

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.2.1  
vom 11. Januar 1993  
T 789/89 - 3.2.1\*  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel  
Mitglieder: F. J. Pröls  
W. M. Schar

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
McALPINE & COMPANY LIMITED**

**Einsprechender: AB Sjöbo Bruk**

**Stichwort: Unterdruckventil/  
McALPINE**

**Artikel: 52, 56, 107 Satz 2 EPÜ**

**Schlagwort: "erfinderische Tätigkeit  
(bejaht)" - "Beteiligte am Beschwerdeverfahren - Zurücknahme des Einspruchs - Hauptsache/Nebensachen, z. B. Kosten"**

*Leitsatz*

*Ein Beschwerdegegner und früherer Einsprechender, der seinen Einspruch zurücknimmt, ist in bezug auf die Hauptsache (Bestand und Umfang des Patentrechts) nicht mehr am Beschwerdeverfahren beteiligt. Hinsichtlich der Kostenverteilung nach Artikel 104 EPÜ (siehe Nr. 2) bleibt seine Stellung als Verfahrensbeteiligter dagegen unberührt.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Am 29. Juli 1987 wurde auf die am 17. Februar 1982 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 82 300 821.4 das europäische Patent Nr. 0 059 558 erteilt.

II. Gegen dieses Patent wurde mit der Begründung Einspruch eingelegt, daß es seinem Gegenstand an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit mangle (Artikel 100 a), 54 und 56 EPÜ). Der Einspruch wurde gestützt auf: ...

III. Im Hinblick auf Dokument D1 widerrief die Einspruchsabteilung das Patent mit Entscheidung vom 9. Oktober 1989 aufgrund mangelnder Neuheit.

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.2.1  
dated 11 January 1993  
T 789/89 - 3.2.1\*  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel  
Members: F. J. Pröls  
W. M. Schar

**Patent proprietor/Appellant:  
McALPINE & COMPANY LIMITED**

**Opponent/Respondent: AB Sjöbo Bruk**

**Headword: Relief valve/McALPINE**

**Article: 52, 56, 107, second sentence, EPC**

**Keyword: "Inventive step (yes)" - "Parties to appeal - withdrawal of opposition - substantive issues/non-substantive issues, e.g. costs"**

*Headnote*

*The respondent to an appeal and former opponent who withdraws his opposition ceases to be a party to appeal proceedings as far as the substantive issues (re: existence and scope of the patent right) are concerned. However this leaves his party status unaffected insofar as the question of apportionment of costs under Article 104 EPC is at issue (see point 2).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 0 059 558 was granted on 29 July 1987 on the basis of European patent application No. 82 300 821.4, filed on 17 February 1982.

II. The patent was opposed on the ground that its subject-matter lacked novelty and inventive step (Articles 100(a), 54 and 56 EPC). The opposition was based on: ...

III. The Opposition Division revoked the patent by decision of 9 October 1989 for lack of novelty in view of document D1.

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.1,  
en date du 11 janvier 1993  
T 789/89 - 3.2.1\*  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : F. Gumbel  
Membres : F. J. Pröls  
W. M. Schar

**Titulaire du brevet/requérant :  
McALPINE & COMPANY LIMITED**

**Opposant : AB Sjöbo Bruk**

**Référence: Vanne de sous-pres-  
sion/Mc ALPINE**

**Article: 52, 56, 107, deuxième  
phrase CBE**

**Mot-clé: "Activité inventive (oui)" -  
"Parties au recours - retrait de l'op-  
position - questions de fond/ques-  
tions ne portant pas sur le fond, par  
ex. question des coûts"**

*Sommaire*

*L'ancien opposant devenu intimé qui déclare qu'il n'entend pas poursuivre son opposition cesse d'être partie à la procédure de recours pour ce qui concerne les questions de fond (existence et étendue du brevet), sans que cette déclaration de retrait influe sur sa qualité de partie à la procédure lorsqu'est examinée la question de la répartition des frais selon l'article 104 CBE (cf. point 2).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 0 059 558 a été délivré le 29 juillet 1987 sur la base de la demande de brevet européen n° 82 300 821.4, déposée le 17 février 1982.

II. Une opposition a été formée contre le brevet au motif que son objet était dénué de nouveauté et d'activité inventive (articles 100a), 54 et 56 CBE). L'opposition se fondait sur les documents suivants : ...

III. Par décision en date du 9 octobre 1989, la division d'opposition a révoqué le brevet pour absence de nouveauté par rapport au document D1.

\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

\* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

IV. Die Beschwerdeführerin legte am 6. Dezember 1989 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete fristgerecht die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung ging am 7. Februar 1990 ein.

V. ...

VI. ...

VII. Mit Schreiben vom 17. Januar 1992 (eingegangen am 21. Januar 1992) erklärte die frühere Einsprechende, daß sie beschlossen habe, den Einspruch nicht fortzusetzen.

IV. The appellant lodged an appeal against this decision on 6 December 1989 and paid the appeal fee in due time. The statement of grounds of appeal was received on 7 February 1990.

V. ...

VI. ...

VII. By letter dated 17 January 1992 (received on 21 January 1992), the former respondent declared that he had decided to discontinue the opposition.

IV. La requérante s'est pourvue contre cette décision le 6 décembre 1989 et a acquitté la taxe de recours dans le délai prévu. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 février 1990.

V. ...

VI. ...

VII. Par lettre en date du 17 janvier 1992 (reçue le 21 janvier 1992), l'ancienne intimée a déclaré qu'elle avait décidé de ne pas poursuivre son opposition.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde erfüllt die Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 sowie der Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

#### 2. Zurücknahme des Einspruchs

2.1 Die im Verlauf des Beschwerdeverfahrens abgegebene Erklärung der Beschwerdegegnerin, sie habe beschlossen, den Einspruch nicht fortzusetzen ("*to discontinue the opposition*"), läßt eindeutig erkennen, daß sie das Einspruchsverfahren beenden will. Demnach ist ihre Erklärung dahingehend auszulegen, daß der Einspruch zurückgenommen worden ist.

2.2 Eine solche Erklärung hat insofern keine unmittelbare verfahrensrechtliche Bedeutung (s. T 629/90, Nr. 2.2, ABI. EPA 1992, 654), anders als bei der Zurücknahme einer Beschwerde (s. G 7/91 vom 5. November 1992) - das Beschwerdeverfahren hier weiterhin anhängig bleibt. Im Gegensatz zu Verfahren, in denen die Beteiligten über den Streitgegenstand frei verfügen können (Dispositionsmaxime), folgt aus der Natur der Patentverfahren nach dem EPÜ, daß die Organe des EPA das Interesse der Öffentlichkeit zu berücksichtigen haben (s. G 7/91, Nrn. 7 bis 10). Die fragliche Erklärung wurde abgegeben, nachdem die Entscheidung der Einspruchsabteilung verkündet und die Beschwerde wirksam eingelegt worden war. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung (Art. 106 (1) EPÜ). Dies bedeutet, daß die angefochtene Entscheidung zwar für die Einspruchsabteilung bindend, in anderer Hinsicht aber noch nicht rechtskräftig ist. Das Einspruchsverfahren als solches kam mit der endgültigen Entscheidung der Einspruchsabteilung zum Abschluß (s. G 4/91 vom 3. November 1992).

### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with the requirements of Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC. It is, therefore, admissible.

#### 2. Discontinuance of opposition

2.1 The respondent's declaration made in the course of the appeal proceedings that he has decided to "*discontinue the opposition*" clearly indicates that he wants to cease his opposition. Thus this declaration is to be interpreted in the sense that the opposition has been withdrawn.

2.2 Such a declaration has no immediate procedural significance (see: T 629/90, point 2.2., OJ EPO 1992, 654) in the sense that contrary to the situation where an appeal is withdrawn (see G 7/91 of 5 November 1992), appeal proceedings remain pending. In contrast to proceedings where the matter in dispute is at the sole disposal of the parties, it follows from the nature of patent proceedings under the EPC that the organs of the EPO have to take into account the public interest (see G 7/91, points 7 to 10). The declaration in question was made after the decision by the Opposition Division was pronounced and after the appeal was validly filed. The appeal has suspensive effect (Art. 106(1) EPC). This means that, although the contested decision is binding on the Opposition Division, it is not yet otherwise in legal force. The opposition proceedings as such came to an end with the final decision taken by the Opposition Division (see G 4/91 of 3 November 1992).

### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'aux règles 1(1) et 64 CBE. Il est donc recevable.

#### 2. Désistement de l'opposition

2.1 Au cours de la procédure de recours, l'intimée avait déclaré qu'elle avait décidé de "*ne pas poursuivre son opposition*" ("*to discontinue the opposition*"), montrant ainsi clairement qu'elle souhaitait mettre fin à l'opposition. Cette déclaration doit donc être interprétée comme un désistement de l'opposition.

2.2 Une telle déclaration n'a pas d'incidence directe sur la procédure (cf. décision T 629/90, point 2.2, JO OEB 1992, 654), puisque contrairement à ce qui se produit en cas de retrait d'un recours (cf. décision G 7/91 en date du 5 novembre 1992), la procédure de recours demeure en instance. Dans les procédures en matière de brevets prévues par la CBE, à la différence d'autres procédures où les parties disposent seules de l'instance, les organes de l'OEB doivent prendre en considération l'intérêt du public (cf. décision G 7/91, points 7 à 10). La déclaration de retrait est intervenue après que la division d'opposition a rendu sa décision et que le recours a été valablement formé. Le recours a un effet suspensif (article 106(1) CBE), ce qui signifie que bien que la décision attaquée lie la division d'opposition, elle n'a néanmoins pas encore force de chose jugée. La décision finale rendue par la division d'opposition a mis fin à la procédure d'opposition en tant que telle (cf. décision G 4/91 en date du 3 novembre 1992).

Daher kann die abgegebene Erklärung keine rückwirkende Geltung für das mit der (hier angefochtenen) endgültigen Entscheidung abgeschlossene Einspruchsverfahren haben.

2.3 Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit eine solche Erklärung die Stellung des Beteiligten in dem vor der Beschwerdekammer anhängigen Verfahren beeinflusst.

Die Erklärung, den Einspruch nicht aufrechtzuerhalten ("to discontinue"), ist als Rücknahme aller anhängigen Anträge und Gegenanträge und als Rückzug aus dem Beschwerdeverfahren zu verstehen. Damit ist klar, daß die Beschwerdegegnerin ihre Stellung als Verfahrensbeteiligte nicht mehr wahrnehmen will, soweit die Sachfragen in bezug auf den Bestand und Umfang des Rechts auf das Patent betroffen sind.

Gemäß Artikel 107 Satz 2 EPÜ ist jeder am Einspruchsverfahren Beteiligte kraft Gesetzes am Beschwerdeverfahren beteiligt. Bedeutet dies nun, daß es einem Beschwerdegegner und früheren Einsprechenden nicht gestattet ist, auf die Beteiligung am Beschwerdeverfahren zu verzichten?

Zur Auslegung von Artikel 107 Satz 2 EPÜ zieht die Kammer die Auslegungsregeln nach Artikel 31 und 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 (s. ABI. EPA 1984, 192) heran, wie sie in G 1/83, Nummern 1 bis 6 (ABI. EPA 1985, 60) dargelegt sind. Nach Artikel 31 des Wiener Übereinkommens ist ein Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen (Artikel 31 Absatz 1 des Wiener Übereinkommens).

Aus der **gewöhnlichen Bedeutung** von Artikel 107 ergibt sich keine Antwort. Im fraglichen Satz ist festgelegt, wer an einem Beschwerdeverfahren beteiligt ist. Er enthält keine Aussage zu dem Fall, in dem ein Beteiligter den Einspruch zurücknimmt oder auf die Beteiligung am Verfahren verzichtet. Er besagt insbesondere nicht, daß der Verzicht auf eine Beteiligung ausgeschlossen ist.

Den **Zusammenhang** bilden im vorliegenden Fall die Bestimmungen

Hence the declaration in question cannot have any retroactive effect on the opposition proceedings concluded by the (here contested) final decision of the Opposition Division.

2.3 However, the question arises as to what extent such a declaration affects the party's status in the pending proceedings before the Board of Appeal.

The declaration of discontinuance of opposition is to be understood as withdrawal of all requests and counter-requests pending and the withdrawal from appeal proceedings. Thus it is clear that the respondent intends to end his status as a party to the proceedings as far as the substantive issues concerning the existence and the scope of a patent right are concerned.

According to Article 107 EPC, second sentence, any party to the opposition proceedings shall be a party to the appeal proceedings as of right. Does this mean that a respondent and former opponent is not allowed to cease being a party to appeal proceedings?

In order to ascertain the meaning of Article 107, second sentence, the Board applies the rules of interpretation according to Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, concluded on 23 May 1969 (see OJ EPO 1984, 192), as set out in G 5/83, points 1 to 6 (OJ EPO 1985, 64). Under Article 31 of the Vienna Convention a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose (Art. 31(1) Vienna Convention).

The **ordinary meaning** of Article 107 does not provide an answer. The sentence in question states who becomes a party to the appeal proceedings. It does not contain a statement concerning the discontinuance or ceasing of being a party to these proceedings. In particular it does not say that ceasing to be a party is excluded.

The **context** is formed here by the provisions of the EPC and by related

Par conséquent, la déclaration en cause ne saurait affecter rétroactivement la procédure d'opposition qui avait été close par la décision finale de la division d'opposition (décision contre laquelle est dirigé le présent recours).

2.3 Il se pose toutefois la question de savoir dans quelle mesure une telle manifestation de volonté affecte la qualité de partie de l'intimée dans la procédure en instance devant la Chambre.

La déclaration de retrait de l'opposition doit être considérée comme une décision de retrait de toutes les requêtes et requêtes en réponse encore en instance et comme un désistement de la procédure de recours. Il est ainsi manifeste que l'intimée se propose de renoncer à sa qualité de partie à la procédure pour ce qui concerne les questions de fond relatives à l'existence et à l'étendue du brevet.

En vertu de l'article 107 CBE, deuxième phrase, toute partie à la procédure d'opposition est de droit partie à la procédure de recours. La question se pose ainsi de savoir si un ancien opposant devenu intimé est en droit de cesser d'être partie à la procédure de recours.

Afin de déterminer la signification qu'il convient de donner à cet article 107, deuxième phrase, CBE la Chambre applique les règles d'interprétation énoncées dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités, conclue le 23 mai 1969 (cf. JO OEB 1984, 192), comme l'a fait la Grande Chambre dans la décision G 6/83, points 1 à 6 (JO OEB 1985, 67). Aux termes de l'article 31 de la Convention de Vienne, "un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but" (article 31(1) de la Convention de Vienne).

Or, le **sens ordinaire** de l'article 107 CBE ne fournit pas de réponse. La deuxième phrase de cet article précise qui devient partie à la procédure de recours. Il n'est pas question dans cette phrase de désistement d'instance, ni de la perte de la qualité de partie à cette procédure, et en particulier il n'est pas spécifié qu'il soit impossible de cesser d'être partie à la procédure.

Le **contexte** de la phrase en question est constitué par les dispositions de

des EPÜ und die dazugehörigen Regeln und Verträge. Darin ist nichts über die Zurücknahme eines Einspruchs zu finden. Lediglich in Regel 60 (2) ist ein Hinweis auf die Nichtfortsetzung (Zurücknahme) zu finden. Dieser bezieht sich aber auf Verfahren vor der Einspruchsabteilung und ist gemäß der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 7/91 vom 5. November 1992 nicht auf Beschwerdeverfahren anwendbar (s. auch vorstehende Nr. 2.2).

Artikel 125 EPÜ lautet wie folgt: "Soweit dieses Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält, berücksichtigt das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts".

Es entspricht einem in vielen Vertragsstaaten anerkannten Grundsatz des Verfahrensrechts, daß ein Beteiligter, dem es freisteht, ein Verfahren einzuleiten oder diesem beizutreten, auch erklären kann, daß er es nicht fortsetzen will, und damit nicht mehr am Verfahren beteiligt ist; zuweilen ist hierfür die Zustimmung der anderen Beteiligten und die Genehmigung des Gerichts Voraussetzung. Ein weiterer allgemein anerkannter Grundsatz des Verfahrensrechts der Vertragsstaaten lautet, daß Hauptsachen oder Sachfragen getrennt von Nebensachen bzw. von nicht die Hauptsache betreffenden Fragen, wie z. B. Kostenfragen, behandelt werden können.

**Ziel und Zweck:** Die Frage, ob es einem Beteiligten freisteht, auf die Beteiligung zu verzichten, hängt zusammen mit der rechtlichen Stellung der Beteiligten in mehrseitigen Einspruchs-Beschwerdeverfahren. Im vorliegenden Fall geht es insbesondere um die Stellung der Einsprechenden und späteren Beschwerdegegnerin und damit des Beteiligten, der nicht Inhaber eines europäischen Patents ist, sondern sich durch ein Patent beschwert fühlt. Einem solchen Beteiligten steht es wie jedem anderen frei, Einspruch einzulegen (Artikel 99 (1) EPÜ). Ist ein Einspruch einmal eingelegt worden, so wird er nicht allein im Interesse des Beteiligten, sondern auch im Interesse der Öffentlichkeit behandelt (s. Punkt 2.2 oben). Um festzustellen, ob sich daraus ein positiver Schluß ergibt, können auch ergänzende Auslegungsmittel wie die vorbereitenden Arbeiten herangezogen werden, wenn z. B. die Bedeutung einer Bestimmung nach Anwendung des Artikels 31 des Wiener Übereinkommens unklar

rules and treaties. Nothing concerning discontinuance of opposition can be found there. Only Rule 60(2) contains a statement concerning discontinuance (withdrawal) of opposition. But it refers to the proceedings before the Opposition Division and according to the decision of the Enlarged Board of Appeal in G 7/91 of 5 November 1992 does not apply to appeal proceedings (see also point 2.2 above).

Article 125 EPC reads: In the absence of procedural provisions in this Convention, the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States.

It is a principle of procedural law often recognised in the Contracting States that a party, which is free to start or to enter proceedings, may also declare discontinuance of proceedings and thus cease to be a party to further proceedings, sometimes subject to approval of the other parties and leave of the Court. And it is a generally recognised principle of procedural law of the Contracting States that main or substantive issues may be dealt with separately from subsidiary or non-substantive issues such as e.g. cost questions.

**Object and purpose:** The question whether a party is free to cease being a party relates to the status of parties in *inter partes* appeal proceedings following an opposition against the grant of a patent. In particular it concerns here the status of the opponent and later respondent. It thus concerns the party who is not the proprietor of a European patent but the one who considers himself to be affected by a patent. Such a party is as free as anybody else (Art. 99(1) EPC) to file an opposition or not. Once he has filed an opposition the case is dealt with not only in the party's interests but also in the public interest (see point 2.2. above). In order to see whether this allows a positive conclusion recourse may also be had to supplementary means of interpretation such as preparatory work if the meaning of a provision remains unclear (ambiguous or obscure) after the application of Article 31 of the Vienna Convention (Art. 32 Vienna Convention). The Preparatory Documents of the

la CBE ainsi que par les règlements et autres accords s'y rattachant. Or, nulle part dans ces règlements ou accords il n'est fait état du désistement d'une opposition. Le cas du désistement (ou retrait) de l'opposition n'est évoqué qu'à la règle 60(2). Toutefois, cette règle vise la procédure devant la division d'opposition, et non la procédure de recours, ainsi qu'il a été dit dans la décision G 7/91 rendue le 5 novembre 1992 par la Grande Chambre de recours (cf. également point 2.2 supra).

L'article 125 CBE dispose qu'en l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants.

Une règle de procédure couramment admise dans les Etats contractants veut qu'une partie titulaire du droit d'engager une procédure ou d'intervenir dans une procédure peut également déclarer renoncer à ce droit, et cesser ainsi d'être partie à cette procédure, sous réserve dans certains cas de l'approbation des autres parties à l'instance et de l'autorisation de la juridiction. Selon une autre règle de procédure généralement admise dans les Etats contractants, les questions principales ou les questions de fond peuvent faire l'objet d'un examen distinct de celui des questions subsidiaires ou des questions ne concernant pas le fond, telles que par exemple les problèmes de frais.

En ce qui concerne l'**objet et le but** de l'article 107 CBE, la question de savoir si une partie est libre de quitter l'instance dépend notamment du statut juridique de cette partie au sein d'une pluralité de parties à la procédure de recours faisant suite à une opposition. En l'occurrence, il s'agit notamment de la qualité de partie de l'opposante devenue plus tard intimée, autrement dit il s'agit non pas de la titulaire du brevet européen, mais de la partie qui estime être affectée par le brevet européen. Cette partie peut, comme toute autre personne (article 99(1) CBE), former ou non une opposition. Une fois l'opposition formée, l'affaire est examinée non seulement dans l'intérêt de cette partie, mais également dans celui du public (cf. point 2.2 supra). Pour déterminer si une réponse positive peut être apportée à cette question, il peut également être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires, dans le cas où le sens

(mehrdeutig oder dunkel) bleibt (Art. 32 des Wiener Übereinkommens). Die vorbereitenden Dokumente zur Münchner Diplomatischen Konferenz 1973, M/54, enthielten auf Seite 114 einen Entwurf für Artikel 106 mit folgendem Wortlaut: "Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. Die übrigen an diesem Verfahren Beteiligten **mit Ausnahme derjenigen, die auf ihre Beteiligung an diesem Verfahren verzichtet haben**, sind am Beschwerdeverfahren beteiligt." (Hervorhebung durch die Kammer.)

Dieser Artikel bildet die Grundlage für den Artikel 107EPU in seiner heutigen Fassung, wobei aber der mittlere Teil des zweiten Satzes - "mit Ausnahme derjenigen, die auf ihre Beteiligung an diesem Verfahren verzichtet haben" - gestrichen wurde. Diese Änderung wurde wie folgt begründet:

"Derjenige, der an dem Verfahren beteiligt war, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, bleibt am Beschwerdeverfahren beteiligt; bei diesem Grundsatz sollte es sein Bewenden haben, damit Schwierigkeiten insbesondere für den Fall vermieden werden, daß die Beschwerdeinstanz die Entscheidung der Vorinstanz auch hinsichtlich der Verteilung der Kosten auf die Beteiligten ändern sollte.

Die Worte, deren Streichung vorgeschlagen wird, könnten als Abweichung von diesem Grundsatz aufgefaßt werden, was indes nicht beabsichtigt ist. Vielmehr soll ausgedrückt werden, daß die Beteiligung der Parteien des Verfahrens der Vorinstanz am Beschwerdeverfahren nicht bedeutet, daß jeder am Beschwerdeverfahren aktiv teilnehmen muß; dies braucht aber nicht ausdrücklich bestimmt zu werden." (Siehe Stellungnahmen zu den vorbereitenden Dokumenten zur Münchner Diplomatischen Konferenz 1973, M/14, S. 92.)

Als Grund dafür, daß es einem Einsprechenden nicht gestattet werden sollte, nach dem Widerruf des Patents auf seine Beteiligung am Beschwerdeverfahren zu verzichten, wurde - zusätzlich zur Kostenfrage - angeführt, daß die Entscheidung der ersten Instanz auch für ihn noch nicht endgültig sei und von der Beschwerdekammer geändert wer-

Munich Diplomatic Conference 1973, M/54, page 114, contained a draft version of Article 106 which read: "Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. Any other parties to the proceedings shall be parties to the appeal proceedings as of right, **with the exception of those who have abandoned that right**" (emphasis added).

This article forms the basis of today's Article 107EPC but the last part of the second sentence - "with the exception of those who have abandoned that right" - was dropped. The reason given for proposing this amendment was the following:

"It was considered that parties to proceedings resulting in a decision against which an appeal is filed continue to be parties to the appeal proceedings *ipso iure* and that this principle must be retained to avoid difficulties particularly where the appeals body amends the decision of the lower instance and such amendment also relates to the division of costs between parties.

"The words which it is proposed to delete could be interpreted as a departure from this principle. This was not the intention; the intention was to make it clear that although the parties to the proceedings before the lower instance are recognised as parties to the appeal proceedings, this does not mean that persons not wishing to take an active part in the latter proceedings will be forced to do so: this is however clear without any express provision being necessary." (See Comments on the preparatory documents of the Munich Diplomatic Conference 1973, M/14, page 92).

In addition to the question of costs the view was also expressed that an opponent should not be allowed to withdraw from participation in the appeal proceedings following the revocation of a patent because the decision of the first instance was not final for him either and could be changed by the Boards of Appeal. Such a party could take the view that

d'une disposition demeure confus (ambigu ou obscur) après interprétation donnée conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne (cf. art. 32 de la Convention de Vienne). A la page 115 des documents préparatoires M/54 de la Conférence diplomatique de Munich de 1973, figure un projet de rédaction de l'article 106, formulé comme suit: "Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours, **à l'exception de celles qui ont renoncé à ce droit**." (C'est la Chambre qui souligne).

C'est sur cet article que se fonde l'actuel article 107CBE, mais dans la seconde phrase, le dernier membre de phrase du texte initial "à l'exception de celles qui ont renoncé à ce droit" a été supprimé. La proposition de suppression a été motivée comme suit:

"Il a été considéré que les parties à une procédure ayant conduit à une décision qui fait l'objet d'un recours restent *ipso iure* parties à la procédure de recours et que ce principe doit être maintenu pour éviter des difficultés notamment au cas où l'instance de recours réformerait la décision de l'instance précédente également en ce qui concerne la répartition des frais entre les parties."

"Les mots dont la suppression est proposée peuvent être interprétés comme un abandon dudit principe, ce qui n'était pas l'intention. On a voulu exprimer que la qualité de parties devant l'instance de recours reconnue aux parties devant l'instance précédente n'implique pas l'obligation pour celles qui n'y auraient pas d'intérêt à participer de manière active à la procédure de recours, mais cette non-obligation reste acquise même sans disposition expresse". (Cf. prises de position sur les documents préparatoires de la Conférence diplomatique de Munich 1973, M/14, page 93).

Outre la question des frais, une autre raison pour laquelle il a été estimé qu'un opposant ne devrait pas être autorisé à se retirer de la procédure de recours faisant suite à la révocation d'un brevet est que la décision de la première instance n'est pas définitive pour lui non plus, puisqu'elle est susceptible d'être modifiée par la chambre de recours.

den könnte. Ein solcher Beteiligter könnte den Standpunkt vertreten, die endgültige Entscheidung der Beschwerdekammern sei für ihn nicht verbindlich, weil er auf eine Beteiligung am Verfahren verzichtet habe. (Siehe Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz 1973, M/PR/I, S. 52, Nrn. 434 und 443.)

Die letztere Auffassung kann die Kammer allerdings nicht teilen, denn die Rechtsnatur eines Patents liegt darin, daß es ein "absolutes" Recht verleiht, das gegenüber jedermann wirksam ist ("*erga omnes*"); aus diesem Grund wird das durch ein Patent verliehene Recht zuweilen auch als "geistiges Eigentum" bezeichnet. Darüber hinaus trifft die Beschwerdekammer des EPA ihre endgültige Entscheidung, mit der ein angefochtenes Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird, nicht nur in Wahrnehmung der Interessen der Beteiligten, sondern auch mit Rücksicht auf das öffentliche Interesse (s. Punkt 2.2 oben). Daher hat sie Wirkung gegenüber jedermann, unabhängig davon, ob eine derart betroffene Person am Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren beteiligt war oder nicht (s. Art. 64 EPÜ).

Aus den vorstehenden Erläuterungen folgt, daß keiner der Beteiligten zur aktiven Teilnahme am Beschwerdeverfahren gezwungen werden sollte, und daß die Möglichkeit des Verzichts auf das Recht zur Beteiligung ursprünglich vorgesehen war. Der einzige Grund für die Streichung des auf den Verzicht bezogenen Halbsatzes war die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die mögliche Haftung eines solchen Beteiligten hinsichtlich der Kosten. Somit kann es wohl nicht in der Absicht der Vertragsstaaten gelegen haben, einen Verzicht auf dieses Recht als solchen zu untersagen. Hätten sie dagegen betonen wollen, daß die Beteiligung eine Verpflichtung sei, so hätten sie Grund gehabt, dies deutlich zum Ausdruck zu bringen.

2.4 Nach dem EPÜ trägt jeder Verfahrensbeteiligte grundsätzlich alle ihm erwachsenen Kosten selbst (s. *Singer R.*, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 104, Nr. 2, S. 419).

Nach Artikel 104(1) EPÜ kann in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren von diesem Grundsatz abgewichen werden. Somit muß es sich bei den in den vorstehend zitierten vorbereitenden Arbeiten zu Artikel 107 EPÜ genannten Kosten um derartige Kosten gehandelt haben.

the final decision of the Boards of Appeal had no effect on him because he had withdrawn from the proceedings. (See Comments on the Munich Diplomatic Conference 1973, M/PR/I, pages 52/53, Nos. 434, 443).

The latter view however cannot be followed by the Board because the legal nature of a patent is such that it grants an "absolute" or "real" right ("*in rem*"), having effect on any person of the public ("*erga omnes*"), for which reason the right conferred by a patent is sometimes referred to as "intellectual property". Moreover the final decision of the Board of Appeal of the EPO which maintains or revokes a patent on appeal is not taken in the parties' interests alone but includes also the taking into account of the public interest (see point 2.2 above). It therefore has effect on any person notwithstanding whether they participated in opposition or appeal proceedings or not (see Article 64 EPC).

It follows from the above that no party was intended to be forced to participate actively in appeal proceedings and that the abandonment of the right to be a party was originally provided for. The only reason for dropping the half-sentence referring to abandonment was to provide a legal basis for the possible liability of such a party for costs. Thus it cannot have been the intention of the Contracting States to forbid an abandonment of the said right as such. Otherwise and if they had wished to underline the party status as an obligation, they would have had reason to clearly say so.

2.4 Under the EPC each party to the proceedings shall on principle meet all the costs he has incurred (see *Singer R.*, Europäisches Patentübereinkommen, Article 104, point 2, page 419).

According to Article 104(1) EPC this principle may be departed from in opposition and appeal proceedings. Thus it must have been these costs which were meant in the above cited preparatory work concerning Article 107 EPC.

Cette partie pourrait considérer sinon que s'étant retirée de la procédure, elle n'est pas affectée par la décision finale de la chambre de recours (cf. procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich M/PR/I, page 55, nos. 434, 443).

Toutefois, la Chambre ne peut se rallier à ce point de vue, car de par sa nature juridique, le brevet confère un droit "absolu" ou "réel" ("*in rem*"), opposable à tous ("*erga omnes*"). C'est pourquoi il est parfois question de "propriété intellectuelle" pour désigner le droit conféré par le brevet. En outre, la décision définitive de maintenir ou de révoquer le brevet faisant l'objet du recours n'est pas rendue par la Chambre de recours de l'OEB dans le seul intérêt des parties, mais également dans l'intérêt du public (cf. point 2.2 supra). Elle affecte donc toute personne, que celle-ci ait participé ou non à la procédure d'opposition ou de recours (cf. article 64 CBE).

Il ressort de ce qui précède que les auteurs de la Convention n'envisageaient pas de contraindre une partie à participer activement à la procédure de recours et qu'ils avaient prévu au départ la possibilité de renoncer au droit d'être partie à la procédure. Si le membre de phrase prévoyant cette possibilité a été supprimé par la suite, c'est uniquement pour que l'on puisse disposer d'une base juridique au cas où l'on entendrait faire jouer la responsabilité de cette partie en matière de frais. Les Etats contractants ne pouvaient donc s'être proposé d'interdire la possibilité de renoncer au droit en tant que tel d'être partie. S'ils avaient voulu sinon faire ressortir qu'une partie reste liée par sa qualité de partie, ils l'auraient clairement spécifié.

2.4 En vertu de la CBE, chacune des parties à la procédure d'opposition supporte en principe les frais qu'elle a exposés (cf. *Singer R.*, Européisches Patentübereinkommen, article 104, point 2, p. 419).

Conformément à l'article 104(1) CBE, il est possible de déroger à ce principe dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours. C'est donc précisément ces frais qui ont été visés dans les travaux préparatoires susmentionnés relatifs à l'article 107 CBE.

Artikel 104 (1) EPÜ lautet wie folgt: "Im Einspruchsverfahren trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst, soweit nicht die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht, über eine Verteilung der Kosten, die durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind, nach Maßgabe der Ausführungsordnung anders entscheidet."

Damit schafft Artikel 104(1) EPÜ und nicht Artikel 107 EPÜ die Rechtsgrundlage für die Haftung bezüglich der Kosten. Aus Artikel 104(1) EPÜ folgt, daß jeder Beteiligte solange Verfahrensbeteiligter bleibt, als er für die Haftung hinsichtlich der im Verfahren erwachsenen Kosten in Betracht kommen kann und über diese nicht endgültig entschieden wurde.

In Artikel 104(1), (2) und (3) EPÜ sind klare Regeln für die Verteilung und Festsetzung des Betrags der Kosten und für die Vollstreckung dieser Entscheidung in den Vertragsstaaten enthalten. In Regel 63 EPÜ wird ebenfalls die Kostenfrage behandelt und bestimmt, daß die Kostenverteilung in der Entscheidung über den Einspruch angeordnet wird. Das gleiche gilt auch für die Entscheidung über eine Beschwerde (Regel 66 (1) und (2) h) EPÜ). In Artikel 106 (5) EPÜ und in Artikel 11 der Gebührenordnung ist die Möglichkeit der Beschwerde gegen eine Entscheidung über die Festsetzung des Betrags der Kosten vorgesehen. Weitere Bestimmungen zu den Kosten finden sich in Artikel 106 (4) EPÜ und Regel 74 EPÜ. Daraus wird ersichtlich, daß die Kostenverteilung eine besondere und eigenständige Rechtsfrage in Beschwerde- und Einspruchsverfahren nach dem EPÜ ist (siehe auch T 154/90, ABI. EPA 1993, 505; T 117/86, ABI. EPA 1989, 401; T 85/84). Es besteht daher keine Notwendigkeit, einen Beteiligten zu zwingen, am Verfahren beteiligt zu bleiben, wenn die Kosten nicht strittig sind.

2.5 Diese Schlußfolgerung wird durch zwei allgemeinere Überlegungen gestützt:

Die einzigen Aspekte, die zu einer Einschränkung der Rechte eines am vorliegenden Verfahren Beteiligten führen könnten, sind das Interesse der anderen Beteiligten und das der Öffentlichkeit (s. Punkt 2.2 oben). Wenn wie im vorliegenden Fall die andere Beteiligte (die Patentinhaberin) ordnungsgemäß über die Rücknahmeerklärung der Beschwerde-

Article 104(1) EPC reads: "Each party to the proceedings shall meet the costs he has incurred unless a decision of an Opposition Division or a Board of Appeal, for reasons of equity, orders, in accordance with the Implementing Regulations, a different apportionment of costs incurred during taking of evidence or in oral proceedings."

Thus Article 104(1) EPC and not Article 107 EPC provides the legal basis for the liability concerning costs. It follows from Article 104(1) EPC that any party remains a party to the proceedings as long as he can come into consideration for a liability with regard to costs incurred during the proceedings and as long as these have not been finally decided upon.

Under Article 104(1), (2) and (3) EPC distinct rules are provided regarding apportionment and fixing of the amount of costs and regarding the enforcement of this decision in the Contracting States. Rule 63 EPC also deals with the cost issue and states that apportionment of costs shall be dealt with in the decision on the opposition. This applies also to the decision on the appeal (Rule 66(1) and (2)(h) EPC). Article 106(5) EPC and Article 11 of the Rules relating to Fees provide for an appeal against a decision fixing the amount of costs. Further provisions concerning costs are stated in Article 106(4) EPC and Rule 74 EPC. That makes it clear that apportionment of costs is a specific and distinct issue in opposition and appeal proceedings under the EPC (see also T 154/90, OJ EPO 1993, 505; T 117/86, OJ EPO 1989, 401; T 85/84). It is therefore not necessary to force a party to remain a party to the proceedings if costs are not at issue.

2.5 This conclusion is supported by two more general considerations:

The only aspects which could lead to a restriction of a party's rights in the present procedure are the interests of the other parties and the public (see point 2.2 above). If, as in the present case, the other party (the proprietor of the patent) or parties were duly informed about the respondent's discontinuance declaration and did not object, the Board

L'article 104(1) CBE dispose: "Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'opposition ou de la chambre de recours, prise conformément au règlement d'exécution, prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction".

Par conséquent, c'est sur l'article 104(1) CBE et non sur l'article 107 CBE que peut se fonder en droit la répartition des frais. Il découle de l'article 104(1) CBE que toute partie demeure partie à la procédure tant qu'il est possible de faire jouer sa responsabilité pour ce qui concerne les frais exposés au cours de la procédure et tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur ces frais.

En vertu de l'article 104(1), (2) et (3) CBE, il est prévu des règles distinctes pour la répartition et la détermination du montant des frais et pour l'exécution de cette décision dans les Etats contractants. La règle 63 CBE qui régit elle aussi la question des frais dispose que la répartition des frais est prescrite dans la décision rendue sur l'opposition, ceci valant également pour la décision rendue au sujet du recours (règle 66, paragraphes 1 et 2(h) CBE). L'article 106(5) CBE et l'article 11 du règlement relatif aux taxes prévoient la possibilité de former un recours contre une décision relative à la fixation des frais. L'on trouvera d'autres dispositions régissant les frais à l'article 106(4) CBE et à la règle 74 CBE, ce qui montre bien que dans les procédures d'opposition et de recours instituées par la CBE, la répartition des frais constitue une question spécifique, qui a été traitée à part (cf. également décisions T 154/90, JO OEB 1993, 505; T 117/86, JO OEB 1989, 401; T 85/84). Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'obliger une partie à demeurer partie à la procédure si la question des frais n'est pas débattue.

2.5 Cette conclusion est également corroborée par deux considérations d'ordre plus général.

Dans la présente procédure, seuls les intérêts des autres parties et les intérêts du public seraient susceptibles de restreindre les droits d'une partie (cf. point 2.2 supra). Si, comme c'est le cas dans la présente instance, l'autre partie (la titulaire du brevet) ou les autres parties sont dûment informées de la déclaration de désistement de l'intimée et

gegnerin unterrichtet wurde und ihrerseits keine Einwände dagegen vorbrachte, kann die Kammer keinen Grund erkennen, warum es der Schutz des öffentlichen Interesses verlangen sollte, der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) den Verzicht auf die Beteiligung am Verfahren in bezug auf die Hauptsache zu untersagen, zumal die Beschwerdegegnerin diesbezüglich nicht zur weiteren Beteiligung gezwungen werden könnte, selbst wenn die Kammer dies später für notwendig erachten würde.

Angesichts der Tatsache, daß es einem Beschwerdeführer gestattet ist, das Verfahren durch Zurücknahme seiner Beschwerde zu beenden, und zwar nicht nur mit Wirkung für sich selbst, sondern auch für alle anderen Beteiligten (s. G 7/91), erweise es sich als ungerechtfertigt, die Rechte des Beschwerdegegners stärker einzuschränken als die des Beschwerdeführers und ihm den Verzicht auf seine Beteiligung am Verfahren zu versagen, und dies in bezug auf die Hauptsache.

2.6 Aus den vorstehenden Erläuterungen folgt, daß ein Beschwerdegegner, der seinen Einspruch zurücknimmt, in bezug auf die Hauptsache, d. h. die materiell-rechtlichen Fragen betreffend Bestand und Umfang des Patentrechts, nicht mehr am Beschwerdeverfahren beteiligt ist. Von seiner Erklärung unberührt bleibt dagegen seine Stellung als Beteiligter in bezug auf Fragen der Kostenverteilung nach Artikel 104 EPÜ. Wie in Punkt 2.3 (letzter Absatz) festgestellt wurde, entspricht dies dem Zweck des Artikels 107 Satz 2 EPÜ (s. auch *Schulte R.*, Patentgesetz, 4. Aufl., § 73, 29, Nr. 1.5, Absatz 3).

2.7 Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage der Kostenverteilung nicht. Die Beschwerdegegnerin ist somit nicht mehr am Verfahren beteiligt und ist daher nicht mehr als Beteiligte aufzuführen.

Hätte sich die Frage der Kostenverteilung jedoch gestellt, dann hätte die frühere Einsprechende Anspruch auf rechtliches Gehör in dieser Frage gehabt und wäre in der endgültigen Entscheidung als Beteiligte aufzuführen gewesen.

2.8 Mit der angefochtenen Entscheidung hatte die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen. Ungeachtet der vorgenannten Erklärung bleibt das Rechtsinteresse der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) an einer Aufhebung dieser Entscheidung

can see no reason why the defence of the public interest should necessitate forbidding the respondent (opponent) to cease being a party to the proceedings as far as the substantive issues are concerned because the respondent could not be obliged to further participation with this regard even if the Board would find that necessary later on.

Moreover, taking into account the fact that an appellant is allowed to bring proceedings to an end by withdrawing his appeal and this not only on his behalf but also on behalf of all other parties involved (see G 7/91), it would be unjustified to restrict the respondent's rights more than the rights of the appellant by forbidding the respondent to cease his participation in proceedings and with respect to the substantive issues.

2.6 In the light of the above a respondent who discontinues his opposition ceases to be a party to appeal proceedings as far as the substantive issues are concerned. On the other hand his party status remains unaffected by his declaration insofar as the question of apportionment of costs under Article 104 EPC is at issue. As found in point 2.3 (last paragraph) above, that corresponds to the purpose of Article 107, second sentence, EPC (see also: *Schulte R.*, Patentgesetz, 4th edition, Section 73, 29, point 1.5, paragraph 3).

2.7 In the present case the question of an apportionment of costs has not arisen. The respondent has therefore ceased to be a party to the proceedings and shall therefore no longer be mentioned as a party.

However, had such a question of apportionment of costs arisen here, the former respondent would have had the right to be heard on this issue and he would have had to be named as a party in the final decision.

2.8 The Opposition Division in their contested decision revoked the patent. The legal interest of the appellant (the proprietor of the patent) in a reversal of that decision remains intact, notwithstanding the declaration mentioned above. Hence,

qu'elles ne forment aucune objection à ce sujet, la Chambre ne voit pas pourquoi il conviendrait, pour préserver les intérêts du public, d'interdire à l'intimée (opposante) de renoncer à être partie à la procédure quant au fond, puisqu'il ne serait pas possible de la contraindre à poursuivre sa participation au fond du débat, même si la Chambre le jugeait nécessaire par la suite.

En outre, dès lors qu'un requérant a le droit de mettre fin à une procédure en retirant son recours, et ce non seulement en ce qui le concerne, mais également en ce qui concerne toutes les autres parties impliquées (cf. décision G 7/91), il serait injuste d'apporter plus de limitations aux droits de l'intimée qu'à ceux de la requérante, en interdisant à l'intimée de renoncer à participer à la procédure pour ce qui est des questions de fond.

2.6 Il ressort de ce qui précède qu'un intimé qui ne poursuit pas son opposition cesse d'être partie à la procédure de recours quant au fond. En revanche, sa déclaration de désistement n'influe aucunement sur sa qualité de partie à la procédure pour ce qui est de la répartition des frais selon l'article 104 CBE. Ainsi que l'a constaté la Chambre au point 2.3 (dernier paragraphe) supra, cette conclusion correspond au but poursuivi par l'article 107 CBE, deuxième phrase (cf. également *Schulte R.*, Patentgesetz, 4<sup>ème</sup> édition, § 73, 29, point 1.5, paragraphe 3).

2.7 Dans la présente affaire, la question de la répartition des frais n'a pas été soulevée. Par conséquent, l'intimée a cessé d'être partie à la procédure et ne doit donc plus y figurer en tant que partie à l'instance.

Toutefois, si la question de la répartition des frais s'était posée dans la présente espèce, l'ancienne intimée aurait eu le droit d'être entendue sur ce point et aurait dû figurer comme partie dans la décision finale.

2.8 Par la décision faisant l'objet du présent recours, la division d'opposition a révoqué le brevet. En dépit de la déclaration de désistement de l'intimée, l'intérêt juridique de la requérante (titulaire du brevet) à l'annulation de la décision en ques-



bestehen. Aus diesem Grund hat die Kammer den Sachverhalt zu prüfen und eine Entscheidung zu erlassen. Damit hat die Kammer die Bestimmungen des Übereinkommens anzuwenden und den aktenkundigen Sachverhalt von Amts wegen zu prüfen (T 629/90, Nr. 2.2, ABI. EPA 1992, 654).

*3. Zulässigkeit der geänderten Dokumente*

...

*4. Stand der Technik und Abgrenzung des Anspruchs 1 (Regel 29 (1) a) EPU), Neuheit*

...

*5. Erfinderische Tätigkeit*

...

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Auflage, das Patent auf der Grundlage der folgenden Dokumente aufrechtzuerhalten:

...

the Board has to evaluate the merits of the case and to issue a decision. In doing so the Board applies the law of the Convention of its own motion taking into account all the facts on file (T 629/90, point 2.2, OJ EPO 1992, 654).

*3. Allowability of the amended documents*

...

*4. State of the art and delimitation of Claim 1 (Rule 29(1)(a) EPC), novelty*

...

*5. Inventive step*

...

**Order**

**For these reasons it is decided that:**

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent on the basis of the following documents:

...

tion demeure entier. La Chambre doit donc apprécier l'affaire quant au fond et rendre une décision. Ce faisant, elle agit d'office pour appliquer les dispositions de la Convention compte tenu de tous les faits consignés dans le dossier (cf. décision T 629/90, point 2.2, JO OEB 1992, 654).

*3. Admissibilité des documents modifiés*

....

*4. Etat de la technique et délimitation de la revendication 1 (règle 29(1)a CBE), nouveauté*

...

*5. Activité inventive*

...

**Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintien du brevet sur la base des pièces suivantes :

...