

III. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Rechtliches Gehör

1. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung

(CLB, III.B.2.6.)

In T 1414/18 befand die Kammer, dass eine vor der endgültigen Entscheidung über die Zurückweisung einer Patentanmeldung abgegebene Erklärung wie "der nächste Verfahrensschritt ist die Ladung zur mündlichen Verhandlung, in der die Anmeldung zurückgewiesen wird", den Anspruch eines Beteiligten auf rechtliches Gehör verletzt und so zu einem wesentlichen Verfahrensmangel führen kann. Die Formulierung "[wird] zurückgewiesen" impliziere - auf objektiver Basis -, dass die Anmeldung letztendlich gemäß Art. 97 (2) EPÜ zurückzuweisen sei, ungeachtet etwaiger Tatsachen oder Argumente, die der Anmelder möglicherweise noch hätte vorbringen können. Eine solche Verfahrensführung widerspreche dem Ziel und Zweck des rechtlichen Gehörs gemäß Art. 113 (1) EPÜ. Danach dürfen Entscheidungen von EPA-Organen, z. B die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, eine Patentanmeldung letztendlich zurückzuweisen, nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich ein Beteiligter auch äußern konnte. Die Kammer sah einen Kausalzusammenhang zwischen dem oben beschriebenen wesentlichen Verfahrensmangel und der Notwendigkeit, gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde einzulegen, und befand, dass die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entspreche. Sie ordnete an, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen (Art. 111 (1) EPÜ).

B. Mündliche Verhandlung

1. Als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlungen

(CLB, III.C.7.3.)

In den Mitteilungen über mündliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern mit dem Titel "Einschränkungen aufgrund der pandemischen Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) und Beginn der Nutzung von Videokonferenztechnologie in Beschwerdeverfahren", die unter anderem am 6., 15. und 25. Mai 2020 auf der Website der Beschwerdekammern veröffentlicht wurden, informierten die Beschwerdekammern die Öffentlichkeit über die Möglichkeit, mündliche Verhandlungen vor der

III. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Right to be heard

1. The right to be heard in oral proceedings

(CLB, III.B.2.6.)

In T 1414/18 the board held that a statement such as "the next procedural step will be summons to oral proceedings during which the application will be refused" made prior to a final decision to refuse a patent application may infringe a party's right to be heard and thus may lead to a substantial procedural violation. The phrase "will be refused" – on an objective basis – implied that, regardless of any facts or arguments the applicant could potentially have brought forward thenceforth, the application was finally to be refused under Art. 97(2) EPC. Such a conduct of the proceedings was contrary to the very aim and purpose of the right to be heard under Art. 113(1) EPC, according to which decisions of the EPO organs like a decision of an examining division to eventually refuse a patent application may only be based on grounds or evidence on which a party had indeed an opportunity to present their comments. The board found there to be a causal link between the above substantial procedural violation and the necessity of filing an appeal against the examining division's decision and found the reimbursement of the appeal fee to be equitable. It ordered remittal to the examining division for further prosecution (Art. 111(1) EPC).

B. Oral proceedings

1. Oral proceedings held by videoconference

(CLB, III.C.7.3.)

In the communications concerning oral proceedings before the boards of appeal entitled "Restrictions due to the coronavirus (COVID-19) pandemic and introduction of video-conferencing technology in appeal proceedings", published on the website of the Boards of Appeal on 6 May, 15 May, 25 May 2020 etc. the Boards of Appeal informed the public of the possibility of conducting oral proceedings before the board using videoconferencing technology, which, however, would require agreement from all parties.

III. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE DEVANT L'OEB

A. Droit d'être entendu

1. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale

(CLB, III.B.2.6.)

Dans l'affaire T 1414/18, la chambre a estimé que le fait de déclarer, avant qu'une décision définitive de rejet d'une demande de brevet n'ait été rendue, que "la prochaine étape de la procédure consistera en une citation à une procédure orale au cours de laquelle la demande sera rejetée" peut enfreindre le droit d'une partie d'être entendue et donc entraîner un vice substantiel de procédure. La formule "sera rejetée" implique – en toute objectivité – que, quels que soient les faits ou arguments susceptibles d'être présentés ultérieurement par le demandeur, la demande sera en définitive rejetée en vertu de l'art. 97(2) CBE. Mener la procédure de cette manière, c'est aller à l'encontre de la finalité même du droit d'être entendu prévu par l'art. 113(1) CBE, selon lequel les décisions des instances de l'OEB, comme celle d'une division d'examen consistant à rejeter au bout du compte une demande de brevet, ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. La chambre a vu un lien de causalité entre le vice substantiel de procédure susvisé et la nécessité de former un recours contre la décision de la division d'examen et a estimé que le remboursement de la taxe de recours était équitable. Elle a ordonné le renvoi de l'affaire à la division d'examen pour suite à donner (art. 111(1) CBE).

B. Procédure orale

1. Procédures orales tenues par visioconférence

(CLB, III.C.7.3.)

Dans les communications concernant les procédures orales devant les chambres de recours (intitulées "Restrictions dues à la propagation pandémique du coronavirus (COVID-19) et lancement de l'utilisation de la technologie de visioconférence dans les procédures de recours"), qui ont été publiées sur le site Internet des chambres de recours entre autres les 6 mai, 15 mai et 25 mai 2020, les chambres de recours ont informé le public qu'une procédure orale devant une chambre de recours peut être

Kammer unter Nutzung von Videokonferenztechnologie durchzuführen, was jedoch die Zustimmung aller Beteiligten voraussetzt. Nach dem neuen Art. 15a VOBK 2020, der am 1. April 2021 in Kraft getreten ist, können die Beschwerdekammern auch ohne Zustimmung der betroffenen Parteien eine mündliche Verhandlung als Videokonferenz durchführen. Siehe dazu auch die Mitteilungen der Beschwerdekammern vom 15. Dezember 2020 und 24. März 2021 und die Vorlage an die Große Beschwerdekammer anhängig unter dem Aktenzeichen **G 1/21**.

Die mündliche Verhandlung vom 8. Mai 2020 in der Sache **T 1378/16** war die erste in der Geschichte der Beschwerdekammern, die als Videokonferenz durchgeführt wurde. Anders als in einigen nationalen Rechtssystemen ist im EPÜ nicht ausdrücklich festgelegt, in welcher Form mündliche Verhandlungen nach Art. 116 EPÜ durchzuführen sind. Daher hielt es die Kammer für sinnvoll, kurz auf die Rechtsgrundlage für mündliche Verhandlungen im Sinne des Art. 116 EPÜ einzugehen. Sie argumentierte wie folgt: In der Vergangenheit haben die Kammern Anträge auf Durchführung mündlicher Verhandlungen als Videokonferenz vor allem mit der Begründung abgelehnt, dass ein "allgemeiner Rahmen" hierfür fehle. Insbesondere gebe es keine geeigneten Räume für Videokonferenzen und keine Vorkehrungen für die Teilnahme der Öffentlichkeit an solchen als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen (s. z. B. T 1266/07, T 2068/14). Gleichzeitig haben die Kammern darauf verwiesen, dass die physische Anwesenheit der Beteiligten in Art. 116 EPÜ nicht vorgeschrieben sei. So wurde in T 2068/14 ausgeführt: "Obwohl eine Videokonferenz nicht dieselbe direkte Kommunikation ermöglicht wie ein persönliches Treffen im Rahmen einer konventionellen mündlichen Verhandlung, erfüllt sie doch die grundlegende Voraussetzung, nämlich dass die Kammer und die Parteien/Vertreter gleichzeitig miteinander kommunizieren können." Mehrere Kammern haben daher befunden, dass es in ihrem Ermessen liegt, diese Form für das mündliche Vorbringen der Beteiligten zu wählen (T 2068/14, T 195/14, T 932/16). Die Kammer in der vorliegenden Sache stimmte dieser Auslegung des Rechtsrahmens zu. Danach sind als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlungen im EPÜ nicht ausgeschlossen und erfüllen die Erfordernisse für die Durchführung mündlicher Verhandlungen im Sinne

According to new Art. 15a RPBA 2020, which entered into force on 1 April 2021, the boards may conduct oral proceedings by videoconference. The agreement of the parties is not required. See also the communications from the Boards of Appeal of 15 December 2020 and 24 March 2021, and the referral to the Enlarged Board of Appeal pending under ref. No. **G 1/21**.

In **T 1378/16** the oral proceedings that took place on 8 May 2020 were the first held by videoconference (ViCo) in the history of the boards of the appeal. Unlike some national legal systems, the EPC does not stipulate explicitly the form(s) in which oral proceedings under Art. 116 EPC are to take place. For these reasons, the board considered it appropriate to address briefly the legal basis for oral proceedings within the meaning of Art. 116 EPC. It reasoned as follows: In the past, the boards have rejected requests for oral proceedings to be held by videoconference, mainly on the grounds that there was no "general framework" to this effect. In particular, no provision was made for suitable ViCo rooms and for the public to attend such ViCo-based hearings (see e.g. T 1266/07, T 2068/14). At the same time, the boards have held that Art. 116 EPC does not mandate oral proceedings taking place with the physical presence of the parties. As pointed out in T 2068/14, "while a video conference does not allow such direct communication as the face-to-face meeting involved in conventional oral proceedings, it nevertheless contains the essence of oral proceedings, namely that the board and the parties/representatives can communicate with each other simultaneously". Hence, several boards have considered that it was within their discretion to decide whether or not to select this form for the parties' oral submissions (T 2068/14, T 195/14, T 932/16). The present board agreed with this interpretation of the legal framework. Hence, oral proceedings held by ViCo are not excluded by the EPC and fulfil the requirements for holding oral proceedings within the meaning of Art. 116 EPC. The EPC only requires that the public character of the proceedings be ensured (Art. 116(4) EPC). The form in which the parties orally present their arguments – with or without physical presence – is not predetermined by Art. 116 EPC. Indeed, and in contrast to

conduite au moyen de la technologie de visioconférence, sous réserve de l'accord de l'ensemble des parties. En application du nouvel art. 15bis RPCR 2020, qui est entré en vigueur au 1^{er} avril 2021, les chambres peuvent organiser des procédures orales par visioconférence même sans le consentement des parties concernées. Voir aussi les communications des chambres de recours du 15 décembre 2020 et du 24 mars 2021 et la saisine de la Grande Chambre de recours en instance sous le numéro **G 1/21**.

Dans l'affaire **T 1378/16**, la procédure orale qui a eu lieu le 8 mai 2020 était la première, dans l'histoire des chambres de recours, à se dérouler par visioconférence. Contrairement à certains systèmes juridiques nationaux, la CBE ne prévoit pas explicitement sous quelle(s) forme(s) une procédure orale au sens de l'art. 116 CBE doit avoir lieu. La chambre a donc jugé bon de se pencher brièvement sur les fondements juridiques des procédures orales au sens de l'art. 116 CBE. Son raisonnement a été le suivant : les chambres ont rejeté dans le passé des requêtes visant à la tenue de procédures orales par visioconférence principalement en raison de l'absence de "cadre général" à cet effet. Elles ont en particulier fait observer qu'aucune disposition n'avait été prise pour mettre en place des salles de visioconférence adaptées ou pour permettre au public d'assister à des procédures orales tenues par visioconférence (cf. par exemple T 1266/07 et T 2068/14). En même temps, les chambres ont estimé que l'art. 116 CBE ne prévoit pas que les parties doivent être présentes physiquement lors des procédures orales. Comme cela a été souligné dans l'affaire T 2068/14, "bien qu'une visioconférence ne permette pas aux participants de communiquer directement de vive voix, comme c'est le cas lors d'une procédure orale conventionnelle, l'essentiel de la procédure orale n'en est pas moins préservé, puisque la chambre et les parties/mandataires peuvent s'entretenir simultanément". Plusieurs chambres ont donc considéré qu'elles étaient libres de décider de choisir ou non ce format pour les exposés oraux des parties (T 2068/14, T 195/14 et T 932/16). La présente chambre a indiqué qu'elle faisait sienne cette interprétation du cadre juridique. Il en résulte que la tenue de procédures orales par visioconférence n'est pas exclue par la CBE et qu'elle satisfait aux exigences applicables à la conduite des procédures orales au sens de

des Art. 116 EPÜ. Im EPÜ ist nur verlangt, dass die Öffentlichkeit des Verfahrens gewahrt wird (Art. 116 (4) EPÜ). In welcher Form die Beteiligten ihre Argumente mündlich vorbringen, d. h. ob sie dabei physisch anwesend sind oder nicht, ist in Art. 116 EPÜ nicht festgelegt. Im Gegensatz zu den Umständen, unter denen die oben genannten Entscheidungen ergingen, stehen den Beschwerdekammern nunmehr geeignete Räume für die Durchführung mündlicher Verhandlungen als Videokonferenz zur Verfügung. Außerdem wurden geeignete Maßnahmen für die Teilnahme der Öffentlichkeit an solchen Verhandlungen getroffen.

In **T 492/18** ging es um die Teilnahme einer Begleitperson per Videoverbindung. Der Beschwerdeführer hatte beantragt, dass die mündliche Verhandlung als Videokonferenz durchgeführt wird oder – falls dies nicht gestattet wird – dass ein Mitglied seiner Patentabteilung per Videoverbindung daran teilnehmen darf. Der Beschwerdegegner stimmte der Durchführung der mündlichen Verhandlung als Videokonferenz nicht zu. Die Kammer lehnte daher den Antrag auf Videokonferenz ab, weil der Beschwerdegegner nicht einverstanden war und Reisen innerhalb Deutschlands möglich waren. Die mündliche Verhandlung fand mit persönlicher Anwesenheit der Beteiligten statt. Die Kammer erklärte, die Möglichkeit der Durchführung einer mündlichen Verhandlung als Videokonferenz setze voraus, dass die Kammer in der Lage sei, die nötige technische Ausstattung bereitzustellen. Diese technische Ausstattung müsse der ständigen Kontrolle und Aufsicht der Kammer unterliegen. Soweit technisch möglich, müsse die Kammer in der Lage sein, zu kontrollieren, wer an der mündlichen Verhandlung teilnehme, sowie dafür zu sorgen, dass alle Teilnehmer von allen teilnehmenden Personen richtig gesehen und gehört werden könnten und allen klar sei, wer an der mündlichen Verhandlung teilnehme. Diese Kriterien wurden als notwendige Voraussetzungen dafür gewertet, dass als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlungen als gleichwertig mit konventionellen mündlichen Verhandlungen gelten können, die in physischer Anwesenheit der Beteiligten in den Räumlichkeiten des Amtes stattfinden.

Ferner waren zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung erging, die technischen Einrichtungen der Beschwerdekammern in erster Linie auf eine Fernteilnahme aller Beteiligten ausgerichtet. Einrichtungen zur Durch-

the circumstances under which the decisions mentioned above were issued, the boards of appeal now have at their disposal suitable rooms at their premises for ViCo-based hearings. Furthermore, appropriate provisions have been made for the public to attend such hearings.

T 492/18 dealt with the issue of the attendance of an accompanying person by means of video connection. The appellant requested that the oral proceedings be held by way of videoconference, or if this were not allowed, that a member of the appellant's patent department participate in them by video connection. The respondent did not consent to the oral proceedings being held by videoconference. Therefore, the board refused the request for the video conference, given the lack of agreement of the respondent and given that travel within Germany was still possible. The oral proceedings took place in person. The board stated that the possibility of holding oral proceedings by videoconference was predicated on the boards' ability to offer the necessary technical facilities. These technical facilities must be under the continued control and supervision of the board. To the extent that it was technically feasible, the board must be in the position to control who was participating in the oral proceedings, and to establish that all participants could be seen and heard properly by all persons attending, while also ensuring that it was clear to all who was attending the oral proceedings. These conditions were seen as necessary for the oral proceedings held by videoconference to be perceived as equivalent to usual oral proceedings held at the premises of the Office with the parties being physically present.

Additionally, at the time the decision was taken, the technical facilities of the boards of appeal were primarily geared to all parties participating remotely. Facilities for holding oral proceedings in mixed format, with members of a party

l'art. 116 CBE. La CBE prévoit uniquement l'obligation de garantir le caractère public de la procédure orale (art. 116(4) CBE). La forme sous laquelle les parties présentent par oral leurs arguments – qu'elles soient ou non physiquement présentes – n'est pas prédéterminée par l'art. 116 CBE. Or, contrairement aux circonstances dans lesquelles les décisions susmentionnées ont été rendues, les chambres de recours disposent désormais de salles appropriées dans leurs locaux pour conduire des procédures orales sous forme de visioconférence. Des dispositions ont en outre été prises pour que le public puisse y assister.

L'affaire **T 492/18** concernait la question de la participation d'un assistant au moyen d'une connexion vidéo. Le requérant avait demandé que la procédure orale ait lieu sous forme de visioconférence ou, en l'absence d'autorisation à cet effet, qu'un membre du service des brevets du requérant y participe par connexion vidéo. L'intimé n'a pas donné son accord à la tenue de la procédure orale par visioconférence. La chambre n'a donc pas fait droit à la requête visant à la tenue de la procédure orale par visioconférence, compte tenu du désaccord de l'intimé et sachant que les déplacements en Allemagne étaient encore possibles. La procédure orale a eu lieu en présentiel. La chambre a constaté que pour pouvoir tenir des procédures orales par visioconférence, les chambres doivent être à même d'offrir les installations techniques nécessaires. Celles-ci doivent être en permanence sous le contrôle et la supervision de la chambre. Pour autant que les conditions techniques le permettent, la chambre doit être en mesure à la fois de contrôler qui est présent à la procédure orale et d'établir que tous les participants peuvent être vus et entendus correctement par toutes les personnes présentes, et doit veiller en même temps à ce que tous sachent qui y assiste. Ces conditions sont jugées nécessaires pour que les procédures orales conduites par visioconférence soient perçues comme étant équivalentes aux procédures orales habituelles, tenues dans les locaux de l'Office avec la présence physique des parties.

La chambre a ajouté qu'au moment où elle statuait, les installations techniques à la disposition des chambres de recours étaient principalement conçues pour la participation à distance de toutes les parties. Dans l'affaire en

führung mündlicher Verhandlungen in hybrider Form, bei der Mitglieder einer Partei in den Räumlichkeiten des Amtes und andere Mitglieder über Fernzugriff teilnehmen, standen der Kammer für die mündliche Verhandlung nicht zur Verfügung. Deshalb konnte die Kammer dem Antrag des Beschwerdeführers nicht stattgeben.

C. Beweisrecht

1. Beweiswürdigung der ersten Instanz

(CLB, III.G.4.2.1 b))

In T 1418/17 hatte die Einspruchsabteilung die Vorbenutzung durch Ausstellung und Vorführung der Maschine "UWS 500" als Stand der Technik (Art. 54 (2) EPÜ) als ausreichend bewiesen betrachtet, aber den Verkauf an verschiedene Kunden dieser Maschine als nicht offenkundig angesehen. Die Kammer stellte fest, dass alle relevanten Argumente der Parteien hinsichtlich beider Vorbenutzungen (Verkauf/Ausstellung) bereits im erstinstanzlichen Verfahren geltend gemacht und berücksichtigt worden waren.

Hinsichtlich der von der Einspruchsabteilung vorgenommenen Feststellung der relevanten Fakten sei zu berücksichtigen, dass vor dem EPA anerkanntermaßen der Grundsatz der freien Beweiswürdigung gilt (G 3/97, ABI. 1999, 245; G 1/12, ABI. 2014, A114), was auch Auswirkungen auf die Überprüfung im Beschwerdeverfahren haben muss (T 1107/12, T 621/14). Soweit kein Rechtsanwendungsfehler vorliegt (wie etwa ein falscher Beweismaßstab), sollte eine Beschwerdekammer daher die Beweiswürdigung eines erstinstanzlichen Spruchkörpers nur aufheben und durch ihre eigene ersetzen, wenn diese erkennbar (i) wesentliche Gesichtspunkte nicht berücksichtigt hat (T 1553/07) oder (ii) sachfremde Erwägungen mit einbezogen hat (T 2565/11) oder (iii) einen Verstoß gegen die Denkgesetze, etwa logische Fehler und Widersprüche in der Begründung, erkennen lässt (T 2565/11).

Nichts von dem war vorliegend erkennbar. Die Kammer erachtete die Entscheidung der ersten Instanz hinsichtlich der Frage der Offenkundigkeit der vorgebrachten Vorbenutzungen vielmehr als rechts- und logikfehlerfrei, sodass die Beweiswürdigung der Einspruchsabteilung nicht zu beanstanden war. Hinsichtlich der Frage des

attending at the Office's premises and other members attending remotely, were not available to the board for the oral proceedings. For these reasons, the board was not able to accede to the appellant's request.

C. Law of evidence

1. Evaluation of evidence by the department of first instance

(CLB, III.G.4.2.1 b))

In T 1418/17, the opposition division had considered the prior use resulting from the exhibition and demonstration of the "UWS 500" machine and cited as prior art (Art. 54(2) EPC) to be sufficiently proven, but had not considered the sale of this machine to various customers to be of a public nature. The board established that all the relevant arguments by the parties regarding both prior uses (sale/exhibition) had already been put forward and taken into account in the proceedings at first instance.

With regard to the relevant facts established by the opposition division, the board observed that it was generally accepted that the principle of free evaluation of evidence applied before the EPO (G 3/97, OJ 1999, 245; G 1/12, OJ 2014, A114), which also had to have an impact on the review during the appeal proceedings (T 1107/12, T 621/14). Provided that there had not been an error in the application of the law (e.g. an incorrect standard of proof had been applied), a board of appeal should therefore only overrule the evaluation of evidence made by a department of first instance and replace it with its own if that department's evaluation of the evidence clearly had one of the following shortcomings: (i) essential points had not been considered (T 1553/07), (ii) irrelevant matters had been taken into consideration (T 2565/11) or (iii) the laws of thought had been violated, for instance in the form of errors in logic and inconsistencies in the reasoning (T 2565/11).

None of these was apparent in this case. The board instead considered the opposition division's decision to be free of any errors of law or logic with regard to the issue of the public nature of the alleged prior uses, and therefore its evaluation of evidence was not open to objection. It thus agreed with the opposition division's findings and

question, la chambre ne disposait pas d'installations permettant la tenue de la procédure orale dans un format mixte, à savoir avec des membres du groupe constituant une partie qui étaient présents dans les locaux de l'Office et d'autres membres participant à distance. Pour ces raisons, la chambre n'a pu faire droit à la requête présentée par le requérant.

C. Droit de la preuve

1. Appréciation faite par la première instance

(CLB, III.G.4.2.1 b))

Dans l'affaire T 1418/17, la division d'opposition avait estimé que l'usage antérieur du fait de l'exposition et de la présentation de la machine "UWS 500" avait été suffisamment étayé et faisait donc partie de l'état de la technique (art. 54(2) CBE), mais que la vente de cette machine à divers clients n'avait pas rendu l'invention accessible au public. La chambre relève que tous les arguments pertinents des parties au sujet des deux usages antérieurs (vente/exposition) ont déjà été invoqués et pris en compte dans la procédure de première instance.

Concernant la détermination des faits pertinents par la division d'opposition, il faut tenir compte du fait que le principe de libre appréciation des preuves s'applique à l'OEB (G 3/97, JO 1999, 245 ; G 1/12, JO 2014, A114), ce qui a aussi une incidence sur le réexamen effectué dans le cadre de la procédure de recours (T 1107/12 et T 621/14). Par conséquent, s'il n'y a pas eu d'erreur dans l'application du droit (comme par exemple un niveau de preuve incorrect), une chambre de recours ne devrait écarter l'appréciation des preuves faite en première instance et y substituer la sienne que lorsque l'instance du premier degré a apprécié les preuves, i) des critères essentiels n'ont pas été pris en considération (T 1553/07) ; ou ii) des éléments étrangers à l'affaire ont été pris en considération (T 2565/11) ; ou iii) des erreurs de raisonnement existent, telles que des erreurs de logique ou des contradictions dans les motifs (T 2565/11).

Dans la présente affaire, aucun de ces aspects n'a pu être constaté. Au contraire, la chambre a estimé que la décision de première instance ne contenait aucune erreur de droit ou de logique sur la question du caractère public des usages antérieurs invoqués, si bien qu'il n'y avait pas à revenir sur l'appréciation des preuves faite par la

Vorliegens einer offenkundigen Vorbenutzung durch die Verkäufe der "UWS 500"-Maschine an verschiedene Kunden sowie durch ihre Ausstellung und Vorführung auf Messen vor dem Prioritätstag des Streitpatents schloss sich die Kammer somit den Feststellungen der Einspruchsabteilung und der Begründung der angefochtenen Entscheidung an und hielt es für sachdienlich, die Gründe für ihre Entscheidung hinsichtlich dieser Punkte (offenkundige Vorbenutzungen) in gekürzter Form nach Art. 15 (8) VOBK 2020 abzufassen. Anders als die Einspruchsabteilung war die Kammer jedoch der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 9 des Hauptantrags von der vorgebrachten offenkundigen Vorbenutzung durch Ausstellung und Vorführung der "UWS 500"-Maschine auf Messen neuheits-schädlich getroffen war. Der Hauptantrag war somit nicht gewährbar.

Bislang haben zwei Entscheidungen auf **T 1418/17** Bezug genommen. In **T 1057/15** wurde auf die im zweiten Orientierungssatz von **T 1418/17** angeführten Grundsätze verwiesen und die Beweis- und Tatsachenwürdigung der Einspruchsabteilung in der vorliegenden Sache bestätigt. In der noch jüngeren Entscheidung **T 1604/16** wich die Kammer von **T 1418/17** ab und vertrat die Auffassung, dass die Kammern befugt seien, die angefochtene Entscheidung vollständig zu überprüfen – auch in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht (siehe unten).

In **T 1604/16** betraf die Erfindung eine faltbare Rampe zum Verladen eines Rollstuhls in ein Fahrzeug. Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass eine Vorbenutzung der Erfindung vorlag und dass insbesondere eine solche Rampe an dem Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war, an dem der (frühere) Einsprechende das in den Fotografien in E1/1 abgebildete Fahrzeug mit einer solchen Rampe an Frau M. ausgeliefert hatte, wie durch die Rechnung E1 belegt. Aus E1 geht hervor, dass der (frühere) Einsprechende vor dem Prioritätstag ein Fahrzeug mit einer Taxirampe an Frau M. verkauft und ausgeliefert hatte. Die Fotografien in E1/1, auf denen das Fahrzeug von Frau M. abgebildet ist, waren vom (früheren) Einsprechenden nach dem Anmeldetag und nach der Beschädigung des Fahrzeugs bei einem Unfall und seiner Reparatur aufgenommen worden. Entscheidend war also, ob die auf den Fotografien abgebildete Rampe dieselbe war wie die, die beim Kauf des

reasoning in the decision under appeal as to whether public prior uses had resulted from the sales of the "UWS 500" machine to various customers and from its exhibition and demonstration at trade fairs prior to the priority date of the contested patent, and deemed it expedient to put the reasons for its decision in abridged form in respect of these issues (public prior uses) pursuant to Art. 15(8) RPBA 2020. Unlike the opposition division, however, the board was of the opinion that the subject-matter of claim 9 of the main request had been anticipated by the cited public prior use in the form of the "UWS 500" machine's exhibition and demonstration at trade fairs. The main request was therefore not allowable.

T 1418/17 has to date been cited by two decisions. Decision **T 1057/15** referred to the principles laid down in the second catchword of **T 1418/17** and endorsed the opposition division's evaluation of the evidence and facts in the case in hand. And **T 1604/16**, even more recent, did not follow **T 1418/17** and considered that the boards have competence to review appealed decisions in full, including points of law and fact (see below).

In **T 1604/16**, the invention related to a foldable ramp for loading a wheelchair into a vehicle. The opposition division concluded that there had been a prior use of the invention and, more specifically, that on the day the (former) opponent delivered to Ms M a car with a ramp as depicted in the photographs in E1/1, which took place as indicated in invoice E1, a ramp of this type was made available to the public. E1 showed that a car with a taxi ramp was sold and delivered to Ms M by the (former) opponent before the priority date. The photographs in E1/1 showing Ms M's car were taken by the (former) opponent after the filing date and after the car had had an accident and been repaired. A crucial point was therefore whether the ramp in the photographs was the same as the one delivered to Ms M when she bought the car. Ms M was also heard as a witness. The opposition division had based its assessment on E1, E1/1 and the witness's testimony. The evidence adduced before the board thus included

division d'opposition. La chambre approuve ainsi les conclusions de la division d'opposition, ainsi que les motifs formulés au soutien dans la décision attaquée, quant à la question de l'existence d'un usage antérieur public résultant de la vente de la machine "UWS 500" à plusieurs clients, ainsi que de l'exposition et de la présentation de cette machine lors de salons professionnels avant la date de priorité du brevet litigieux, et la chambre juge approprié de rédiger des motifs abrégés sur ces questions (d'usages antérieurs publics), en application de l'art. 15(8) RPCR 2020. Contrairement à la division d'opposition, la chambre était toutefois d'avis que l'usage antérieur public allégué qui résultait de l'exposition et de la présentation de la machine "UWS", lors de salons professionnels, détruisait la nouveauté de l'objet de la revendication 9 selon la requête principale. Par conséquent, il n'a pas été fait droit à la requête principale.

À ce jour, l'affaire **T 1418/17** a été citée dans deux décisions. La décision **T 1057/15** s'est référée aux principes énoncés au deuxième point de l'exergue de la décision **T 1418/17** et a approuvé l'appréciation des faits et preuves de la division d'opposition en l'espèce. Par ailleurs, dans la décision **T 1604/16**, encore plus récente, la décision **T 1418/17** n'a pas été suivie et il a été considéré que les chambres ont compétence pour le réexamen complet des décisions contestées, incluant les points de droit et de fait (voir ci-dessous).

Dans l'affaire **T 1604/16**, l'invention portait sur une rampe pliable destinée au chargement d'une chaise roulante dans un véhicule. La division d'opposition a conclu qu'il y avait eu usage antérieur pour cette invention et, plus précisément, qu'une rampe de ce type avait été rendue accessible au public à la date à laquelle l'(ancien) opposant avait livré à Mme M. une voiture équipée d'une rampe, telle que représentée sur les photographies figurant dans le document E1/1, cette livraison ayant eu lieu de la manière indiquée dans la facture E1. En effet, le document E1 montrait qu'une voiture dotée d'une rampe d'accès avait été vendue et livrée à Mme M. par l'(ancien) opposant avant la date de priorité. Les photographies figurant dans le document E1/1, représentant la voiture de Mme M., avaient été prises par l'(ancien) opposant après la date de dépôt et après que la voiture ait été accidentée, puis réparée. Un point essentiel était donc lié à la question de savoir si la rampe représentée sur les

Fahrzeugs an Frau M. ausgeliefert worden war. Dazu wurde auch Frau M. als Zeugin gehört. Ausgehend von E1, E1/1 und der Zeugenaussage hatte die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung getroffen. Die der Kammer vorgelegten Beweismittel umfassten somit die Unterlagen E1, E1/1 und die Niederschrift über die Zeugeneinvernahme in der ersten Instanz.

Da die Kammer die Zeugin nicht selbst vernommen hatte, sondern sich lediglich auf die Niederschrift ihrer Anhörung stützen konnte, stellte sich die Frage, ob dies ihre Befugnis zur Überprüfung und Aufhebung der Tatsachenfeststellung der Einspruchsabteilung beschränke. Die Glaubwürdigkeit der Zeugin stand außer Frage (siehe dazu im Allgemeinen T 474/04), und die in der Niederschrift wiedergegebenen Fragen und Antworten ließen weder Lücken noch Fragen offen, zu deren Klärung die Kammer die Zeugin hätte hinzuziehen müssen.

Nach Auffassung der Kammer hat der Grundsatz der freien Beweiswürdigung keine unmittelbare Auswirkung auf den Umfang ihrer Befugnis, Entscheidungen im Allgemeinen und Tatsachenfeststellungen der ersten Instanz im Besonderen zu überprüfen. Würden die in T 1418/17 aufgestellten Kriterien so breit angewendet, so würde dies die Befugnisse der Kammern signifikant einschränken. Die Kammer verwies auf die Erläuterungen zu Art. 12 (2) VOBK 2020, wonach die Kammern befugt sind, die angefochtene Entscheidung vollständig zu überprüfen, so auch in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht. Sie war sich sehr wohl dessen bewusst, dass es Rechtsprechung gibt, die die Befugnis der Kammern zur Überprüfung von Ermessensentscheidungen einschränkt, doch erachtete sie die Beweiswürdigung nicht als eine Ermessensentscheidung.

Die Kammer sah keinen Grund, warum sie ihre Überprüfung der Tatsachenfeststellungen der Einspruchsabteilung bezüglich der offenkundigen Vorbenutzung durch eine Anwendung der in T 1418/17 aufgestellten Kriterien beschränken sollte. Im vorliegenden Fall gingen sämtliche Beweismittel allein auf den (früheren) Einsprechenden zurück, der das Fahrzeug verkauft, die Reparaturen ausgeführt und die als E1/1 vorgelegten Fotografien aufgenommen hatte. Insbesondere bezüglich der Fotografien

documents E1, E1/1 and the minutes of the hearing of the witness at first instance.

Since the board did not itself hear the witness and only had the minutes as evidence, the question arose whether there were restrictions on its competence to review and set aside the opposition division's finding of fact. There were no issues in terms of the witness's credibility (see in general T 474/04), and the questions and answers reflected in the minutes did not leave any gaps or raise any questions which the board needed the witness to clarify.

In the board's view, the principle of the free evaluation of evidence has no direct bearing on the extent of the boards' competence to review decisions in general, and particularly findings of fact made by a department of first instance. If the criteria set out in T 1418/17 were applied so broadly, this would amount to a considerable restriction of a board's competence. The board referred to the explanatory remarks to Art. 12(2) RPBA 2020 that the boards have competence to review appealed decisions in full, including points of law and fact. The board was well aware that there is case law on a restriction of the boards' competence when reviewing discretionary decisions. However, it did not consider the evaluation of evidence to be a discretionary decision.

The board did not see any reason why it should limit its review of the opposition division's findings of fact in the context of the public prior use by applying the criteria set out in decision T 1418/17. In the case in hand, the evidence lay entirely within the sphere of the (former) opponent, who sold the car, carried out the repairs and took the photographs produced as E1/1. Concerning the photographs in particular, the board noted that the insurance company of the other car involved in the accident would have

photographies était la même que celle qui avait été livrée à Mme M. lorsqu'elle a acheté la voiture. Mme M. a également été entendue comme témoin. La division d'opposition avait fondé son appréciation sur les documents E1 et E1/1, ainsi que sur le témoignage de Mme M. Les preuves produites devant la chambre englobaient donc les documents E1 et E1/1, ainsi que le procès-verbal de l'audition de la témoin devant l'instance du premier degré.

La chambre n'ayant pas elle-même entendu la témoin et ne disposant que du procès-verbal comme preuve, la question s'est posée de savoir s'il existait des limites à sa compétence pour réexaminer et infirmer les faits établis par la division d'opposition. La crédibilité de la témoin n'était pas en cause (cf. de manière générale T 474/04), et les questions et réponses rapportées dans le procès-verbal ne présentaient aucune lacune ni ne soulevaient de questions au sujet desquelles la chambre devait demander des éclaircissements à la témoin.

Selon la chambre, le principe de la libre appréciation des preuves n'a aucune incidence directe sur l'étendue de la compétence des chambres pour réexaminer les décisions de manière générale, et en particulier pour réexaminer les constatations de fait établies par une instance du premier degré. Appliquer de manière si large les critères énoncés dans l'affaire T 1418/17 reviendrait à restreindre considérablement la compétence des chambres. La chambre s'est référée aux remarques explicatives relatives à l'art. 12(2) RPCR 2020, selon lesquelles les chambres ont pleine compétence pour statuer sur les décisions contestées, incluant les points de droit et de fait. La chambre avait parfaitement connaissance de la jurisprudence qui restreint la compétence des chambres lorsqu'elles statuent sur des décisions discrétionnaires. Elle a toutefois estimé que l'appréciation des preuves ne constitue pas une telle décision.

La chambre ne voyait aucune raison de limiter, sur la base des critères énoncés dans la décision T 1418/17, son réexamen des constatations de fait établies par la division d'opposition en ce qui concerne l'usage antérieur public. Dans l'affaire en cause, les preuves se trouvaient toutes en la possession de l'(ancien) opposant, qui avait vendu la voiture, effectué les réparations et pris les photographies produites en tant que document E1/1. S'agissant des photographies en particulier, la chambre a fait observer

merkte die Kammer an, dass die Versicherung des Unfallgegners zumindest unmittelbar nach dem Unfall Fotografien des Fahrzeugs von Frau M. hätte haben müssen, sich aber keine solchen Fotografien in der Akte befänden. In Anbetracht dessen und da weiterhin gewisse Zweifel bestanden, die sich aus dem Inhalt der Niederschrift ergaben, befand die Kammer, dass die vorgelegten Beweismittel unzureichend waren und die Einspruchsabteilung somit fälschlicherweise entschieden habe, dass die in E1/1 abgebildete Rampe zum Stand der Technik gehöre. Siehe auch Kapitel V.A.1.1 "Vorrangiges Ziel des Beschwerdeverfahrens (Artikel 12 (2) VOBK 2020)".

D. Besorgnis der Befangenheit

1. Besorgnis der Befangenheit von Mitgliedern der erstinstanzlichen Organe

1.1 Zurückverweisung und erneute Verhandlung

(CLB, III.J.4.2.)

In **T 2475/17** entschied die Kammer, die Sache in Anwendung von Art. 111 (1) EPÜ und Art. 11 VOBK 2020 an die erste Instanz zurückzuverweisen, da ein wesentlicher Verfahrensfehler vorlag (Verstoß gegen Art. 113 (2) EPÜ). Die Kammer ordnete auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr in voller Höhe nach R. 103 (1) a) EPÜ an. Wie die Kammer bestätigte, lagen in der angefochtenen Entscheidung noch etliche weitere Fehler vor. Vor diesem Hintergrund hatte der Beschwerdeführer beantragt, die Kammer solle anordnen, dass das Prüfungsverfahren von einer vollständig anders besetzten Prüfungsabteilung durchgeführt werde.

Die Kammer verwies auf G 5/91 (ABl. 1992, 617) wonach das Gebot der Unparteilichkeit grundsätzlich auch für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA gilt, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren. Eine Änderung der Zusammensetzung ist nicht nur dann gerechtfertigt, wenn tatsächlich eine Befangenheit gegeben ist, sondern auch, wenn eine begründete Besorgnis, d. h. ein Anschein, der Befangenheit vorliegt. Jedoch muss der Anschein der Befangenheit auf objektiver Grundlage begründet sein; rein subjektive Eindrücke oder vage Verdächtigungen reichen hierfür nicht aus (G 1/05, ABl. 2007, 362). Die bloße Tatsache, dass ein wesentlicher Verfahrensfehler begangen wurde, bedeutet jedoch nicht

needed some photographs of Ms M's car at least just after the accident and that there were no such photographs on file. In view of this and several remaining doubts which arose from the content of the minutes, the board held that the evidence produced was insufficient and hence that the opposition division had erred in concluding that the ramp shown in E1/1 formed part of the prior art. See also chapter V.A.1.1. "Primary object of the appeal proceedings – Article 12(2) RPBA 2020".

D. Suspected partiality

1. Suspected partiality of members of the departments of first instance

1.1 Remittal and rehearing of a case

(CLB, III.J.4.2.)

In **T 2475/17** the board had decided to remit the case to the department of first instance pursuant to Art. 111(1) EPC and Art. 11 RPBA 2020 since there had been a substantial procedural violation (infringement of Art. 113(2) EPC). It had also ordered that the appeal fee be reimbursed in full, pursuant to R. 103(1)(a) EPC. Moreover, it had confirmed that the decision under appeal contained a number of other errors. Against this background, the appellant had requested that the board order that the examining division conduct the examination proceedings in a completely different composition.

The board referred to G 5/91 (OJ 1992, 617), in which it was found that the requirement of impartiality applied in principle also to employees of the departments of first instance of the EPO taking part in decision-making activities affecting the rights of any party. A change in composition was justified not only if there was actual partiality but also if there was reason to suspect it, i.e. an appearance of partiality. However, the apparent partiality had to be justified on an objective basis; purely subjective impressions or vague suspicions were not enough (G 1/05, OJ 2007, 362). The mere fact that a substantial procedural violation had occurred did not necessarily mean that partiality was apparent.

que la compagnie assurant l'autre voiture impliquée dans l'accident aurait eu besoin de photographies de la voiture de Mme M. à tout le moins juste après l'accident, mais que le dossier ne comportait aucune photographie correspondante. Pour cette raison, et compte tenu des doutes non dissipés qui résultaient du procès-verbal, la chambre a estimé que les preuves produites étaient insuffisantes et que la division d'opposition avait donc conclu à tort que la rampe représentée dans le document E1/1 était comprise dans l'état de la technique. Voir aussi le chapitre V.A.1.1 "Objet premier de la procédure de recours – article 12(2) RPCR 2020".

D. Soupçons de partialité

1. Soupçons de partialité à l'égard de membres des instances du premier degré

1.1 Renvoi et réexamen d'une affaire

(CLB, III.J.4.2.)

Dans l'affaire **T 2475/17**, la chambre avait décidé de renvoyer l'affaire à la première instance en application de l'art. 111(1) CBE et de l'art. 11 RPCR 2020, en raison d'un vice substantiel de procédure (violation de l'art. 113(2) CBE). La chambre avait également ordonné le remboursement de l'intégralité de la taxe de recours en application de la règle 103(1)a) CBE. Elle avait par ailleurs confirmé que la décision contestée était entachée d'autres irrégularités. Dans ce contexte, le requérant avait demandé à la chambre d'ordonner la poursuite de la procédure d'examen devant une division d'examen siégeant dans une composition entièrement différente.

La chambre a fait référence à la décision G 5/91 (JO 1992, 617), selon laquelle l'obligation d'impartialité s'applique en principe également aux agents des organes de première instance de l'OEB, amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties. Un changement de composition est justifié non seulement en cas de partialité effective, mais également en cas de soupçon raisonnable – c'est-à-dire d'impression – de partialité. L'impression de partialité doit toutefois être fondée sur une base objective ; des impressions purement subjectives ou de vagues soupçons ne sont pas suffisants (G 1/05, JO 2007, 362). Le simple fait qu'un vice substantiel de procédure ait été commis ne signifie

notwendigerweise, dass ein Anschein der Befangenheit vorliegt.

Die Kammer wies aber auch darauf hin, dass die Kammern mehrmals festgestellt haben, dass das EPÜ keine Rechtsgrundlage bietet, die es den Kammern erlauben würde, sich an die Stelle der Amtsleitung zu setzen und eine Änderung der Zusammensetzung des erstinstanzlichen Entscheidungsorgans anzuordnen (s. unter anderem T 1221/97, T 71/99, T 2111/13). Da die Zusammensetzung des erstinstanzlichen Organs dem Präsidenten des Amtes bzw. seinen Vertretern und nicht dem Organ selbst obliegt, kann Art. 111 (1) EPÜ ein solches Vorgehen nicht rechtfertigen.

Die Kammer erläuterte weiter, dass dessen ungeachtet auch Entscheidungen vorliegen, in denen eine Kammer eine Änderung der Zusammensetzung des erstinstanzlichen Organs angeordnet hat. Dies betraf zum einen Fälle, in denen die angefochtene Entscheidung den Erfordernissen gemäß Art. 19 (2) EPÜ nicht entsprach (s. z. B. T 251/88, T 939/91, T 1788/14). Zum anderen betraf es Fälle, in denen die Kammer eine Verletzung des rechtlichen Gehörs festgestellt hatte (z. B. T 628/95, T 433/93, ABl. 1997, 509; T 95/04 und T 2362/08). Nach Ansicht der Kammer in **T 2475/17** ist eine Kammer im letzteren Fall aber nur dann befugt, eine Änderung der Zusammensetzung anzuordnen, wenn sie zum Schluss gelangt, dass die Zusammensetzung des erstinstanzlichen Organs die eigentliche Ursache für die Verletzung des rechtlichen Gehörs darstellt und die Verletzung des rechtlichen Gehörs nur durch eine Änderung der Zusammensetzung geheilt werden kann, also insbesondere in dem Fall, in dem die berechnete Besorgnis besteht, dass ein oder mehrere Mitglieder des erstinstanzlichen Organs befangen sind.

Ergänzend merkte die Kammer an, dass eine solche Anordnung der Kammer sich darauf beschränkt, dass die Zusammensetzung zu ändern ist, damit das Recht der Parteien auf ein faires und rechtmäßiges Verfahren gewährleistet werden kann. Der Umfang der Änderung bzw. welches Mitglied der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung durch wen ersetzt wird, bleibt den dafür zuständigen Stellen überlassen.

Für den vorliegenden Fall stellte die Kammer jedoch fest, dass der Beschwerdeführer nicht überzeugend dargelegt hatte, dass die Verfahrensfehler in der Zusammensetzung der Prüfungsabteilung begründet waren.

The board also noted, however, that the boards had held multiple times that the EPC did not offer any legal basis that would allow them to act as a substitute for the EPO management and order a change to the composition of the decision-making department of first instance (see, in particular, T 1221/97, T 71/99 and T 2111/13). Since the composition of the department of first instance was the responsibility of the EPO President, or rather his or her representatives, and not the department itself, Art. 111(1) EPC could not justify such an approach.

The board went on to explain that, nevertheless, there had also been decisions in which a board had ordered a change to the composition of the department of first instance. This had been done both in cases in which the decision under appeal had not met the requirements of Art.19(2) EPC (e.g. T 251/88, T 939/91 and T 1788/14) and in cases in which the board had found that the right to be heard had been violated (e.g. T 628/95, T 433/93, OJ 1997, 509; T 95/04 and T 2362/08). The board in **T 2475/17**, however, took the view that, in the latter case, a board had the power to order a change in the department of first instance's composition only if it had arrived at the conclusion that the composition had been the actual cause of the violation of the right to be heard and that the violation could only be remedied by changing the composition, i.e. particularly if there was reason to suspect that one or more members of the department of first instance were partial.

In addition, the board noted that any such order by a board was limited to requiring that the composition be changed so that the right of the parties to fair and lawful proceedings could be ensured. The scope of the change or which member of the examining or opposition division was replaced by whom remained the responsibility of those in whose remit the matter fell.

In this case, however, the board found that the appellant had not convincingly demonstrated that the procedural violations identified had resulted from the examining division's composition. In its view, the appellant's mere assertion

toutefois pas nécessairement qu'il existe une impression de partialité.

La chambre a cependant également fait observer que les chambres avaient constaté à plusieurs reprises qu'il n'existe dans la CBE aucune base juridique qui permettrait aux chambres de se substituer à la direction de l'Office et d'ordonner un changement de composition de l'organe de première instance appelé à statuer (cf. entre autres T 1221/97, T 71/99, T 2111/13). Étant donné que la constitution de l'organe de première instance incombe au Président de l'Office ou à ses représentants et non à l'organe lui-même, l'art. 111(1) CBE ne peut pas justifier une telle manière de procéder.

La chambre a néanmoins précisé qu'il existe également des décisions dans lesquelles une chambre avait ordonné un changement de composition de l'organe de première instance. Il s'agissait, d'une part, d'affaires dans lesquelles la décision contestée ne satisfaisait pas aux exigences prévues à l'art. 19(2) CBE (p. ex. entre autres T 251/88, T 939/91, T 1788/14) et, d'autre part, d'affaires dans lesquelles la chambre avait constaté une violation du droit d'être entendu (p. ex. T 628/95, T 433/93, JO 1997, 509 ; T 95/04 et T 2362/08). Dans l'affaire **T 2475/17**, la chambre a estimé que, dans ces derniers cas, une chambre n'est habilitée à ordonner un changement de composition que si elle arrive à la conclusion que la composition de l'organe de première instance constitue la véritable cause de la violation du droit d'être entendu et qu'il ne peut être remédié à celle-ci que par un changement de composition, en particulier dans le cas où il existe un soupçon justifié qu'un ou plusieurs membres de l'organe de première instance sont partiaux.

La chambre a ajouté qu'un tel ordre de la chambre se borne à énoncer qu'il convient de changer la composition pour pouvoir assurer le droit des parties à une procédure équitable et régulière. L'étendue du changement, notamment la question de savoir qui remplace quel membre de la division d'examen ou d'opposition, est laissée à l'appréciation de l'autorité compétente en la matière.

En l'espèce, la chambre a toutefois retenu que le requérant n'avait pas établi de manière convaincante que les vices de procédure trouvaient leur origine dans la composition de la division d'examen. La simple affirmation

Die bloße Behauptung des Beschwerdeführers, dass die festgestellten Verfahrensfehler eine Befangenheit zum Ausdruck brächten und deshalb zu befürchten sei, dass die Prüfungsabteilung bei der Fortsetzung des Verfahrens voreingenommen agieren würde, konnte nach Ansicht der Kammer eine Anordnung der Änderung der Zusammensetzung der Prüfungsabteilung nicht rechtfertigen.

E. Formale Aspekte der Entscheidungen der Organe des EPA

(CLB, III.K.3.3.)

In **T 989/19** stellte die Kammer fest, dass die Entscheidung der Prüfungsabteilung ungültig ist, wenn das Entscheidungsformblatt nicht die Unterschrift aller Mitglieder der Abteilung enthält. Dies stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Nach R. 113 (1) EPÜ sind Entscheidungen des EPA mit der Unterschrift und dem Namen des zuständigen Bediensteten zu versehen. Da ferner Art. 18 (2) EPÜ vorschreibt, dass sich eine Prüfungsabteilung aus drei Prüfern zusammensetzt, sind auch die entsprechenden Unterschriften von allen drei Prüfern erforderlich (s. auch Richtlinien, E-X, 1.3 – Stand November 2018).

Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdeführer das Fehlen der Unterschrift des zweiten Prüfers zwar nicht geltend gemacht, die Kammer ermittelte dies jedoch von Amts wegen.

Laut ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist das Erfordernis der R. 113 (1) EPÜ, wonach Entscheidungen des EPA mit der Unterschrift und dem Namen des zuständigen Bediensteten zu versehen sind, keine reine Formsache, sondern ein wesentlicher Verfahrensschritt im erstinstanzlichen Entscheidungsprozess. Name und Unterschrift dienen nämlich dazu, die Verfasser der Entscheidung auszuweisen und zu belegen, dass diese für den Inhalt vorbehaltlos die Verantwortung übernehmen. Dieses Erfordernis soll Willkür und Missbrauch verhindern und nachprüfbar machen, dass das zuständige Organ tatsächlich die Entscheidung getroffen hat. Damit verkörpert es rechtsstaatliche Prinzipien, deren Verletzung einen wesentlichen Verfahrensfehler darstellt und die schriftliche Entscheidung rechtsunwirksam macht (s. J 16/17 und T 390/86, ABl. 1989, 30).

that these procedural violations indicated partiality and that there was therefore the risk that the examining division would act in a biased manner when continuing the proceedings could not justify ordering that its composition be changed.

E. Formal aspects of decisions of EPO departments

(CLB, III.K.3.3.)

In **T 989/19**, the board held that, where the cover page of the examining division's decision had not been signed by all the division's members, this amounted to a substantial procedural violation and the decision was invalid.

Under R. 113(1) EPC, decisions had to be signed by the employee responsible and state their name. Since, in addition, Art. 18(2) EPC stipulated that examining divisions consisted of three examiners, the signatures of all three of those examiners were required (see also Guidelines, E-X, 1.3 – November 2018 version).

The appellant in the case in hand had not raised the matter of the missing signature of the second examiner, but the board had examined it of its own motion.

It was the boards' settled case law that the requirement laid down in R. 113(1) EPC, according to which EPO decisions had to be signed by the employee responsible and state their name, was not just a mere formality but an essential procedural step in the decision-taking process at first instance. The name and the signature served to identify the decision's authors and express that they unconditionally assumed responsibility for its content. This requirement was aimed at preventing arbitrariness and abuse and ensuring that it could be verified that the competent body had taken the decision. It therefore constituted an embodiment of the rule of law and its infringement amounted to a substantial procedural violation depriving the written decision of legal effect (see J 16/17 and T 390/86, OJ 1989, 30).

du requérant que les vices de procédure constatés auraient été l'expression d'une partialité et qu'il serait donc à craindre que la division d'examen agirait de manière partielle dans la poursuite de la procédure ne pouvait pas, selon la chambre, justifier d'ordonner un changement de composition de la division d'examen.

E. Aspects formels des décisions des instances de l'OEB

(CLB, III.K.3.3.)

Dans l'affaire **T 989/19**, la chambre a estimé que si le formulaire de la décision ne porte pas la signature de tous les membres d'une division d'examen, la décision de la division d'examen n'est pas valable. Ceci constitue un vice substantiel de procédure.

D'après la règle 113(1) CBE, les décisions de l'Office européen des brevets doivent être revêtues de la signature et du nom de l'agent responsable. Étant donné que l'art. 18(2) CBE dispose en outre qu'une division d'examen se compose de trois examinateurs, les signatures des trois examinateurs sont par conséquent requises (voir aussi les Directives relatives à l'examen, E-X, 1.3 dans leur version de novembre 2018).

Dans la présente espèce, le requérant n'avait pas fait valoir l'absence de signature du deuxième examinateur, mais la chambre avait tout de même procédé à l'examen d'office de cette question.

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la condition énoncée à la règle 113(1) CBE, selon laquelle les décisions de l'Office européen des brevets doivent être signées par l'agent responsable et indiquer son nom, n'est pas une simple formalité, mais une étape procédurale essentielle du processus de prise de décision par les instances du premier degré. En effet, le nom et la signature servent à identifier les auteurs de la décision et à confirmer qu'ils assument la responsabilité inconditionnelle de son contenu. Cette exigence vise à prévenir l'arbitraire et les abus et à garantir la possibilité de vérifier que l'organe compétent a pris la décision. Elle constitue donc une expression de la prééminence de droit. Y contrevenir constitue un vice substantiel de procédure et entraîne la nullité de la décision écrite (cf. J 16/17 et T 390/86, JO 1989, 30).

F. Kostenverteilung

(CLB, III.R.2.1.1 b))

In **T 101/17** lehnte die Kammer den Antrag des Beschwerdegegners (Einsprechenden) auf anderweitige Kostenverteilung ab. Der Beschwerdegegner hatte argumentiert, dass die Einreichung von Hilfsanträgen im Beschwerdeverfahren – statt im Einspruchsverfahren – einen Verfahrensmisbrauch darstelle. Obwohl die Hilfsanträge nicht zugelassen worden seien, habe man sich für den Fall ihrer Zulassung vorbereiten und sich inhaltlich mit ihnen beschäftigen müssen. Die Kammer befand, dass die Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine anderweitige Kostenverteilung nicht stütze. Sie schloss sich dem in **T 1848/12** vertretenen Ansatz an, wonach – in Anwendung des Grundsatzes, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt – Vorbereitungen auf die Erörterung der Frage, ob verspätet eingereichte Dokumente zugelassen werden sollen, Teil der normalen Arbeit sind, die von einem Beteiligten erwartet werden kann. Um einen Kausalzusammenhang zwischen den Ausgaben des Beschwerdegegners und dem Verhalten des Beschwerdeführers herzustellen, so die Kammer weiter, müsste der Beschwerdegegner zeigen, dass die Ausgaben vor allem durch die verspätete Einreichung der Anträge und nicht durch deren Einreichung als solche verursacht worden sind. Die Kammer konnte nicht erkennen, welche Zusatzkosten dem Beschwerdegegner durch die Vorbereitung auf eine Erörterung dieser Anträge im Beschwerde- statt im Einspruchsverfahren entstanden sind – abgesehen von der zusätzlichen Erörterung der Zulässigkeit dieser Anträge. Da eine Erörterung der Zulässigkeit von Anträgen in Verfahren allgemein nicht unüblich war, können dafür kaum separate Kosten geltend gemacht werden. Spätestens hieran scheiterte das Vorbringen des Beschwerdegegners, und der Antrag auf anderweitige Kostenverteilung musste abgelehnt werden. Siehe auch das Kapitel V.A.6.3. "Artikel 12 (4) VOBK 2007".

G. Gebührenordnung

1. Keine Rückzahlung von mit Rechtsgrund gezahlten Jahresgebühren aufgrund des zeitlichen Verlaufs des Prüfungsverfahrens

(CLB, III.U.1.)

In **T 2069/18** hat die Prüfungsabteilung in ihrer Zurückweisungsentscheidung

F. Apportionment of costs

(CLB, III.R.2.1.1 b))

In **T 101/17** the board refused the respondent's (opponent) request for a different apportionment of costs. The respondent argued that the filing of auxiliary requests at the appeal stage – rather than at the stage of opposition – amounted to an abuse of procedure. Although the auxiliary requests were not admitted, it had nonetheless been necessary to prepare for the scenario that they would be admitted and to subsequently address them content-wise. The board considered that the case law of the boards of appeal did not support a different apportionment of costs. The board concurred with the approach taken in **T 1848/12**, namely that preparations for discussing the admission of late-filed documents were part of the normal work that can be expected of a party, as an application of the principle that each party bears its own costs. The board further observed that in order to establish any causal link between the respondent's expenses and the appellant's behaviour, the respondent would have to show that it was particularly the belated filing of requests that caused the expense rather than the filing of requests as such. The board failed to see what additional expenses the respondent had incurred by preparing for a discussion of these requests at the stage of appeal rather than at the stage of opposition, other than for the additional discussion on the admissibility of these requests. As a discussion on the admissibility of requests was a not uncommon occurrence in proceedings in general, this could hardly be credited with separately identifiable expenses. It was at least at this hurdle that the respondent's case failed and the request for a different apportionment of costs had to be refused. See also Chapter V.A.6.3. "Article 12(4) RPBA 2007".

G. Rules relating to Fees

1. No refund of duly paid renewal fees on account of time taken for examination proceedings

(CLB, III.U.1.)

In **T 2069/18** the examining division, when deciding to refuse the application,

F. Répartition des frais

(CLB, III.R.2.1.1 b))

Dans l'affaire **T 101/17**, la chambre a rejeté la requête de l'intimé (opposant) visant à une répartition différente des frais de procédure. L'intimé avait fait valoir que le dépôt de requêtes subsidiaires au stade du recours – plutôt que lors de la procédure d'opposition – constituait un abus de procédure. Bien que les requêtes subsidiaires n'aient pas été admises, une préparation avait cependant été nécessaire pour le cas où elles l'auraient été et où il aurait fallu, par la suite, traiter leur contenu. La chambre a estimé que la jurisprudence des chambres de recours ne venait pas étayer une répartition différente des frais. Elle a, ce faisant, confirmé l'approche adoptée dans l'affaire **T 1848/12**, selon laquelle les préparations en vue de déterminer si des documents produits tardivement doivent être admis, font partie du travail normal qui peut être attendu d'une partie, en application du principe selon lequel chaque partie supporte ses propres frais. La chambre a par ailleurs observé qu'afin d'établir un quelconque lien de causalité entre les frais exposés par l'intimé et le comportement du requérant, l'intimé doit démontrer que c'est précisément le dépôt tardif des requêtes qui a entraîné ces coûts, et non le dépôt des requêtes proprement dit. La chambre ne voyait pas quels coûts supplémentaires l'intimé avait exposés en préparant sa réponse à ces requêtes au stade du recours plutôt qu'à celui de l'opposition, hormis ceux liés à la question supplémentaire de la recevabilité des requêtes. Étant donné qu'une discussion sur la recevabilité des requêtes n'est pas inhabituelle dans les procédures en général, on peut difficilement y voir une source de coûts distincts identifiables. Ne serait-ce que pour cette raison, l'allégation de l'intimé ne pouvait prospérer et force était de rejeter la requête visant à une répartition différente des frais. Voir également le chapitre V.A.6.3. "Article 12(4) RPCR 2007".

G. Règlement relatif aux taxes

1. Pas de remboursement des taxes annuelles, dûment acquittées, à raison de la durée de la procédure d'examen

(CLB, III.U.1.)

Dans l'affaire **T 2069/18**, la division d'examen avait rendu une décision de

auch einen Antrag auf Rückzahlung von 7 Jahresgebühren wegen wenigstens 7-jähriger Untätigkeit der Abteilung im Prüfungsverfahren als unzulässig verworfen. Die Kammer stimmte der Prüfungsabteilung zu, dass eine Rechtsgrundlage für einen solchen Antrag nicht gegeben war. Dies hinderte jedoch nicht die verfahrensrechtliche Zulässigkeit eines solchen Antrags. Der Antrag war zulässig, aber unbegründet.

Die Zahlung der Jahresgebühren richtet sich nach Art. 86 EPÜ. Danach sind für die europäische Patentanmeldung nach Maßgabe der Ausführungsordnung Jahresgebühren an das EPA zu entrichten. An eine bestimmte Tätigkeit oder Untätigkeit der beteiligten Personen ist diese Bestimmung nicht gekoppelt, und zwar weder seitens des Anmelders, noch der Prüfungsabteilung. Das lief vorliegend darauf hinaus, dass die hier betroffenen Jahresgebühren rechtmäßig entstanden und zu Recht angefordert worden sind. Dies hat die Prüfungsabteilung zutreffend festgestellt. Die in der Gebührenordnung vorgesehenen, aber hier nicht einschlägigen Rückerstattungsregelungen, wie z. B. Art. 9 bis 11 GebO, zeigen, dass der Gesetzgeber des EPÜ 1973 die Möglichkeiten der Rückzahlung von Gebühren für bestimmte Fälle geregelt hat. Im Übrigen erstattet das EPA regelmäßig rechtsgrundlos geleistete Zahlungen aus Billigkeitsgründen von sich aus. Die ursprünglich mit Rechtsgrund angeforderten und gezahlten Jahresgebühren wandeln sich durch eine zögerliche Tätigkeit des Amtes im Prüfungsverfahren nicht nachträglich in rechtsgrundlos geleistete um. Tatsächlich soll zum einen durch die Entrichtung von Jahresgebühren sichergestellt werden, dass nur die wirtschaftlich wertvollen Anmeldungen (und Patente) am Leben gehalten werden. Weiterhin dient die Jahresgebühr zusammen mit weiteren nach dem EPÜ vorgesehenen Gebühren der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs, der bei der Unterhaltung einer Behörde wie des EPA, das Monopolrechte erteilt und aufrechterhält, zwangsläufig entsteht.

had also rejected as inadmissible a request that seven renewal fees be refunded in view of its having taken no action in the examination proceedings for at least seven years. The board concurred with the examining division that there was no legal basis for such a request but found that this was not a bar to its procedural admissibility. The request had been admissible but unfounded.

The payment of renewal fees, the board observed, was governed by Art. 86 EPC, which provided that renewal fees for a European patent application were to be paid to the EPO in accordance with the Implementing Regulations. Its application was not linked to any particular action or inaction of those concerned, be it the applicant or the examining division. The upshot in this case was that, as the examining division had rightly found, the renewal fees at issue had been duly incurred and imposed. The refund arrangements laid down in the Rules relating to Fees, e.g. Art. 9 to 11 RFEes, albeit inapplicable in the case in hand, showed that the EPC 1973 legislator had provided for the possibility of refunds in certain cases. Otherwise too, the EPO regularly refunded payments made without a legal basis of its own accord, on the grounds of equity. Renewal fees which had been duly imposed and paid were not retrospectively deprived of their legal basis because the EPO had been slow to act in examination proceedings. The fact of the matter was, firstly, that the payment of renewal fees was intended to ensure that only economically valuable applications (and patents) were pursued. Secondly, renewal fees, like other fees payable under the EPC, helped to cover the general need for funding that inevitably arose in running an authority such as the EPO which granted and maintained monopoly rights.

rejet, dans laquelle elle avait également rejeté, pour irrecevabilité, une requête en remboursement de sept taxes annuelles en raison de l'inactivité de la division dans la procédure d'examen pendant au moins sept ans. La chambre a partagé l'avis de la division d'examen selon lequel cette requête ne se fondait sur aucune base juridique. Néanmoins, du point de vue du droit de la procédure, cela n'avait aucune incidence sur la recevabilité d'une telle requête. La requête était recevable, mais non fondée.

Le paiement des taxes annuelles est régi par l'art. 86 CBE. Celui-ci dispose que des taxes annuelles doivent, conformément au règlement d'exécution, être payées à l'OEB pour toute demande de brevet européen. Cette disposition n'est pas liée à une activité ou à une inactivité particulière des personnes concernées, qu'il s'agisse du demandeur ou de la division d'examen. Par conséquent, en l'espèce, les taxes annuelles en question étaient légitimes et avaient été exigées à juste titre, ce que la division d'examen avait correctement constaté. Les dispositions en matière de remboursement qui sont prévues dans le règlement relatif aux taxes, mais qui ne sont pas pertinentes dans le cas d'espèce, telles que les art. 9 à 11 RRT, montrent que le législateur de la CBE 1973 a défini les possibilités de remboursement de taxes pour des cas précis. Par ailleurs, l'OEB rembourse régulièrement, de lui-même, des paiements indûment effectués, pour des raisons d'équité. La lenteur d'une procédure d'examen devant l'Office n'a pas pour effet de rendre après coup indues des taxes annuelles qui ont été dûment exigées et acquittées. Le paiement de taxes annuelles vise en effet, d'une part, à garantir que ne survivent que les demandes et brevets intéressants sur le plan économique. D'autre part, les taxes annuelles servent, tout comme d'autres taxes prévues par la CBE, à couvrir les besoins financiers généraux qui surviennent inmanquablement pour entretenir une administration comme l'OEB qui délivre et maintient en vigueur des droits de monopole.

2. Abbuchungsaufträge – unvollständige Entrichtung der Beschwerdegebühr

(CLB, III.U.2.2., III.U.4.)

Siehe V.A.3. zu **T 2620/18** und **T 3023/18**; in beiden Fällen wurde die Beschwerdegebühr per Abbuchungsauftrag in Höhe des ermäßigten Betrags (Art. 2 (1) Nr. 11 GebO) entrichtet, obwohl der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf die Ermäßigung hatte (R. 6 (4) und (5) EPÜ).

2. Debit orders – underpayment of the fee for appeal

(CLB, III.U.2.2., III.U.4.)

See chapter V.A.3. for **T 2620/18** and **T 3023/18**, in both of which cases the fee for appeal had been paid by debit order in the reduced amount (Art. 2(1), item 11, RFees), although the appellant was not entitled to this reduction (R. 6(4) and (5) EPC).

2. Ordre de débit – paiement non intégral de la taxe de recours

(CLB, III.U.2.2., III.U.4.)

Voir le point V.A.3. concernant les affaires **T 2620/18** et **T 3023/18**, dans lesquelles la taxe de recours avait été acquittée par ordre de débit à hauteur du montant réduit (art. 2(1), point 11 RRT), alors que le requérant n'avait pas droit à cette réduction (règle 6(4) et (5) CBE).