

#### IV. VERFAHREN VOR DER ERSTEN INSTANZ

##### A. Prüfungsverfahren

##### 1. Entscheidungen mangels einer vom Anmelder vorgelegten oder gebilligten Fassung (Artikel 113 (2) EPÜ)

(CLB, IV.B.3.2.3 a), III.L.2.1.)

In **T 2081/16** machte die Kammer einen Unterschied zwischen dem vorliegenden Fall, in dem das Patent nicht auf der Grundlage von Unterlagen erteilt wurde, die der Anmelder gebilligt hatte, und G 1/10 (ABl. EPA 2013, 194). Ein Erteilungsbeschluss gemäß Art. 97 (1) EPÜ auf der Grundlage einer Anmeldung in einer Fassung, die dem Anmelder weder vorgelegt noch von ihm gebilligt wurde, wie hier der Fall, verstößt gegen Art. 113 (2) EPÜ. Wenn die zur Erteilung vorgesehene Fassung dem Anmelder **nicht** nach R. 71 (3) EPÜ mitgeteilt wird, ist die Tatsache, dass der Anmelder anschließend eine Übersetzung einreicht und die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr entrichtet, nicht entscheidend. R. 71 (5) EPÜ verweist diesbezüglich auf R. 71 (3) EPÜ und setzt somit voraus, dass dem Anmelder nicht *irgendeine* Fassung mitgeteilt wurde, sondern *die zur Erteilung vorgesehene* (Hervorhebung durch die Kammer). Nur in diesem Fall greift R. 71 (5) EPÜ, und nur dann implizieren die Einreichung einer Übersetzung und die Zahlung der erforderlichen Gebühren das Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung. Im Zuge ihrer Entscheidung stellte die Kammer fest, dass sie nicht von G 1/10 abgewichen sei und somit Art. 21 VOBK 2007 nicht zur Anwendung komme. In G 1/10 befand die Große Beschwerdekammer, dass R. 140 EPÜ nicht zur Verfügung steht, um die Fassung eines Patents zu berichtigen. Um diese Frage ging es in der vorliegenden Sache nicht. Hier gab es keine vom Anmelder gebilligte Fassung. Dieser Sachverhalt unterscheidet sich grundlegend von dem Versuch, Fehler in geänderten Ansprüchen, die von einem Anmelder eingeführt wurden, der Prüfungsabteilung anzulasten, "indem man unterstellt, sie habe einen Beschluss, der exakt den vom Anmelder genehmigten Wortlaut beinhaltet, gar nicht fassen wollen –, damit der von niemand anderem als dem Anmelder selbst zu verantwortende Fehler in den Geltungsbereich der Regel 140 EPÜ fällt", wie die Große Beschwerdekammer in G 1/10 feststellte (s. Nr. 11 der Gründe).

#### IV. PROCEEDINGS BEFORE THE DEPARTMENTS OF FIRST INSTANCE

##### A. Examination procedure

##### 1. Decisions with no text submitted or agreed by the applicant (Article 113(2) EPC)

(CLB, IV.B.3.2.3 a), III.L.2.1.)

In **T 2081/16** the board distinguished the case at hand, where the patent had not been granted based on documents approved by the applicant, from G 1/10 (OJ EPO 2013, 194). It held that a decision to grant pursuant to Art. 97(1) EPC which was based on an application in a text which was neither submitted nor agreed to by the applicant, as was the case here, did not comply with Art. 113(2) EPC. Where the text intended for grant is **not** communicated to the applicant under R. 71(3) EPC, the fact that the appellant subsequently files a translation and pays the fees for grant and publishing is not decisive. The provisions of R. 71(5) EPC, in this regard, refer to R. 71(3) EPC and therefore presuppose that the applicant has not been notified of *any* text but of the text *intended for grant* (emphasis added by the board). Only in this case would R. 71(5) EPC apply and would the filing of a translation and the payment of the relevant fees imply the approval of the text communicated to it. In arriving at its decision, the board stated that it had not deviated from G 1/10 and that Art. 21 RPBA 2007 did not therefore apply. In G 1/10, the Enlarged Board of Appeal found that R. 140 EPC was not available to correct the text of a patent. This question was not at stake in the case in hand. In the case in hand, no text had been approved by the applicant. This was fundamentally different from attempts to impute mistakes in amended claims which were introduced by an applicant to the examining division "by suggesting the examining division did not intend to make a decision which in fact included the very text approved by the applicant himself – in order to bring the applicant's own error within the ambit of R. 140 EPC" as referred to by the Enlarged Board in G 1/10 (see point 11 of the Reasons).

#### IV. PROCÉDURES DEVANT LES INSTANCES DU PREMIER DEGRÉ

##### A. Procédure d'examen

##### 1. Décisions rendues en l'absence d'un texte soumis ou accepté par le demandeur (article 113(2) CBE)

(CLB, IV.B.3.2.3 a), III.L.2.1.)

Dans l'affaire **T 2081/16**, la chambre a établi une distinction entre l'affaire dont elle était saisie, où le brevet n'avait pas été délivré sur la base de documents sur lesquels le demandeur avait donné son accord, et la décision G 1/10 (JO OEB 2013, 194). Elle a estimé qu'une décision de délivrer un brevet conformément à l'art. 97(1) CBE ne satisfait pas à l'art. 113(2) CBE lorsqu'elle est fondée sur un texte de la demande qui n'a été ni proposé ni accepté par le demandeur, comme en l'espèce. Lorsque le texte envisagé pour la délivrance n'est **pas** notifié au demandeur conformément à la règle 71(3) CBE, le fait que le requérant produit ensuite une traduction et acquitte les taxes de délivrance et de publication n'est pas déterminant. Les dispositions de la règle 71(5) CBE, à cet égard, font référence à la règle 71(3) CBE et présupposent donc que non seulement le demandeur s'est vu notifier *un* texte, mais aussi que ce texte est bien celui dans lequel il est *envisagé de délivrer* le brevet (c'est la chambre qui souligne). Ce n'est que dans ce cas que la règle 71(5) CBE s'applique et que la production d'une traduction et le paiement des taxes exigibles vaudraient accord du demandeur sur le texte qui lui a été notifié. La chambre a fait observer que la décision à laquelle elle était parvenue ne s'écartait pas de la décision G 1/10 et que l'art. 21 RPBA 2007 ne s'appliquait donc pas. Dans la décision G 1/10, la Grande Chambre de recours a jugé que la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier le texte d'un brevet. Cette question n'était pas en jeu dans l'affaire en instance, dans laquelle aucun texte n'avait obtenu l'accord du demandeur. Cette situation différerait fondamentalement d'une tentative visant à imputer à la division d'examen des erreurs introduites par le demandeur dans des revendications modifiées, "en laissant entendre que [la division d'examen] n'envisageait pas de rendre une décision qui incluait précisément le texte approuvé par le demandeur en personne – pour faire en sorte que l'erreur commise par le demandeur lui-même relève de la règle 140 CBE", ainsi que la Grande

In **T 1003/19** hatte der Beschwerdeführer nicht beantragt, ein Patent mit anderen als den sieben ursprünglich eingereichten und veröffentlichten Zeichnungsblättern zu erteilen. In der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ wurde allerdings nur auf "Zeichnungen, Blätter 1/1 in der veröffentlichten Fassung" Bezug genommen. Die Kammer befand, dass die angefochtene Entscheidung nicht Art. 113 (2) EPÜ entsprach und der Prüfungsabteilung ein wesentlicher Verfahrensfehler unterlaufen war. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde allerdings zurückgewiesen; der Fehler war zwar der Prüfungsabteilung unterlaufen, der Beschwerdeführer hatte aber mehrmals die Möglichkeit, den Fehler zu bemerken, und hätte ihn spätestens beim Vergleich des Textes der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ mit dem Druckexemplar bemerken können und müssen. Im Rahmen ihrer Entscheidung stellte die Kammer fest, dass die in R. 71 (5) EPÜ vorgesehene Folge – "Wenn der Anmelder ..., gilt dies als Einverständnis mit der ihm nach Absatz 3 mitgeteilten Fassung" – nur dann Anwendung findet, wenn dem Anmelder gemäß R. 71 (3) EPÜ "die Fassung, in der sie [d. h. die Prüfungsabteilung] das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt" mitgeteilt worden sei. Die Bedeutung des Wortes "Fassung" ist nicht auf schriftliche Informationen beschränkt, sondern kann auch visuelle Informationen umfassen, wie R. 73 (1) EPÜ zu entnehmen ist: "Die europäische Patentschrift enthält die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen." Mit Verweis auf die vorliegende Sache erklärte die Kammer weiter, dass das EPA von sich aus kleinere Änderungen vorschlagen könne, von einem Anmelder aber nicht zu erwarten sei, dass dieser die Entfernung aller Zeichnungsblätter mit den Ausführungsarten der Erfindung akzeptiert.

Die Kammer erklärte, dass sie nicht von der Entscheidung G 1/10 abgewichen sei, die sich auf das Erfordernis der R. 71 (3) EPÜ gestützt hatte, wonach dem Anmelder die Fassung mitgeteilt werden muss, in der die Prüfungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigt (s. Nr. 10 der Entscheidungsgründe), und in der es um die möglichen Reaktionen des Anmelders ging, wie etwa das implizite Einverständnis mit dieser Fassung. Die Entscheidung der mit der vorliegenden Sache befassten Kammer stützte sich

In the decision under appeal in **T 1003/19** the appellant had not requested the grant of a patent with any other than the seven drawing sheets as initially submitted and published. The communication under R. 71(3) EPC, however, referred only to "drawings, sheets 1/1 as published". The board found that the decision under appeal did not comply with Art. 113(2) EPC and that the examining division had committed a substantial procedural violation. The request for reimbursement of the appeal fee was however rejected; while the error was committed by the examining division, the appellant had several instances to spot this error and, at the latest, could and should have noticed it when comparing the text of the communication under R. 71(3) EPC and the "Druckexemplar". In arriving at its decision, the board stated that the consequence as stipulated in R. 71(5) EPC, i.e. "the applicant ... shall be deemed to have approved the text communicated to him under paragraph 3", only applied where the applicant, according to R. 71(3) EPC, had been informed "of the text in which it [i.e. the examining division] intends to grant" the patent. The meaning of the word "text" (in German: "Fassung") is not limited to written information but may contain visual information as can be deduced from R. 73(1) EPC: "The specification of the European patent shall include the description, the claims and any drawings." With reference to the case in hand the board further stated that the EPO may on its own initiative suggest minor amendments; however the removal of all drawing sheets showing embodiments of the invention could not be expected to be accepted by an applicant.

The board stated that it had not deviated from G 1/10, which based its consideration on the requirement according to R. 71(3) EPC that the applicant must be informed of the text in which the examining division intends to grant a patent (see point 10 of the Reasons) and deals with the applicant's possible reactions thereto, like the implicit approval of this text. In contrast thereto the board's decision in the case in hand was based on the fact that the text intended for grant by the examining division had, based on verifiable facts,

Chambre de recours l'avait mentionné dans la décision G 1/10 (cf. point 11 des motifs).

Dans l'affaire **T 1003/19**, le requérant n'avait pas demandé qu'un brevet soit délivré avec d'autres feuilles de dessin que les sept feuilles telles que déposées initialement et publiées. La notification émise au titre de la règle 71(3) CBE ne se référait toutefois qu'aux "dessins, feuilles 1/1 telles que publiées". La chambre a estimé que la décision frappée de recours n'était pas conforme à l'art. 113(2) CBE et que la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure. La chambre a cependant rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours ; l'erreur avait certes été commise par la division d'examen, mais le requérant avait eu plusieurs occasions de remarquer cette erreur et au plus tard, il aurait pu et dû la constater en comparant le texte de la notification au titre de la règle 71(3) CBE avec le "Druckexemplar". Pour arriver à sa décision, la chambre a énoncé que la conséquence prévue à la règle 71(5) CBE, à savoir que "le demandeur ... est réputé avoir donné son accord sur le texte qui lui a été notifié conformément au paragraphe 3", s'applique uniquement si "le texte dans lequel elle [la division d'examen] envisage de délivrer le brevet" a été notifié au demandeur, conformément à la règle 71(3) CBE. L'acceptation du terme "texte" (en allemand : "Fassung") ne se limite pas aux informations écrites et peut inclure des informations visuelles, comme cela peut être déduit de la règle 73(1) CBE : "Le fascicule du brevet européen comprend la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins." Se référant à l'affaire concernée, la chambre a indiqué en outre que l'OEB peut, de sa propre initiative, suggérer des modifications mineures, mais qu'il ne peut pas être attendu d'un demandeur qu'il accepte la suppression de toutes les feuilles de dessins montrant des modes de réalisation de l'invention.

La chambre a fait observer qu'elle ne s'est pas écartée de la décision G 1/10, qui base son raisonnement sur l'exigence prévue à la règle 71(3) CBE selon laquelle la division d'examen doit notifier au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet (cf. point 10 des motifs), et qui traite des réactions possibles du demandeur à cette notification, comme un accord implicite sur ce texte. En revanche, la décision de la chambre en l'espèce repose sur le fait que le texte dans lequel la division d'examen

dagegen auf die Tatsache, dass die von der Prüfungsabteilung für die Erteilung beabsichtigte Fassung dem Anmelder – nachweislich – nicht mitgeteilt worden war und R. 71 (5) EPÜ daher (zu jenem Zeitpunkt) nicht anwendbar war. Somit gab es keine Fassung, mit der der Anmelder sein Einverständnis erklärt hatte.

## 2. Nach Regel 71 (6) EPÜ beantragte Änderungen und Berichtigungen

(CLB, IV.B.3.3.2)

In **T 1567/17** befand die Kammer, dass die Bemerkung des Anmelders in seiner Erwiderung nach R. 71 (6) EPÜ, ein geändertes Merkmal "kann auch weggelassen werden, wenn es gegen Art. 123 (2) EPÜ verstößt," nicht als Verzicht auf seinen Anspruch auf rechtliches Gehör und sein Recht auf eine begründete Entscheidung im Falle der Zurückweisung seiner Anmeldung ausgelegt werden kann. Vielmehr wollte der Anmelder damit einfach zu verstehen geben, dass er den Erlass einer neuen, auf dem geänderten Anspruchssatz ohne das besagte Merkmal basierenden Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ akzeptieren würde. Der Beschwerdeführer hatte keine Gelegenheit erhalten, sich zu der Stellungnahme der Prüfungsabteilung in dieser Frage zu äußern, und die Kammer sah in der direkten Zurückweisung der Anmeldung durch die Abteilung einen Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ. Ein Rechtsverzicht kann nicht ohne Weiteres vermutet werden (mit Verweis auf G 1/88, ABI. EPA 1989, 189; T 685/98, ABI. EPA 1999, 346).

## 3. Erforderliche zusätzliche Recherche: beschränktes Ermessen der Prüfungsabteilung

(CLB, IV.B.4.1.2)

Die Kammer in **T 1895/13** befand den Antrag auf Rückerstattung der Recherchegebühr, weil keine Dokumente angeführt worden seien, für unzulässig. Sie schloss sich der Argumentation in T 2249/13, Nrn. 24 bis 29 der Gründe an und erklärte, sie könne das EPÜ und die zugehörigen Vorschriften nur so anwenden, wie sie lauteten. Art. 9 (1) der Gebührenordnung sehe eine Rückerstattung der Recherchegebühr nur vor, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen wird, in dem das Amt mit der Erstellung des Recherchenberichts noch nicht begonnen hat, nicht aber im Fall einer No-Search-Erklärung nach R. 63 EPÜ. Zudem könne davon ausgegangen

not been communicated to the appellant and, therefore, R. 71(5) EPC did not (at that time) apply. As a result, no text had been approved by the appellant.

## 2. Amendments and corrections requested according to Rule 71(6) EPC

(CLB, IV.B.3.3.2)

In **T 1567/17** the board held that the applicant's remark in a response under R. 71(6) EPC that an amended feature "can also be omitted if regarded as violating Art. 123(2) EPC" could not be construed as waiving its right to be heard and its right to a reasoned decision in case the application were to be refused. Rather, this remark merely intimated that the applicant would accept the issue of a new communication under R. 71(3) EPC on the basis of the amended set of claims without said feature. The appellant had been given no opportunity to respond to the division's opinion on this issue and the board held that the direct refusal of the application by the examining division was in violation of Art. 113(1) EPC. Surrender of a right cannot be simply presumed (referring to G 1/88, OJ EPO 1989, 189; T 685/98, OJ EPO 1999, 346).

## 3. Additional search necessary: limited discretion of the examining division

(CLB, IV.B.4.1.2)

In **T 1895/13** the board found the request for a refund of the search fee in the absence of any cited document to be inadmissible. Concurring with the reasoning in points 24 to 29 of the Reasons in T 2249/13, the board stated it could only apply the EPC and associated provisions as they were. Art. 9(1) Rules relating to Fees provides for a refund of the search fee only in the case that the European patent application is withdrawn at a time when the Office has not yet begun to draw up the search report, but not in the case of a no-search declaration under R. 63 EPC. Furthermore, the search division could be assumed to have analysed the set of claims before taking the decision to issue a no-search declaration, and,

envisageait de délivrer le brevet n'avait pas été notifié au requérant, ce qui était attesté par des faits vérifiables, et que la règle 71(5) CBE ne s'appliquait donc (alors) pas. Par conséquent, le requérant n'avait donné son accord sur aucun texte.

## 2. Modifications et corrections requises en vertu de la règle 71(6) CBE

(CLB, IV.B.3.3.2)

Dans l'affaire **T 1567/17**, la chambre a estimé que la remarque émise par le demandeur dans une réponse au titre de la règle 71(6) CBE, selon laquelle une caractéristique modifiée "peut également être omise si elle est considérée comme contraire à l'art. 123(2) CBE" ne saurait être interprétée comme signifiant que le demandeur renonce à son droit d'être entendu et à son droit de recevoir une décision motivée en cas de rejet de la demande. Il a en effet simplement laissé entendre qu'il accepterait l'établissement d'une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE sur la base du jeu modifié de revendications sans ladite caractéristique. Comme le requérant n'avait pas eu l'occasion de répondre à l'avis de la division sur cette question, la chambre a conclu que le rejet direct de la demande par la division d'examen était contraire à l'art. 113(1) CBE. La renonciation à un droit ne se présume pas (voir G 1/88, JO OEB 1989, 189 ; T 685/98, JO OEB 1999, 346).

## 3. Nécessité d'une recherche additionnelle : le pouvoir d'appréciation limité de la division d'examen

(CLB, IV.B.4.1.2)

Dans l'affaire **T 1895/13**, la chambre a jugé que la requête en remboursement de la taxe de recherche, présentée au motif qu'aucun document n'avait été cité, n'était pas recevable. Se ralliant au raisonnement suivi aux points 24 à 29 des motifs de la décision T 2249/13, la chambre a souligné qu'elle ne pouvait qu'appliquer la CBE et les dispositions connexes telles qu'elles étaient libellées. L'art. 9(1) du règlement relatif aux taxes ne prévoit un remboursement de la taxe de recherche que si la demande de brevet européen est retirée avant que l'Office n'ait commencé à établir le rapport de recherche, et non dans le cas d'une déclaration selon laquelle il ne peut être effectué de recherche en vertu de la

werden, dass die Recherchenabteilung den Anspruchssatz vor ihrer Entscheidung, eine No-Search-Erklärung zu erlassen, analysiert habe; somit könne nicht behauptet werden, dass sich das EPA unrechtmäßig bereichert habe. Die Kammer sei auch nicht dafür zuständig, über Ersatzforderungen für angeblich vom EPA bei der Durchführung eines Patenterteilungsverfahrens verursachte Schäden zu befinden (s. J 14/87, ABl. EPA, 1988, 295).

## B. Einspruchsverfahren

### 1. Einspruchseinlegung und Zulässigkeitsvoraussetzungen – Ausreichende Substantiierung der Einspruchsgründe

(CLB, IV.C.2.2.8 b))

In **T 623/18** warnte die Kammer vor einem zu strengen Ansatz. Sie betonte den Zweck der Erklärung nach R. 76 (1) und (2) c) EPÜ wie in G 9/91 und G 10/91 (ABl. EPA 1993, 408 und 420) erläutert, nämlich zum einen das Ausmaß und den Umfang des Einspruchs sowie den rechtlichen und faktischen Rahmen zu definieren, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen ist, und zum anderen dem Patentinhaber eine gute Gelegenheit zu bieten, seine Lage schon in einer frühen Verfahrensphase beurteilen zu können. Die Kammer sah keine Grundlage dafür, die Zulässigkeit des Einspruchs von der Bewertung sachlicher Fragen abhängig zu machen, und zwar insbesondere der Frage, ob ein Einwand lediglich mangelnde Klarheit betrifft oder den Einspruchsgrund nach Art. 100 b) EPÜ stützt. Eine Frage der Sachprüfung sei ferner auch die Definition des Fachmanns, für den die Erfindung gemäß Art. 100 b) EPÜ ausreichend deutlich und vollständig beschrieben sein muss und in Bezug auf den nach Art. 100 a) EPÜ in Verbindung mit Art. 56 EPÜ beurteilt werden muss, ob sie vom Stand der Technik nahegelegt wird.

In **T 2037/18** hatte die Einspruchsabteilung den auf eine Vorbenutzung gestützten Einspruch wegen mangelnder Substantiierung als unzulässig verworfen. Sie begründete dies damit, dass Angaben fehlten, um die im Zeitraum rund um die Übergabe/Abnahme von Zügen in der Hersteller-Kunden-Beziehung implizit vorausgesetzte Vertraulichkeit zu

hence, it could not be argued that the EPO had been unjustly enriched. The board explained that it was also not competent to decide on claims for compensation in respect of a loss or damage allegedly caused by the EPO in the course of patent grant proceedings (see J 14/87, OJ EPO 1988, 295).

## B. Opposition procedure

### 1. Filing and admissibility requirements – sufficient substantiation of grounds for opposition

(CLB, IV.C.2.2.8 b))

In **T 623/18** the board guarded against a too strict approach. The board emphasised the purpose of the statement under R. 76(1) and (2)(c) EPC, as explained in G 9/91 and G 10/91 (OJ EPO 1993, 408 and 420), namely to define the extent and scope of the opposition and the legal and factual framework, within which the substantive examination of the opposition is in principle conducted, as well as to give the patentee a fair chance to consider his position at an early stage of proceedings. The board saw no basis for making admissibility of the opposition dependent on the assessment of substantive questions, in particular on whether an objection merely related to a lack of clarity or could support the ground for opposition under Art. 100(b) EPC. It was also a matter of substantive examination to characterise the person skilled in the art, for whom, according to Art. 100(b) EPC, the description should be sufficiently clear and complete, and for whom obviousness over the prior art was to be assessed according to Art. 100(a) EPC in combination with Art. 56 EPC.

In **T 2037/18** the opposition division had rejected an opposition based on prior use as insufficiently substantiated and therefore inadmissible, stating in its reasons that no information had been presented to rebut the presumption that confidentiality was implicitly expected in a manufacturer-customer relationship in the period around the handover/acceptance of trains. The board did not share this view.

règle 63 CBE. En outre, il y a lieu de supposer que la division de la recherche a analysé le jeu de revendications avant de décider d'émettre une déclaration selon laquelle il ne pouvait être effectué de recherche ; on ne saurait donc faire valoir que l'OEB s'est indûment enrichi. La chambre a expliqué qu'elle n'avait par ailleurs pas compétence pour statuer sur des demandes d'indemnisation de dommages qui auraient été causés par l'OEB au cours de la procédure de délivrance de brevets (cf. J 14/87, JO OEB 1988, 295).

## B. Procédure d'opposition

### 1. Formation de l'opposition et conditions à remplir pour qu'elle soit recevable – fondement suffisant des motifs d'opposition

(CLB, IV.C.2.2.8 b))

Dans l'affaire **T 623/18**, la chambre a mis en garde contre l'adoption d'une approche trop stricte. Elle a mis l'accent sur la finalité de la déclaration visée à la règle 76(1) et (2)c) CBE, telle qu'explicitée dans la décision G 9/91 et l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420), qui consiste à définir la portée de l'opposition et à établir le cadre de droit et de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition devra en principe se dérouler, ainsi qu'à offrir au titulaire du brevet une chance équitable de définir sa position à un stade précoce de la procédure. La chambre a estimé que rien ne justifiait de subordonner la recevabilité de l'opposition à des questions de fond, notamment à celles de savoir si une objection ne porte que sur le manque de clarté ou si elle peut fonder le motif d'opposition visé à l'art. 100b) CBE. La tâche consistant à définir l'homme du métier pour lequel, selon l'art. 100b) CBE, la description doit être suffisamment claire et complète et pour lequel l'évidence par rapport à l'état de la technique doit être appréciée conformément à l'art. 100a) ensemble l'art. 56 CBE relève aussi de l'examen des questions de fond.

Dans l'affaire **T 2037/18**, la division d'opposition avait estimé que l'opposition, qui s'appuyait sur une utilisation antérieure, n'était pas suffisamment fondée, et elle l'avait donc rejetée comme irrecevable. Elle avait fait valoir, à l'appui de sa décision, que des informations manquaient pour réfuter la confidentialité implicitement présumée dans la relation constructeur-client au cours de la période entourant

widerlegen. Die Kammer teilte diese Auffassung nicht.

Sie legte zunächst dar, dass nach den im Rahmen des EPÜ geltenden Regeln zur Darlegungs- und Beweislast jede Partei die ihr günstigen Tatsachen vorzutragen und zu beweisen hat (T 219/83, T 270/90). Die Kammer erläuterte, dass der Verkauf eines gebrauchsfertigen Gegenstands an einen Dritten der typische Fall der öffentlichen Zugänglichmachung ist (T 482/89), da der Dritte in der Regel daran interessiert ist, über den Gegenstand frei zu verfügen. Beim Verkauf eines Gegenstands an einen Kunden werden daher der Gegenstand und die an ihm erkennbaren technischen Merkmale öffentlich zugänglich, wenn er an den Käufer übergeben wird (positive Tatsache), es sei denn, der Käufer wäre durch eine Geheimhaltungsverpflichtung gebunden (negative Tatsache). Dementsprechend ist die Übergabe an einen Käufer durch den Einsprechenden vorzutragen und zu beweisen (T 326/93), die etwaige Bindung des Empfängers durch eine Geheimhaltungsvereinbarung aber vom Patentinhaber (T 221/91, T 969/90), wie dies auch durch den in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (R 15/11, R 4/17) anerkannten Grundsatz "negativa non sunt probanda" zum Ausdruck kommt.

Die Kammer stellte weiterhin fest, dass die Darlegungs- und Beweislast wechseln kann, dass der Wechsel der Beweislast jedoch erst durch den *prima facie* geführten Beweis oder den Vortrag eines tatsächlichen Vermutung tragenden typischen Geschehensablaufs durch die primär beweisbelastete Partei ausgelöst wird (T 570/08). Der Vortrag des Patentinhabers kann daher zwar ggf. zur Entstehung einer sekundären Darlegungs- und Beweislast des Einsprechenden führen, dies jedoch nur "ex nunc" und damit ohne Auswirkung auf das Substantiierungserfordernis im Rahmen der Einspruchsschrift gemäß R. 76 (2) c), drittes Kriterium EPÜ.

It first stated that, under the rules on the burden of assertion and proof applicable in EPC proceedings, each of the parties had to present and prove the facts in their favour (T 219/83, T 270/90). It then explained that the sale of a ready-to-use object to a third party was the typical case of something being made publicly available (T 482/89), since the third party usually had an interest in using the object as they saw fit. Thus, when an object was sold to a customer, it and its identifiable technical features became publicly available on its handover to that buyer (positive fact) unless the buyer was bound by a confidentiality obligation (negative fact). Accordingly, it was for the opponent to assert and prove such a handover to a buyer (T 326/93), whereas it was for the patent proprietor to assert and prove that this buyer had been bound by any confidentiality obligation (T 221/91, T 969/90), as was reflected in the principle "negativa non sunt probanda", i.e. a negative need not be proved, recognised in the boards' case law (R 15/11, R 4/17).

The board went on to observe that the burden of assertion and proof could shift but not until the party initially bearing it had produced *prima facie* evidence or argued a typical course of events supporting a presumption as to the facts (T 570/08). A patent proprietor's submissions could therefore place a secondary burden of assertion and proof on the opponent, but only from that point on ("ex nunc") and so without any bearing on what it was required to substantiate in its notice of opposition under the third point of R. 76(2)(c) EPC.

la remise/réception de trains. La chambre n'a pas partagé cet avis.

Elle a d'abord retenu que, conformément aux dispositions en vigueur dans le cadre de la CBE en matière de charge d'allégation des faits et de charge de la preuve, il incombe à chaque partie d'exposer et de prouver les faits qui lui sont favorables (T 219/83, T 270/90). La chambre a expliqué que la vente d'un objet prêt à l'emploi à un tiers constitue le cas habituel de mise à la disposition du public (T 482/89), étant donné que le tiers est en principe intéressé par le fait de disposer librement de l'objet. S'agissant de la vente d'un objet à un client, l'objet et ses caractéristiques techniques reconnaissables deviennent donc accessibles au public au moment où cet objet est remis à l'acquéreur (fait positif), à moins que ce dernier ne soit lié par une obligation de confidentialité (fait négatif). Par conséquent, s'il incombe à l'opposant d'alléguer et de prouver la remise à un acquéreur (T 326/93), c'est au titulaire du brevet qu'il incombe d'alléguer et de prouver que le destinataire était éventuellement lié par une obligation de confidentialité (T 221/91, T 969/90), ainsi que l'exprime également le principe "negativa non sunt probanda", reconnu dans la jurisprudence des chambres de recours (R 15/11, R 4/17).

La chambre a en outre fait observer que la charge d'alléguer les faits et la charge de la preuve peuvent alterner, mais que la charge de la preuve n'alterne qu'à compter du moment où la partie supportant la charge primaire de la preuve établit de prime abord les faits, ou expose un enchaînement d'événements caractéristique qui vient au soutien d'une présomption de fait (T 570/08). L'exposé du titulaire du brevet peut donc certes éventuellement faire naître une charge secondaire d'allégation des faits et une charge secondaire de la preuve, mais cela ne vaut toutefois que pour l'avenir ("ex nunc") et n'a donc aucun effet sur l'exigence de fondement de l'acte d'opposition prévue à la règle 76(2)c), troisième point CBE.

Nach Auffassung der Kammer konnte es im vorliegenden Fall dahinstehen, ob der Fall anders zu beurteilen wäre, wenn die Einsprechende selbst im Einspruch Umstände geschildert hätte, die eine der in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern anerkannten Vermutungen für die Existenz einer Vertraulichkeitsabrede begründen, da eine vergleichbare Konstellation vorliegend nicht gegeben war. Insbesondere bestand keine aus der Rechtsprechung der Kammern bekannte Vermutung, wonach zwischen Herstellern von Schienenfahrzeugen und Bahnbetreibergesellschaften bezüglich ausgelieferter und abgenommener Fahrzeuge in der Regel Vertraulichkeit vereinbart sei.

In **T 16/14** hatte der Einsprechende (Beschwerdeführer) zur Substantiierung des Einspruchsgrunds nach Art. 100 a) EPÜ einen Autorenanabzug eines Artikels aus einer Fachzeitschrift eingereicht. Die Einspruchsabteilung hatte eine mangelnde Substantiierung mit der Begründung angenommen, eine Veröffentlichung dieses einzigen angeführten Dokuments E1 sei nicht nachgewiesen worden. Der Beschwerdegegner machte geltend, zum Zeitpunkt der Einspruchseinlegung sei nicht bekannt gewesen, dass es sich bei E1 um einen Autorenanabzug handele. Die Beschwerdekammer wies diese Argumentation zurück. Eine etwaige inhaltliche Diskrepanz zwischen dem eingereichten Autorenanabzug und dem tatsächlich veröffentlichten Artikel wäre ohne Weiteres überprüfbar gewesen, da die Bezeichnung der Veröffentlichungsstelle des Dokuments E1 jedenfalls dergestalt war, dass eine Überprüfung ohne unzumutbaren Aufwand möglich war. Überdies hat der Beschwerdeführer bereits in der Einspruchsschrift die Vorlage des tatsächlich veröffentlichten Artikels angeboten und diesen Beweis auch angetreten (E1a). Die Kammer stellte ferner fest, dass das Dokument E1/E1a vor dem Prioritätstag (31. Oktober 2006) des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war. Die Kammer kam daher zu dem Schluss, dass der Einspruchsgrund nach Art. 100 a) EPÜ im Ergebnis ausreichend substantiiert vorgetragen wurde.

The board considered that there was no need in the case in hand to rule on whether it would have decided differently if the opponent itself had asserted during the opposition proceedings circumstances giving rise to one of the presumptions in favour of a confidentiality agreement recognised in the boards' case law, since no such circumstances were involved here. In particular, nowhere in their case law had the boards recognised a presumption that manufacturers of rolling stock and railway companies generally undertook to maintain confidentiality as regards delivered and accepted vehicles.

In **T 16/14** the opponent (appellant) had filed an author's copy of an article in a technical journal (E1) to substantiate its ground for opposition under Art. 100(a) EPC. The opposition division had considered this insufficient on the basis that it had not been proven that E1, the only document cited in this respect, had been published. The respondent contended that it had not been known at the time of filing of the opposition that E1 was an author's copy. The board rejected this line of argument. It could readily have been established whether there was any difference in content between the produced author's copy and the article actually published, as E1's publisher had at any rate been specified in such a way that such a check could have been performed without undue burden. Besides, the appellant had not only already offered in its notice of opposition to produce the actually published article but also gone on to do so (E1a). The board further found that document E1/E1a had been made available to the public before the priority date of the patent in suit (31 October 2006) and therefore concluded that the ground for opposition under Art. 100(a) EPC had been sufficiently substantiated.

Selon la chambre, il n'était pas nécessaire en l'espèce d'établir si l'affaire devrait être tranchée différemment si l'opposant présentait lui-même, au stade de l'opposition, des faits qui justifient une des présomptions reconnues dans la jurisprudence des chambres de recours concernant l'existence d'un accord de confidentialité, étant donné que les circonstances qui auraient fondé une telle présomption n'étaient pas présentes dans l'affaire instruite. En particulier, la jurisprudence des chambres de recours ne connaît aucune présomption selon laquelle les constructeurs de véhicules ferroviaires et les sociétés d'exploitation ferroviaire conviennent en principe de respecter la confidentialité concernant les véhicules délivrés et réceptionnés.

Dans l'affaire **T 16/14**, l'opposant (requérant) avait produit un exemplaire d'auteur d'un article provenant d'une revue technique, afin d'étayer le motif d'opposition en vertu de l'art. 100a) CBE. La division d'opposition avait conclu à l'insuffisance de fondement, au motif qu'il n'avait pas été prouvé que ce document E1, le seul cité à cet égard, avait fait l'objet d'une publication. L'intimé a allégué qu'au moment où il avait été fait opposition, il n'était pas établi qu'E1 était un exemplaire d'auteur. La chambre de recours a rejeté cette argumentation. Il aurait été facilement possible de vérifier toute différence sur le fond entre l'exemplaire d'auteur produit et l'article qui avait été réellement publié, puisque le service qui était chargé de la publication d'E1 était désigné en tout état de cause de telle manière qu'une vérification était possible sans effort excessif. De plus, le requérant avait déjà proposé, dans l'acte d'opposition, de fournir l'article réellement publié et avait du reste produit cette preuve (E1a). La chambre a en outre constaté que le document E1/E1a avait été rendu accessible au public avant la date de priorité (31 octobre 2006) du brevet en litige. La chambre en a conclu que le motif d'opposition soulevé en vertu de l'art. 100a) CBE avait donc été suffisamment étayé.

## 2. Verspätetes Vorbringen

### 2.1 Begriff der "Verspätung"

(CLB, IV.C.4.3.)

In T 1551/14 wurde das Verfahren vor der Einspruchsabteilung nach der Einvernahme von vier Zeugen in einer ersten mündlichen Verhandlung schriftlich fortgesetzt. Der Patentinhaber reichte einen neuen Hilfsantrag ein, in dem der Gegenstand der beiden unabhängigen Ansprüche durch ein neues Merkmal eingeschränkt wurde. Nach Ladung zur zweiten mündlichen Verhandlung reichte der Einsprechende innerhalb des nach R. 116 EPÜ vorgegebenen Zeitraums eine eidesstattliche Erklärung eines der vernommenen Zeugen ein und bot eine ergänzende Zeugeneinvernahme an. Die Einspruchsabteilung entschied, das Zeugenangebot nicht wahrzunehmen und die eidesstattliche Versicherung nicht zum Verfahren zuzulassen.

Die Kammer sah jedoch in der eidesstattlichen Erklärung, die Fragen behandelte, die erst mit der Einreichung des Hilfsantrages relevant geworden waren, eine direkte und fristgerechte Reaktion des Beschwerdeführers (Einsprechenden), die daher nicht als verspätet gelten konnte. Sie befand, dass die Einspruchsabteilung mit ihrer Entscheidung, das Dokument nicht zuzulassen, obwohl der Hilfsantrag zugelassen wurde, dem Beschwerdeführer das ihm zustehende rechtliche Gehör verweigert und somit einen Verfahrensfehler begangen hatte. Die Bedenken des Beschwerdeführers, dass die Erklärung im Widerspruch zum bisherigen Vortrag stehe, teilte die Kammer nicht. Jedenfalls könne aber ein Vorliegen solcher Widersprüche nicht rechtfertigen, die Zulassung eines Vortrags, der eine legitime Reaktion auf eine Änderung des Vortrags der Gegenpartei darstellt, von vornherein zu verweigern. Die Kammer stellte aber auch fest, dass mehrere der Aussagen in der eidesstattlichen Erklärung sehr genau dem Wortlaut des neuen Hilfsantrags entsprachen. Wegen der Bedeutung der vom Zeugen genannten Punkte für die Patentfähigkeit und weil diese Punkte nur durch die eidesstattliche Versicherung gestützt seien, sei die Frage der Glaubwürdigkeit des Zeugen entscheidend. Die Frage lasse sich nur durch eine erneute Einvernahme des Zeugen klären, gegebenenfalls unter Eid vor einem nationalen Gericht (R. 119 und 120 (2) EPÜ). Die Kammer verwies die Angelegenheit daher an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung mit der Auflage,

## 2. Late submission

### 2.1 Concept of "in due time"

(CLB, IV.C.4.3.)

In T 1551/14, during the written proceedings that followed initial oral proceedings before the opposition division, at which four witnesses had been heard, the patent proprietor had filed a new auxiliary request limiting the subject-matter of the two independent claims by a new feature. Having been summoned to a second round of oral proceedings, the opponent had filed, within the period fixed under R. 116 EPC, a statutory declaration made by one of the previously heard witnesses and proposed that that witness be heard again. The opposition division had decided not to re-examine the witness and not to admit his statutory declaration.

For the board, however, the declaration, which dealt with matters that had become relevant only once the new auxiliary request had been filed, was a direct reaction, submitted within the available time, of the opponent (appellant) to that request, and therefore could not be treated as filed late. In deciding not to admit it despite having admitted the auxiliary request, the opposition division had denied the opponent its right to be heard and so committed a procedural violation. The board did not share the appellant-proprietor's misgivings that the declaration conflicted with the case made so far. That submissions filed as a legitimate reaction to an amendment to the counter-party's case contained contradictions was in any event not a proper basis for refusing to admit those submissions from the outset. The board nevertheless observed that several statements made in the declaration were worded in precisely the same way as the new auxiliary request. Given that the points the witness had made were relevant for assessing patentability but supported only by his declaration, the question of his credibility was crucial. That question could be settled only by hearing him again, if necessary under oath before a national court (R. 119 and 120(2) EPC). The board therefore remitted the case to the opposition division for further prosecution with an order that it continue taking evidence by hearing the witness concerned.

## 2. Moyens invoqués tardivement

### 2.1 Notion de production "en temps utile"

(CLB, IV.C.4.3.)

Dans l'affaire T 1551/14, quatre témoins avaient été entendus lors d'une première procédure orale devant la division d'opposition. Dans le cadre de la procédure écrite, le titulaire du brevet avait ensuite déposé une nouvelle requête subsidiaire limitant l'objet des deux revendications indépendantes par une nouvelle caractéristique. Suite à la citation à une deuxième procédure orale, l'opposant avait produit, dans le délai fixé en vertu de la règle 116 CBE, une déclaration tenant lieu de serment (attestation) de l'un des témoins entendus précédemment et proposé une nouvelle audition de ce témoin. La division d'opposition avait décidé de ne pas retenir l'offre de réentendre le témoin et n'avait pas non plus admis l'attestation dans la procédure.

La chambre a toutefois estimé que l'attestation, qui traitait des questions devenues pertinentes seulement avec le dépôt de la requête subsidiaire, constituait une réaction directe de l'opposant (requérant) présentée dans le délai prescrit, et ne pouvait donc pas être considérée comme tardive. Selon la chambre, la décision de la division d'opposition de ne pas admettre ce document alors qu'elle avait admis la requête subsidiaire privait l'opposant de son droit d'être entendu et constituait à ce titre un vice de procédure. La chambre n'a pas partagé les réserves du requérant selon lesquelles cette attestation était en contradiction avec les moyens présentés antérieurement. En tout état de cause, l'existence de contradictions dans des moyens qui constituent une réponse légitime à une modification des moyens invoqués par la partie adverse ne saurait justifier un refus d'emblée d'admettre ces moyens. La chambre a également constaté que plusieurs des affirmations figurant dans l'attestation reprenaient presque mot pour mot le texte de la nouvelle requête subsidiaire. En raison de l'importance des points évoqués par le témoin afin d'établir la brevetabilité de l'invention et eu égard au fait que ces points se fondaient exclusivement sur l'attestation, la question de la crédibilité du témoin était en l'espèce déterminante. Or, cette question ne pouvait être tranchée que par une nouvelle audition du témoin, le cas échéant sous la foi du serment devant une juridiction nationale (règles 119 et 120(2) CBE). La chambre a donc renvoyé l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner, en

die Beweisaufnahme mit dem betreffenden Zeugen fortzusetzen.

## 2.2 Kriterien für die Ermessensausübung – prima-facie-Relevanz

(CLB, IV.C.4.5.3)

In **T 1525/17** war die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung u. a. erfinderisch gegenüber E1 und E2 in Kombination mit E3, E4, E5 oder E6 sei. Die Einspruchsabteilung ließ aber die verspätet eingereichten Entgegnungen E5 und E6 nicht zu, weil sich die Entscheidung durch deren Berücksichtigung nicht ändern würde. Die Kammer führte aus, dass die Entscheidung, bestimmte verspätete Tatsachen oder Beweismittel nicht zu berücksichtigen, auch als deren Nichtzulassung bezeichnet wird. Nichtzulassung und Nichtberücksichtigung verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel sind Synonyme. Die Kammer wies darauf hin, dass es in sich widersprüchlich ist, verspätet eingereichte Dokumente einerseits bei einer eingehenden Prüfung der Patentierbarkeitsvoraussetzungen zugrunde zu legen, damit also in der Sache zu berücksichtigen, und andererseits zu erklären, diese würden nicht zum Verfahren zugelassen, wie die Einspruchsabteilung dies vorliegend getan hatte: Die eingehende Sachprüfung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigte die Dokumente E5 und E6 unter allen Gesichtspunkten.

Der Umstand, dass eine Prüfung in der Sache stattgefunden hat, führt regelmäßig dazu, dass diese auch im Beschwerdeverfahren von der Kammer vollumfänglich überprüfbar ist bzw. dass der Kammer jedenfalls eine Nichtzulassung nach Art. 12 (4) VOBK 2007 verwehrt ist, die sich auf den Umstand einer vermeintlichen, in Wahrheit aber im Selbstwiderspruch stehenden und daher ermessensfehlerhaften Nichtzulassung durch die Vorinstanz stützt (s. T 2324/14 und T 2026/15).

## 2.3 Neues Argument versus neue Argumentation

(CLB, IV.C.4.7.)

In **T 2053/13** hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) seine von der Lehre des Dokuments D3 ausgehende Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erstmals am Tag der mündlichen

## 2.2 Exercise of discretion – prima facie relevance

(CLB, IV.C.4.5.3)

In **T 1525/17** the opposition division had taken the view that the subject-matter of claim 1 as granted was inventive over E1 and E2 in combination with E3, E4, E5 or E6 but decided not to admit the late-filed citations E5 and E6 because considering them would make no difference to its decision. The board observed that a decision to disregard certain late-filed facts or evidence amounted to their non-admission: "not admitting" and "disregarding" facts and evidence not submitted in due time meant the same thing. The board observed that it was inherently contradictory to take late-filed documents as a basis for an in-depth examination of the patentability requirements, and so consider them as to their substance, yet at the same time declare them not admitted, as the opposition division had done in this case, having fully considered documents E5 and E6 in its thorough substantive assessment of inventive step.

As a rule, that documents had been examined as to their substance meant that a board could fully review their examination on appeal or at least that it was barred from holding them inadmissible under Art. 12(4) RPBA 2007 on the basis that they had not been admitted by the department of first instance, when their purported non-admission had in fact been inherently contradictory and so amounted to an improper exercise of discretion (see T 2324/14 and T 2026/15).

## 2.3 New argument versus new chain of reasoning

(CLB, IV.C.4.7.)

In **T 2053/13** the appellant's (opponent's) inventive step assessment starting from the teaching of document D3 was first presented on the day of the oral proceedings before the opposition

invitant celle-ci à poursuivre l'instruction avec le témoin concerné.

## 2.2 Critères d'exercice du pouvoir d'appréciation – pertinence de prime abord

(CLB, IV.C.4.5.3)

Dans l'affaire **T 1525/17**, la division d'opposition avait estimé que l'objet de la revendication 1 du brevet délivré était notamment inventif par rapport aux documents E1 et E2 en combinaison avec les documents E3, E4, E5 ou E6. La division d'opposition n'avait toutefois pas admis les documents E5 et E6, qui avaient été produits à un stade tardif, étant donné que le fait d'en tenir compte n'aurait pas d'incidence sur la décision. La chambre a indiqué que la décision de ne pas tenir compte de certains faits ou preuves qui n'ont pas été présentés en temps utile est également désignée par le terme de décision de "non-admission". Les termes "non-admission" et "ne pas tenir compte" tels qu'appliqués à des faits et des preuves non produits en temps utile sont synonymes. La chambre a constaté qu'il y a intrinsèquement une contradiction entre le fait de fonder d'un côté l'examen approfondi des conditions de brevetabilité sur des documents qui n'ont pas été produits en temps utile, et donc d'en tenir compte sur le fond, et le fait de déclarer de l'autre côté qu'ils ne sont pas admis dans la procédure, comme l'a fait la division d'opposition en l'espèce. L'examen quant au fond approfondi de l'activité inventive a tenu compte des documents E5 et E6 à tous les niveaux.

Un examen sur le fond ayant été réalisé, la chambre peut, dans l'ordre normal des choses, en effectuer une vérification complète dans le cadre de la procédure de recours ou, à tout le moins, ne saurait considérer les documents en cause comme irrecevables en vertu de l'art. 12(4) RPCR au motif qu'ils n'ont prétendument pas été admis par l'instance du premier degré, alors que leur non-admission a en réalité résulté d'une contradiction intrinsèque et, par voie de conséquence, d'une erreur d'appréciation (cf. T 2324/14 et T 2026/15).

## 2.3 Nouvel argument ou nouveau raisonnement

(CLB, IV.C.4.7.)

Dans l'affaire **T 2053/13**, l'appréciation de l'activité inventive effectuée par le requérant (opposant) à partir de l'enseignement du document D3 avait été présentée pour la première fois le



Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegt. Das Dokument D3 selbst hatte er zusammen mit der Einspruchsschrift eingereicht, allerdings nicht als nächstliegenden Stand der Technik, sondern nur als Erwähnung in einer Fußnote zu einer untergeordneten Frage. Die Kammer verwies darauf, dass Argumente laut G 4/92 (ABI. EPA 1994, 149) eine Untermauerung bereits vorgebrachter Tatsachen und Rechtsgründe sind. Nach Auffassung der Kammer hatte der Beschwerdeführer nicht einfach ein zusätzliches Argument zur Untermauerung einer bereits bekannten Argumentation in einem feststehenden faktischen Kontext vorgelegt, sondern seinen Sachvortrag geändert. Mit der fraglichen Eingabe wurde ausgehend von der Behauptung, das Dokument D3 sei ein erfolgversprechendes Sprungbrett zur beanspruchten Erfindung, eine gänzlich neue Argumentation eingeführt. Somit bezog sich die Eingabe des Beschwerdeführers auf einen neuen behaupteten Sachverhalt. Die Einreichung eines Beweismittels bedeutet nicht, dass jeder potenziell daraus herleitbare behauptete Sachverhalt oder Einwand auch zum Verfahren eingeführt wird. Außerdem befand die Kammer, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen gemäß Art. 114 (2) und R. 116 (1) EPÜ in angemessener Weise ausgeübt hat, als sie die neue Eingabe des Beschwerdeführers (und damaligen Einsprechenden) nicht zum Verfahren zuließ.

### 3. Änderungen im Einspruchsverfahren

#### 3.1 Zeitrahmen für die Einreichung von Änderungen – Ermessen der Einspruchsabteilung

(CLB, IV.C.5.1.3)

In **T 802/17** hatte die Einspruchsabteilung dem Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung die Möglichkeit eingeräumt, "einen zusätzlichen Antrag zu formulieren". Da diese jedoch in der Folge nur einen geänderten Hauptantrag einreichte, wurde ihr späteres Ersuchen, auch noch geänderte Hilfsanträge einreichen zu dürfen, abgelehnt. Die Kammer sah die (von der Einspruchsabteilung lediglich ange deuteten) verfahrensökonomischen Gesichtspunkte nicht für geeignet an, die Nichtzulassung im vorliegenden Fall zu rechtfertigen, da der Patentinhaber auf eine überraschende Verfahrenslage reagiert hatte und die Änderung den neuen Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ ausräumte.

division. Document D3 itself had been filed with the notice of opposition; it was however not presented as the closest prior art, but mentioned only in a footnote for a marginal issue. The board recalled that according to G 4/92 (OJ EPO 1994, 149), arguments are reasons based on facts and evidence which have already been put forward. The board considered that rather than merely presenting an additional argument in support of a chain of reasoning already known in an established factual context, the appellant had changed its case. The submission in question introduced a whole new chain of reasoning based on the allegation that document D3 was a promising springboard to the invention as claimed. Thus, the appellant's submission related to a new alleged fact. Filing a piece of evidence did not mean that any alleged fact or objection potentially derivable from that evidence was also introduced into the proceedings. The board was also satisfied that the opposition division had exercised its discretionary power pursuant to Art. 114(2) EPC and R. 116(1) EPC in a reasonable manner when it did not admit the appellant's (then opponent's) new submission.

### 3. Amendments in opposition proceedings

#### 3.1 Time frame for filing amendments – discretion of the opposition division

(CLB, IV.C.5.1.3)

In **T 802/17** the opposition division had given the patent proprietor an opportunity to draft one additional request during the oral proceedings. However, as it had then filed only an amended main request, its later request for permission to file amended auxiliary requests too was refused. In the board's view, the presumably underlying considerations of procedural economy (which the opposition division had anyway merely hinted at) had been insufficient to justify this refusal in the circumstances, as the proprietor had been reacting to a new objection under Art. 123(2) EPC, which had been a surprising turn taken in the proceedings and which its amendment had overcome.

jour de la procédure orale devant la division d'opposition. Le document D3 lui-même avait été déposé en même temps que l'acte d'opposition ; il n'avait toutefois pas été présenté comme état de la technique le plus proche, mais avait été mentionné uniquement dans une note de bas de page pour une question marginale. La chambre a rappelé que, conformément à l'avis G 4/92 (JO OEB 1994, 149), les arguments constituent des raisons étayant des moyens de droit et de fait déjà présentés. La chambre a estimé que le requérant n'avait pas simplement présenté un argument supplémentaire à l'appui du raisonnement déjà connu dans un contexte factuel établi, mais avait changé les moyens invoqués. L'élément en question introduisait un raisonnement entièrement nouveau, fondé sur l'allégation selon laquelle le document D3 était un tremplin prometteur pour parvenir à l'invention telle que revendiquée. L'élément présenté par le requérant portait donc sur un nouveau fait allégué. La production d'une preuve n'implique pas que tout fait ou objection allégué qui peut éventuellement découler de cette preuve est également introduit dans la procédure. La chambre était également convaincue que la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 114(2) CBE et de la règle 116(1) CBE de manière raisonnable lorsqu'elle n'avait pas admis le nouvel élément présenté par le requérant (alors opposant).

### 3. Modifications au cours de la procédure d'opposition

#### 3.1 Moments où des modifications peuvent être déposées – pouvoir d'appréciation de la division d'opposition

(CLB, IV.C.5.1.3)

Dans l'affaire **T 802/17**, la division d'opposition avait permis au titulaire du brevet dans la procédure orale de "formuler une requête supplémentaire". Étant donné toutefois que celui-ci n'avait alors présenté qu'une requête principale modifiée, sa demande ultérieure visant à présenter également des requêtes subsidiaires modifiées avait été rejetée. La chambre a estimé que les aspects relatifs à l'économie de la procédure (simplement sous-entendus par la division d'opposition) ne permettaient pas en l'espèce de justifier ce rejet, étant donné que le titulaire du brevet avait réagi à une situation procédurale surprenante et que la modification répondait à la nouvelle objection au titre de l'art. 123(2) CBE.

In **T 368/16** hatte die Einspruchsabteilung dem Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung die Einreichung mehrerer Hilfsanträge gestattet. Sie hatte schließlich Antrag IIIb zugelassen und entschieden, dass er den Erfordernissen der Art. 83 und 123 (2) EPÜ genüge. Den Verfahrensanspruch 1 dieses Antrags hatte sie für neu befunden, nicht aber dessen Erzeugnisanspruch 23. Daraufhin hatte der Patentinhaber einen weiteren Antrag eingereicht, der nur die Verfahrensansprüche 1 bis 22 des Antrags IIIb umfasste. Diesen Antrag IVa hatte die Einspruchsabteilung nicht zugelassen. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach R. 116 (2) nicht auf angemessene Weise und nicht nach Maßgabe der richtigen Kriterien ausgeübt hatte, und begründete dies wie folgt: Der Antrag als solcher war geeignet, alle bis dahin in der mündlichen Verhandlung erörterten Einwände zu entkräften. Selbst wenn die Erörterung der erfinderischen Tätigkeit noch ausstand, konnte die Einreichung des Antrags IVa nicht als eine unnötige Verlängerung des Verfahrens gewertet werden; im Gegenteil: da er auf einer konvergenten Einschränkung gegenüber dem Antrag IIIb und einer Kombination von aus den erteilten Ansprüchen abgeleiteten Merkmalen beruhte, verringerte er eindeutig die Zahl der noch zu erörternden Fragen.

In **T 688/16** hatte die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen, nachdem sie die in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge 2 und 3 wegen offensichtlich mangelnder Neuheit nach Art. 114 (2) EPÜ nicht zum Verfahren zugelassen hatte. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form auf Grundlage seines Hauptantrags, welcher dem im Einspruchsverfahren eingereichten Hilfsantrag 3 entsprach. Die Kammer vertrat die Auffassung, dass die (Nicht-) Zulassung des Hilfsantrags 3 nicht im Ermessen der Einspruchsabteilung stand. Aus dem von der Einspruchsabteilung angeführten Art. 114 (2) EPÜ lasse sich nur ein Ermessen, Tatsachen und Beweismittel zuzulassen oder nicht, ableiten. Ein Ermessen, verspätet eingereichte Anträge nicht zuzulassen, basiere dagegen auf R. 116 (2) EPÜ, sei aber nur dann anzuwenden, wenn dem Patentinhaber die Gründe mitgeteilt worden seien, die der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen,

In **T 368/16** the opposition division allowed the proprietor to file various auxiliary requests in the course of the oral proceedings. Request IIIb was admitted and found to comply with the requirements of Art. 83 and Art. 123(2) EPC. Its process claim 1 was held to be novel but not its product claim 23. The proprietor then filed a further request consisting only of process claims 1 – 22 of request IIIb. This request IVa was not admitted by the opposition division. Based on the following considerations the board held that the opposition division had exercised its power of discretion under R. 116(2) EPC in an unreasonable way and by not applying the proper principles: The request per se was apt to overcome all the objections discussed so far during oral proceedings. Even if inventive step had still to be discussed, its filing could not be considered as an attempt to prolong unnecessarily the proceedings; on the contrary, since request IVa was based on a convergent limitation with respect to request IIIb and on a combination of features derived from the granted claims, it clearly restricted the issues remaining to be discussed.

In **T 688/16** the opposition division had revoked the patent after refusing under Art. 114(2) EPC to admit auxiliary requests 2 and 3 filed during the oral proceedings on the ground that they clearly lacked novelty. The appellant (patent proprietor) requested on appeal that this decision be set aside and that the patent be maintained in amended form on the basis of its main request, which corresponded to the auxiliary request 3 it had filed during the opposition proceedings. The board held that the opposition division had lacked discretion to decide whether (or not) to admit auxiliary request 3. It had cited Art. 114(2) EPC but it served as a basis only for discretion to admit or refuse facts or evidence. Discretion not to admit late-filed requests was instead conferred by R. 116(2) EPC, but it could be exercised only if the patent proprietor had been notified of the grounds prejudicing the maintenance of its patent and invited to submit new documents by the date fixed under R. 116(1) EPC, in which case sentences 3 and 4 of R. 116(1) EPC applied *mutatis mutandis*. That

Dans l'affaire **T 368/16**, la division d'opposition avait permis au titulaire du brevet de présenter différentes requêtes subsidiaires au cours de la procédure orale. La requête IIIb avait été admise et jugée conforme aux exigences des art. 83 et 123(2) CBE. La revendication de procédé 1 selon cette requête avait été considérée comme nouvelle, mais pas la revendication de produit 23 selon cette même requête. Le titulaire du brevet avait ensuite présenté une requête supplémentaire (IVa) composée uniquement des revendications de procédé 1 à 22 de la requête IIIb. Cette requête IVa n'avait pas été admise par la division d'opposition. Sur la base des considérations suivantes, la chambre a retenu que la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation en vertu de la règle 116(2) CBE de manière déraisonnable et sans appliquer les principes appropriés. La requête en tant que telle permettait de remédier à toutes les objections qui avaient été examinées jusque-là pendant la procédure orale. Même s'il convenait encore de discuter de l'activité inventive, la présentation de ladite requête ne pouvait pas être assimilée à une tentative de prolonger inutilement la procédure ; au contraire, étant donné que la requête IVa était basée sur une limitation convergente par rapport à la requête IIIb et sur une combinaison de caractéristiques dérivées des revendications du brevet délivré, elle restreignait clairement les questions qu'il restait à examiner.

Dans l'affaire **T 688/16**, la division d'opposition avait révoqué le brevet après ne pas avoir admis dans la procédure, en application de l'art. 114(2) CBE, les requêtes subsidiaires 2 et 3 présentées pendant la procédure orale, qu'elle avait considérées comme manifestement dépourvues de nouveauté. Le requérant (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet tel que modifié sur la base de sa requête principale, qui correspondait à la requête subsidiaire 3 présentée au cours de la procédure d'opposition. La chambre a considéré que l'admission (ou la non-admission) de la requête subsidiaire 3 ne relevait pas du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition. Seul un pouvoir d'admettre ou non des faits ou des preuves peut être déduit de l'art. 114(2) CBE, qui avait été invoqué par la division d'opposition. Le pouvoir de ne pas admettre des requêtes présentées tardivement s'appuie en revanche sur la règle 116(2) CBE, mais ne peut être exercé que si le titulaire du brevet a

und er aufgefordert worden sei, bis zu der in R. 116 (1) EPÜ genannten Frist neue Unterlagen einzureichen. R. 116 (1) Sätze 3 und 4 EPÜ seien dann entsprechend anzuwenden. Somit sei das Ermessen durch eine Mitteilung, dass Gründe der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, bedingt. Im vorliegenden Fall erfolgte jedoch keine negative Mitteilung, sondern eine Mitteilung, wonach nach vorläufiger Ansicht der Einspruchsabteilung keiner der Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt entgegenstand. Die Kammer befand, dass R. 116 (2) EPÜ somit nicht anwendbar war. Im Gegenteil: wegen der Änderung der vorläufigen Sichtweise der Abteilung erst in der mündlichen Verhandlung hätte dem Patentinhaber die Möglichkeit geboten werden müssen, durch Einreichung eines neuen Antrags darauf entsprechend zu reagieren. Der Kammer waren keine Gründe ersichtlich, aus denen der bereits mit der Beschwerdebegründung vorgelegte Hauptantrag nicht zum Beschwerdeverfahren zugelassen werden sollte. Folglich entschied die Kammer in Ausübung ihres eigenen Ermessens, den Hauptantrag zum Beschwerdeverfahren zuzulassen (Art. 12 (4) VOBK 2007).

### 3.2 Prüfungsumfang bei Änderungen

(CLB, IV.C.5.2.1)

In **T 1437/15** rief die Kammer in Erinnerung, dass die Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ nur die Aufrechterhaltung des erteilten Patents betreffen (Art. 101 (1) und (2) EPÜ). Hingegen muss ein im Einspruchsverfahren geändertes Patent unter Berücksichtigung dieser Änderungen den Erfordernissen des EPÜ genügen (Art. 101 (3) EPÜ), um in dieser Fassung aufrechterhalten werden zu können.

discretion was thus conditional on a communication stating that grounds prejudiced the maintenance of the patent. In the case at issue, however, the opposition division had not issued any such negative communication but only one stating its provisional opinion that none of the grounds for opposition prejudiced maintenance of the patent as granted. The board found that R. 116(2) EPC had thus not been applicable. On the contrary, since the opposition division had not changed its provisional view until the oral proceedings, it ought to have given the patent proprietor an opportunity to respond accordingly by submitting a new request. The board could see no grounds for refusing to admit the main request on appeal, which had already been filed with the statement of grounds of appeal and so, exercising its discretion, decided to admit it in accordance with Art. 12(4) RPBA 2007.

### 3.2 Scope of examination of amendment

(CLB, IV.C.5.2.1)

In **T 1437/15** the board pointed out that the grounds for opposition specified in Art. 100 EPC concerned only the maintenance of a granted patent (Art. 101(1) and (2) EPC). By contrast, where a patent was amended during opposition proceedings, it could be maintained as so amended only if, taking into consideration the amendments made, it met the requirements of the EPC (Art. 101(3) EPC).

reçu notification des motifs s'opposant au maintien du brevet et qu'il a été invité à produire, au plus tard à la date visée à la règle 116(1) CBE, de nouvelles pièces. Les troisième et quatrième phrases de la règle 116(1) CBE doivent dès lors être appliquées. Le pouvoir d'appréciation est donc subordonné à une notification signalant que des motifs s'opposent au maintien du brevet. Dans la présente affaire, il a été émis, non pas une notification négative, mais une notification selon laquelle la division d'opposition estimait à titre provisoire qu'aucun des motifs d'opposition ne s'opposait au maintien du brevet tel que délivré. La chambre a conclu que la règle 116(2) CBE n'était donc pas applicable. Au contraire, étant donné que l'avis provisoire de la division n'avait changé qu'au stade de la procédure orale, il aurait fallu offrir au titulaire du brevet la possibilité d'y réagir en présentant une nouvelle requête. Selon la chambre, rien ne justifiait de ne pas admettre dans la procédure de recours la requête principale, qui était déjà présente dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a donc décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'admettre la requête principale dans la procédure de recours (art. 12(4) RPCR 2007).

### 3.2 Portée de l'examen en cas de modifications

(CLB, IV.C.5.2.1)

Dans l'affaire **T 1437/15**, la chambre a rappelé que les motifs d'opposition prévus à l'art. 100 CBE ne concernent que le maintien du brevet délivré (art. 101(1) et (2) CBE). En revanche, lorsqu'un brevet a été modifié au cours de la procédure d'opposition, il ne peut être maintenu tel qu'il a été modifié que si, compte tenu des modifications apportées, il satisfait aux exigences de la CBE (art. 101(3) CBE).