à l'appui de ce qu'elle avance des passages précis de ces documents préparatoires, et la Chambre n'a quant à elle pas trouvé dans ces documents de passages pouvant étayer cette suggestion.

Entsprechend den Auslegungsgrundsätzen, die nach Auffassung der Kammer angewandt werden sollten (siehe oben), ist der Wortlaut des Artikels 99 (1) EPÜ zunächst im Gesamtzusammenhang des EPÜ (einschließlich der Präambel und der Ausführungsordnung) zu betrachten; die vorbereitenden Unterlagen und die Umstände beim Abschluß des Übereinkommens können in Betracht gezogen werden,

In any case, the principles of interpretation which this Board has said should be applied (see above) require that the text of Article 99 (1) EPC should first be considered in the context of the EPC as a whole (including the Preamble and the Implementing Regulations) and that the preparatory documents and the circumstances of the conclusion of the treaty may be taken into consideration

Quoi qu'il en soit, les principes d'interprétation applicables en l'occurrence, selon la Chambre (voir supra), exigeraient tout d'abord que l'on remplace le texte de l'article 99 (1) de la CBE dans le contexte d'ensemble de la CBE (y compris le préambule de la Convention et le règlement d'exécution), et que l'on se réfère ensuite éventuellement aux documents préparatoires et aux circonstances dans lesquelles a été conclue la Convention

—um eine Bedeutung zu bestätigen, wie sie sich unter Anwendung der wichtigsten Auslegungsregeln ergibt, oder

— in order to confirm the meaning resulting from the main rules of interpretation or

—soit pour confirmer la justesse de l'interprétation découlant de l'application des grands principes d'interprétation

—um eine Bedeutung zu bestimmen, wenn bei der Anwendung der Grundsätze die Bedeutung entweder mehr-

—to determine the meaning, when applying those rules either leaves the meaning ambiguous or obscure or leads

—soit pour dégager la véritable signification de cet article 99 (1), lorsque l'application de ces principes laisse subsis-

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

deutig oder unklar bleibt oder zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt.

3. Setzt man an der richtigen Stelle an, so zeigt sich sofort, daß die ausführlichen Bestimmungen des EPÜ über die Sachprüfung und den Einspruch sicherstellen sollen, daß - soweit dies in der Macht des Europäischen Patentamts steht - nur rechtsgültige europäische Patente erteilt und aufrechterhalten werden. Dieses Grundprinzip wird dadurch erhärtet, daß der Begriff "jeder-mann" ("any person") in Artikel 99(1) EPÜ keinerlei Einschränkung erfährt. Daraus läßt sich schließen, daß die Öffentlichkeit außer bei offensichtlichen Verfahrensmißbräuchen ein überaus starkes Interesse daran hat, daß jeder Einspruch sachlich geprüft wird. Die Beweggründe des Einsprechenden sind dabei grundsätzlich unerheblich (andernfalls hätte man zweifelsohne anstelle des Wortes "jeder-mann" die Worte "jeder Betroffene" gesetzt), und seine Identität hat in erster Linie verfahrenstechnische Bedeutung.

4. Auch wenn das Einspruchsverfahren der Öffentlichkeit die Möglichkeit gibt, dem Verfahren als Partei beizutreten, die die Rechtsgültigkeit des erteilten europäischen Patents anfecht, wäre es falsch, das Einspruchsverfahren im wesentlichen als Streit zwischen gegnerischen Parteien zu betrachten, bei dem der Spruchkörper eine neutrale Haltung einnimmt, wie es im Nichtigkeitsverfahren vor einem nationalen Gericht der Fall ist. Das Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt beruht, wie die Beschwerdeführerin ausführt, auf dem Untersuchungsgrundsatz (Einsprüche werden "geprüft"; Art. 101 EPÜ); hat der Einsprechende erst einmal einen zulässigen Einspruch eingelegt, so kann er sich völlig passiv verhalten und sich sogar aus dem Verfahren zurückziehen, ohne daß es dadurch zu einer Beendigung des Verfahrens kommt (R. 60 (2) EPÜ). Selbstverständlich müssen die Verfahrensregeln der Ausführungsordnung in den Fällen, in denen das Verfahren nach einer Zurücknahme des Einspruchs fortgesetzt wird, in abgewandelter Form angewandt werden, was in der Praxis auch geschieht. Demnach kann sich die Einspruchsabteilung (Formalprüfungsstelle) nicht darauf stützen, daß die Ausführungsordnung den Fall, daß das Einspruchsverfahren von Amts wegen weitergeführt wird, nicht ausdrücklich regelt.

5. Zu der Bemerkung in der Entscheidung der Einspruchsabteilung (Formalprüfungsstelle), daß sich bei der Anwendung des Artikels 107 EPÜ (Beschwerden) Schwierigkeiten ergäben, wenn ein Patentinhaber gegen sein eigenes Patent

to a manifestly absurd or unreasonable result.

3. Starting at the correct point, therefore, it becomes immediately apparent that the elaborate provisions in the EPC for substantive examination and opposition are designed to ensure that only valid European patents should be granted and maintained in force, so far as it lies within the power of the European Patent Office to achieve this. This fundamental principle seems to be supported by the absence of any qualification of the term "any person" in Article 99 (1) EPC. It can be deduced that, except in cases of manifest abuse of procedure, the overwhelming public interest lies in each opposition being examined on its merits. The motives of the opponent are in principle irrelevant (otherwise, no doubt, the phrase "any person" would have been rendered as "any person interested"), whilst his identity is of primarily procedural importance.

4. Even though opposition proceedings give the public the opportunity to be parties to proceedings challenging the validity of granted European patents, it would be wrong to regard such proceedings as essentially contentious proceedings between warring parties where the deciding body takes a neutral position, as would be the case in revocation proceedings before a national court. Opposition proceedings in the European Patent Office are designed to be investigative in nature as the appellant points out (oppositions are "examined": Article 101 EPC) and once an opponent has launched an admissible opposition he may play a completely passive role or even withdraw from the proceedings without thereby bringing them to an end (Rule 60 (2) EPC). It goes without saying that the procedural Rules of the Implementing Regulations have to be — and are in practice — applied in a modified form in any case in which an opposition is continued after the opponent has withdrawn. It follows that no support for the views of the Opposition Division (Formalities Section) can be derived from the fact that the Implementing Regulations do not expressly regulate the situation in which an opposition is carried on on an *ex parte* basis.

5. Having regard to the observations made in the Decision of the Opposition Division (Formalities Section) that if a proprietor can oppose his own patent this will give rise to difficulties over the application of Article 107 EPC (appeals),

ter une ambiguïté ou une obscurité, ou conduirait à une interprétation manifestement absurde ou invraisemblable.

3. Pour quiconque fonde en conséquence son interprétation sur des bases correctes, il apparaît immédiatement que les dispositions très étudiées de la CBE relatives à l'opposition et à l'examen quant au fond sont destinées à garantir dans toute la mesure du possible que l'Office européen ne délivrera et ne maintiendra en vigueur des brevets européens que si ceux-ci sont jugés valables. L'absence de toute restriction à la suite de l'expression "toute personne" figurant à l'article 99 (1) de la CBE semble aller dans le sens de ce principe fondamental. On peut en conclure que sauf en cas de détournement manifeste de la procédure, le public a intérêt la plupart du temps à ce que toute opposition soit examinée pour elle-même. Les motifs de l'opposant ne jouent en principe aucun rôle (sinon, nul doute que pour rendre l'idée de "toute personne", l'on aurait précisé "toute personne intéressée"), bien que sa personne même soit d'une importance essentielle pour la procédure.

4. Même si les procédures d'opposition permettent au public de pouvoir agir comme partie dans des actions mettant en cause la validité de brevets européens après la délivrance, l'on aurait tort de les considérer comme des procédures essentiellement contentieuses qui opposent des parties en conflit et dans lesquelles l'instance qui rend la décision prend une position neutre, comme ce serait le cas dans une procédure d'annulation portée devant un tribunal national. Les procédures d'opposition engagées devant l'Office européen des brevets ont été conçues comme des procédures d'instruction, ainsi que le souligne la requérante (les oppositions sont "examinées": article 101 de la CBE), et une fois qu'un opposant a formé une opposition recevable, il peut se cantonner dans un rôle complètement passif ou même retirer son opposition sans que celle-ci prenne fin pour autant (règle 60 (2) de la CBE). Il va sans dire que les règles de procédure arrêtées dans le règlement d'exécution doivent s'appliquer — comme c'est le cas en pratique — sous une forme modifiée chaque fois qu'une procédure d'opposition se poursuit après que l'opposant a retiré son opposition. Par conséquent, le fait que les dispositions du règlement d'exécution ne règlent pas expressément le cas dans lequel une procédure d'opposition est poursuivie alors qu'il ne reste plus qu'une seule partie ne constitue pas un argument en faveur de la thèse défendue par la Division d'opposition (Section des formalités).

5. En ce qui concerne les objections soulevées par la Division d'opposition (Section des formalités) dans la décision qu'elle a rendue, à savoir que si le titulaire d'un brevet peut faire opposition à son propre brevet, ceci ne man-

Einspruch einlegen dürfe, möchte die Kammer feststellen, daß sie keine derartigen Schwierigkeiten sieht, da das Einspruchsverfahren ja von Amts wegen durchgeführt wird.

6. Die Beschwerdeführerin hat darauf hingewiesen, daß der Ausdruck "any person" in der englischen Fassung des Artikels 115 (1) EPÜ in einem anderen Sinne als in Artikel 99 (1) EPÜ gebraucht werde. Er hat dort tatsächlich eine andere Bedeutung, was sich schon aus den Worten "jeder Dritte" und "tout tiers" in der deutschen und der französischen Fassung sowie aus der Überschrift des Artikels 115 EPÜ in allen drei Sprachen ergibt, wo ausdrücklich von Dritten die Rede ist. Die Verwendung der Worte "any person" in der englischen Fassung des Artikels 115 EPÜ berechtigt jedoch nicht dazu, diese Worte auch in Artikel 99 (1) EPÜ nur im Sinne von "any third party" zu verstehen. Es ist anzunehmen, daß der Gesetzgeber in den Fällen, in denen er zwischen "any person" und "any third person" unterscheiden wollte, dies auch getan hat.

7. Was nun die Bemerkung der Einspruchsabteilung (Formalprüfungsstelle) angeht, die Beschwerdeführerin habe in ihrer Eigenschaft als Einsprechende nicht nachgewiesen, daß auch das nationale Recht der Vertragsstaaten dem Patentinhaber das Recht einräume, gegen sein eigenes Patent Einspruch einzulegen, hat die Kammer die Rechtslage untersucht und in keinem Vertragsstaat eine Gerichtsentscheidung finden können, die es dem Patentanmelder oder -inhaber untersagen würde, gegen seine eigene Anmeldung bzw. sein eigenes Patent Einspruch einzulegen. Hierzu sei bemerkt, daß früher in den meisten Vertragsstaaten ein Einspruch nur vor der Erteilung möglich war und daß die nationalen Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz in diesem Stadium eine Änderung der Anmeldung zulassen oder verlangen konnten, um so nachträglich festgestellte Mängel zu beseitigen, die die Rechtsgültigkeit des Patents hätten in Frage stellen können.

8. Die Kammer ist der Auffassung, daß die genannten Gründe ausreichen, um die ihr vorgelegte Rechtsfrage zu bejahen. Es sei darauf hingewiesen, daß eine Bejahung dieser Frage insofern zu größerer Rechtssicherheit führt, als jede Änderung, die im Einspruchsverfahren vorgenommen wird, als von Anfang an eingetreten gilt (vgl. Art. 68 EPÜ).

9. Gleichzeitig möchte die Kammer hinzufügen, daß das Einspruchsverfahren nicht als Erweiterung des Prüfungsverfahrens gedacht ist und nicht als solche mißbraucht werden darf.

10. Die Kammer hält es weder für not-

\* Übersetzung.

the Board wishes to state that it sees no such difficulties, in view of the *ex parte* nature of the proceedings.

6. The appellant has drawn attention to the use of the expression "any person" in the English text of Article 115 (1) EPC as having a different meaning from the use of the same expression in Article 99(1) EPC. It seems clear that it does have a different meaning, both from the expressions "jeder Dritte" and "tout tiers" employed in the German and French texts respectively and from the heading to Article 115 EPC in all three languages, which refers explicitly to third parties. Evidently the use of "any person" in the English text of Article 115 EPC gives no cause to understand also Article 99 (1) EPC as meaning only "any third party". It can be concluded that when the legislator wished to distinguish "any person" from "any third person" it did so.

7. In relation to the comment by the Opposition Division (Formalities Section) that the appellant in its capacity as opponent has not shown that national laws in a Contracting State also give the proprietor a right to file oppositions against his own patent, the Board has made a study of the situation and has not found a court decision of a Contracting State excluding an applicant for a patent or a proprietor of a granted patent from filing opposition against his own application or patent, as the case may be. It is to be observed that, in the past, most Contracting States provided for opposition only before grant and, at that stage, the national industrial property office could allow or require amendment of the application to deal with late discovered objections to validity.

8. The Board considers that the foregoing reasons are sufficient to give an affirmative answer to the question put. It is to be observed that giving an affirmative answer to this question leads to greater legal certainty, in as much as any amendment made in the course of opposition proceedings has effect *ex tunc*: cf. Article 68 EPC.

9. At the same time, the Board desires to add that opposition procedure is not designed to be, and is not to be misused as, an extension of examination procedure.

10. It is not thought that it is either

\* Official text.

quera pas de poser problème pour l'application de l'article 107 de la CBE (recours), la Chambre tient à faire observer qu'elle ne voit pas là de problème, s'agissant du caractère unilatéral que revêt alors la procédure.

6. La requérante a signalé que dans le texte anglais de l'article 115 (1) de la CBE, l'expression "any person" a un sens différent de celui que revêt cette même expression dans l'article 99 (1) de la CBE. Cette différence de sens paraît évidente, que l'on considère aussi bien les expressions correspondantes "jeder Dritte" et "tout tiers" utilisées respectivement dans la version allemande et la version française de l'article 115 (1) que le titre de ce même article dans les trois langues officielles, lequel fait explicitement référence à des "tiers". De toute évidence, l'utilisation de l'expression "any person" dans le texte anglais de l'article 115 de la CBE ne permet pas d'interpréter l'article 99 (1) de la CBE comme signifiant lui aussi uniquement "tout tiers". On peut en conclure que lorsque les auteurs de la Convention ont entendu distinguer entre "any person" et "any third person", ils ont introduit effectivement cette distinction.

7. En ce qui concerne l'observation formulée par la Division d'opposition (Section des formalités) qui a objecté que la requérante n'a pas prouvé lorsqu'elle a formé opposition que la législation nationale d'un Etat contractant donne également le droit au titulaire d'un brevet de formuler des oppositions contre son propre brevet, la Chambre, après examen de la situation, n'a pu découvrir de décision d'une juridiction d'un Etat contractant interdisant au demandeur ou au titulaire d'un brevet de faire opposition respectivement à sa propre demande, ou à son propre brevet une fois délivré. Il convient de faire observer que dans le passé, la plupart des Etats contractants prévoyaient que l'opposition ne pouvait être formée qu'avant la délivrance, et qu'à ce stade, l'office national pouvait autoriser ou exiger la modification de la demande pour tenir compte des objections soulevées tardivement à l'encontre de la validité de ladite demande.

8. La Chambre estime que les motifs exposés ci-dessus ont suffisamment de poids pour lui permettre de répondre par l'affirmative à la question qui lui a été posée. Il convient de noter que si cette question reçoit une réponse affirmative, la sécurité juridique en sera accrue, toute modification apportée au cours de la procédure d'opposition ayant un effet rétroactif (cf. article 68 de la CBE).

9. En même temps, la Chambre tient à préciser que la procédure d'opposition n'a pas été conçue comme un prolongement de la procédure d'examen, et qu'elle ne doit pas être détournée à cette fin.

10. La Chambre estime qu'il n'est ni

\* Traduction.

wendig noch für zweckmäßig, zu den anderen von der Einspruchsabteilung (Formalprüfungsstelle) und der Beschwerdeführerin erwähnten Punkten Stellung zu nehmen.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden, daß die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wie folgt zu beantworten ist:

Ein Einspruch gegen ein europäisches Patent ist nicht allein deshalb unzulässig, weil er vom Inhaber des Patents eingelegt worden ist.

necessary or opportune to express any opinion on any other matter mentioned by the Opposition Division (Formalities Section) or by the appellant.

#### ORDER

For these reasons it is decided that the question of law referred to the Enlarged Board of Appeal is to be answered as follows:

A notice of opposition against a European patent is not inadmissible merely because it has been filed by the proprietor of that patent.

nécessaire ni opportun de se prononcer sur d'autres questions soulevées par la Division d'opposition (Section des formalités) ou par l'opposante.

#### DISPOSITIF

Parces motifs, il est statué comme suit: La Grande Chambre de recours décide que la question de droit qui lui a été soumise doit recevoir la réponse suivante:

une opposition à un brevet européen n'est pas irrecevable du seul fait qu'elle a été formée par le titulaire dudit brevet.