

V. VERFAHREN VOR DEN BESCHWERDEKAMMERN

A. Beschwerdeverfahren

1. VOBK 2020

1.1 Vorrangiges Ziel des Beschwerdeverfahrens – Artikel 12 (2) VOBK 2020

(CLB, V.A.1.2.)

Art. 12 (2) VOBK 2020 lautet wie folgt: Im Hinblick auf das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen, ist das Beschwerdevorbringen der Beteiligten auf die Anträge, Tatsachen, Einwände, Argumente und Beweismittel zu richten, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen. In den Erläuterungen zu Art. 12 (2) VOBK 2020 (Zusatzpublikation 2, ABl. 2020) heißt es, dass dieser Absatz in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine allgemeine Definition von Art und Gegenstand des Beschwerdeverfahrens gibt. Die Beschwerdekammern bilden in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt die erste und letzte gerichtliche Instanz. In dieser Eigenschaft überprüfen sie die angefochtenen Entscheidungen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht.

In **T 1604/16** verwies die Kammer auf die Erläuterungen zu Art. 12 (2) VOBK 2020, wonach die Kammern befugt sind, angefochtene Entscheidungen vollumfänglich, also in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht zu überprüfen. Dies steht im Einklang mit Art. 6 EMRK, wonach es mindestens eine gerichtliche Instanz geben muss, die eine Sache vollumfänglich, d. h. in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht überprüfen kann, und die Beschwerdekammern die einzige gerichtliche Instanz sind, die erstinstanzliche Entscheidungen des EPA überprüfen können. Die Kammer war sich sehr wohl dessen bewusst, dass es Rechtsprechung gibt, die die Befugnis der Kammern zur Überprüfung von Ermessensentscheidungen der ersten Instanz unter bestimmten Umständen einschränkt (G 7/93, ABl. 1994, 775 und die daran anknüpfende Rechtsprechung), doch erachtete sie die Würdigung von Beweismitteln nicht als eine Ermessensentscheidung. Siehe auch Kapitel III.C.1. "Beweiswürdigung der ersten Instanz".

V. PROCEEDINGS BEFORE THE BOARDS OF APPEAL

A. Appeal procedure

1. RPBA 2020

1.1 Primary object of the appeal proceedings – Article 12(2) RPBA 2020

(CLB, V.A.1.2.)

As set out in Art. 12(2) RPBA 2020, since the primary object of the appeal proceedings is to review the decision under appeal in a judicial manner, a party's appeal case shall be directed to the requests, facts, objections, arguments and evidence on which the decision under appeal was based. In the explanatory remarks to Art. 12(2) RPBA 2020 (Supplementary publication 2, OJ 2020) it is stated that this paragraph provides a general definition of the nature and scope of the appeal proceedings in accordance with the established case law. The boards of appeal constitute the first and final judicial instance in the procedures before the European Patent Office. In this capacity, they review appealed decisions on points of law and fact.

In **T 1604/16** 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. This was in accordance with Art. 6 ECHR, which stipulates that there must be at least one judicial instance that can review a case in full, i.e. the law and the facts, given that the boards of appeal are the only judicial body to review decisions by the departments of first instance of the European Patent Office. The board was well aware that there is case law on a restriction of the boards' competence when reviewing discretionary decisions taken by the departments of first instance in certain circumstances (G 7/93, OJ 1994, 775, and case law based on this decision). However, it did not consider the evaluation of evidence to be a discretionary decision. See also chapter III.C.1. "Evaluation of evidence by the department of first instance".

V. PROCÉDURES DEVANT LES CHAMBRES DE RECOURS

A. Procédure de recours

1. RPCR 2020

1.1 Objet premier de la procédure de recours – article 12(2) RPCR 2020

(CLB, V.A.1.2.)

Comme énoncé à l'art. 12(2) RPCR 2020, étant donné que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, les moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours doivent porter sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée. Dans les remarques explicatives relatives à l'art. 12(2) RPCR 2020 (publication supplémentaire 2, JO 2020), il est indiqué que cette disposition fournit une définition générale de la nature et de la portée de la procédure de recours conforme à la jurisprudence établie. Les chambres de recours constituent l'instance qui statue en premier et dernier ressort dans les procédures devant l'Office européen des brevets. En cette qualité, elles statuent en fait et en droit sur les décisions contestées.

Dans la décision **T 1604/16**, la chambre s'est référée aux remarques explicatives relatives à l'art. 12(2) RPCR 2020, selon lesquelles les chambres ont compétence pour statuer intégralement, et donc en fait et en droit, sur les décisions contestées. Cela est conforme aux dispositions de l'art. 6 CEDH – en vertu duquel au moins une instance juridictionnelle doit pouvoir statuer intégralement sur une affaire, c'est-à-dire en fait et en droit – étant précisé que les chambres de recours sont l'unique instance juridictionnelle qui statue sur les décisions rendues par les instances du premier degré de l'Office européen des brevets. La chambre avait parfaitement connaissance de la jurisprudence qui restreint la compétence des chambres lorsqu'elles statuent sur des décisions discrétionnaires rendues par les instances du premier degré dans certaines circonstances (G 7/93, JO 1994, 775, et jurisprudence fondée sur cette décision). La chambre a toutefois estimé que l'évaluation des preuves ne constitue pas une décision discrétionnaire. Voir également chapitre III.C.1. "Appréciation faite par la première instance".

1.2 Entscheidungsgründe in gekürzter Form

(CLB, V.A.6.)

In **T 1687/17** stellte die Kammer fest, dass alle relevanten Argumente der Parteien im Beschwerdeverfahren bereits im erstinstanzlichen Verfahren geltend gemacht und berücksichtigt worden waren. Neue Argumente wurden, wie von den Parteien in der mündlichen Verhandlung bestätigt, im Beschwerdeverfahren nicht vorgebracht. Die Kammer schloss sich hinsichtlich aller Fragen den Feststellungen der Einspruchsabteilung und der Begründung der angefochtenen Entscheidung an und hielt es für sachdienlich, die vorliegende Entscheidung hinsichtlich aller Fragen in gekürzter Form nach Art. 15 (8) VOBK 2020 abzufassen.

In **T 2227/15** wies die Kammer darauf hin, dass sie ihre Entscheidungsgründe zu allen Fragen, bei denen sie den Feststellungen der Einspruchsabteilung zustimmte, nach Art. 15 (8) VOBK 2020 in gekürzter Form angegeben habe. Dies traf eindeutig nicht auf das Vorbringen des Beschwerdeführers zu, das Argumente enthielt, die nicht im Sinne von Art. 12 (2) VOBK 2020 der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen. Art. 15 (8) VOBK 2020 kann nur in Anspruch genommen werden, wenn sich die Kammer in einer oder mehreren Fragen den Feststellungen und der Begründung der angefochtenen Entscheidung anschließt. Aus dieser Voraussetzung der Zustimmung zu (Teilen) der angefochtenen Entscheidung sowie aus der gesetzgeberischen Absicht (s. Erläuterungen zu Art. 15 (7) und (8) VOBK 2020) schloss die Kammer, dass sie im vorliegenden Fall in den Entscheidungsgründen auf die Teile der Feststellungen und der Begründung der angefochtenen Entscheidung verweisen konnte, denen sie sich anschloss. Sie folgte damit dem ähnlichen Ansatz in **T 1687/17**. Eine Bezugnahme auf Teile der öffentlich zugänglichen angefochtenen Entscheidung, die die Kammer ausdrücklich vollumfänglich bestätigt und sich zu eigen macht, entspricht einem "Kopieren und Einfügen" bzw. unnötigen Umformulieren und Einfügen solcher Teile aus der angefochtenen Entscheidung in die vorliegende Entscheidung, ist aber aus Gründen der Verfahrensökonomie zu bevorzugen. Siehe auch Kapitel V.A.6.8.1 "Gleichzeitige Anwendung von

1.2 Reasons for decisions in abridged form

(CLB, V.A.6.)

In **T 1687/17** the board noted that all the relevant arguments raised by the parties during the appeal proceedings had already been put forward and considered in the first-instance proceedings. No new arguments had been presented on appeal, as acknowledged by the parties at the oral proceedings. On all issues, the board agreed with the opposition division's findings and the reasons given for the contested decision and so considered it expedient to put its decision in abridged form in respect of all those issues, as per Art. 15(8) RPBA 2020.

In **T 2227/15** the board stated that in accordance with Art. 15(8) RPBA 2020, the reasons for its decision were given in abridged form for those issues in respect of which the board agreed with the findings of the opposition division. This clearly did not apply to the appellant's submissions which contained issues on which the impugned decision was not based within the meaning of Art. 12(2) RPBA 2020. Recourse to Art. 15(8) RPBA 2020 required that the board agreed with the findings and reasoning of the decision under appeal in respect of one or more issues. The board concluded from this precondition of concurrence with (parts of) the decision under appeal as well as from the legislator's intention (see explanatory notes to Art. 15(7) and (8) RPBA 2020) that in the reasons for the decision in hand it was possible for the board to refer to those parts of the findings and reasons in the decision under appeal with which it agreed. The board followed the similar approach in decision **T 1687/17**. The board considered that referring to parts of the publicly accessible decision under appeal, and making clear that it fully agreed with and adopted them as its own, was equivalent, but preferable for reasons of procedural economy, to a "copy and paste" or an unnecessary rephrasing of such parts from the decision under appeal in the board's decision. See also chapter V.A.6.8.1 "Simultaneous application of Article 13 RPBA 2007 and Article 13(1) RPBA 2020".

1.2 Formulation des motifs d'une décision sous forme abrégée

(CLB, V.A.6.)

Dans l'affaire **T 1687/17**, la chambre a constaté que tous les arguments pertinents soumis par les parties dans le cadre de la procédure de recours avaient déjà été invoqués et pris en considération pendant la procédure devant l'instance du premier degré. Les parties ne présentaient pas de nouveaux arguments au titre de la procédure de recours, ainsi qu'elles l'avaient confirmé lors de la procédure orale. La chambre était d'accord avec les conclusions de la division d'opposition sur l'ensemble des questions, ainsi qu'avec les motifs présentés dans la décision attaquée, et a jugé qu'il y avait lieu de formuler sous forme abrégée les motifs de sa décision concernant l'ensemble de ces questions, en application de l'art. 15(8) RPCR 2020.

Dans l'affaire **T 2227/15**, la chambre a fait observer que conformément à l'art. 15(8) RPCR 2020, les motifs de sa décision étaient formulés sous forme abrégée pour les questions sur lesquelles elle était d'accord avec les conclusions de la division d'opposition. Cela ne s'appliquait à l'évidence pas aux moyens du requérant qui contenaient des questions sur lesquelles la décision attaquée n'était pas fondée au sens de l'art. 12(2) RPCR 2020. Le recours à l'art. 15(8) RPCR suppose que la chambre soit d'accord avec les conclusions et le raisonnement de la décision attaquée sur une ou plusieurs questions. La chambre a conclu à la fois de la condition préalable relative à l'adhésion à (des parties de) la décision attaquée, et de l'intention du législateur (cf. remarques explicatives relatives à l'art. 15(7) et (8) RPCR 2020), que dans les motifs de sa décision, elle pouvait renvoyer aux passages des conclusions et des motifs de la décision attaquée avec lesquels elle était d'accord. La chambre a suivi l'approche similaire retenue dans la décision **T 1687/17**. Elle a estimé qu'un renvoi à des passages de la décision publiquement accessible qui était attaquée, accompagné d'une mention précisant qu'elle était entièrement d'accord avec ceux-ci et qu'elle les faisait siens, équivalait, mais était préférable pour des raisons d'économie de la procédure, à un "copier-coller" ou à une reformulation superflue des passages en question de la décision attaquée dans sa propre décision. Voir également chapitre V.A.6.8.1 "Application simultanée de l'article 13

Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020".

2. Materielle Beschwerdeberechtigung (Artikel 107 EPÜ)

(CLB, V.A.2.4.2)

In **T 265/20** war der Beschwerdeführer durch den Erteilungsbeschluss beschwert, da im erteilten Patent sämtliche in seinem Antrag aufgeführten Zeichnungsblätter fehlten. Die Kammer sah die Beschwer in der Diskrepanz zwischen dem im Prüfungsverfahren gestellten ausdrücklichen Erteilungsantrag des Beschwerdeführers und dem Inhalt der B1-Schrift gegeben. Der angefochtene Beschluss enthielt nicht die Zeichnungsblätter 1/4 bis 4/4, die somit auch in der B1-Schrift fehlten, was eindeutig weniger war, als der Beschwerdeführer beantragt hatte. Die Tatsache, dass alle Zeichnungsblätter fehlten, wurde als ausreichender Grund dafür gewertet, dass der Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung beschwert war, unabhängig davon, warum die Blätter fehlten und wie der rechtliche Rahmen der R. 71 EPÜ auszulegen ist.

Die Kammer verwies auf **T 2277/19**, wo die Ausgangssituation eine andere war. Dort hatte die ursprüngliche Anmeldung die Beschreibungsseiten, die Ansprüche und die Zeichnungsblätter 1/18 bis 18/18 enthalten. Im Prüfungsverfahren hatte der Anmelder die geänderten Zeichnungsblätter 1/7 bis 7/7 eingereicht, die die Zeichnungsblätter 1/18 bis 18/18 ersetzen sollten. Die Zeichnungsblätter 1/7 bis 7/7 waren in der dem Anmelder nach R. 71 (3) EPÜ übermittelten Fassung enthalten, ebenfalls enthalten waren jedoch die Zeichnungsblätter 8/18 bis 18/18, die er vorher de facto zurückgenommen hatte. Vorbehaltlich kleiner Änderungen erklärte der Anmelder sodann sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung. Seine Beschwerde wurde für unzulässig befunden, weil er nicht beschwert war.

2. Party adversely affected (Article 107 EPC)

(CLB, V.A.2.4.2)

In **T 265/20** the appellant was adversely affected by the decision to grant a patent, as all the drawing sheets as requested were missing from the text of the granted patent. The board acknowledged that the appellant was adversely affected by the discrepancy between the appellant's explicit request in the examination proceedings for the grant of a patent and the content of the B1 publication. The impugned decision did not include drawing sheets 1/4 to 4/4, and thus the B1 publication lacked these, and this was clearly less than what was requested by the appellant. The fact that all the drawing sheets were missing was sufficient for the conclusion that the appellant was adversely affected by the impugned decision, irrespective of why the sheets were missing or how the legal framework of R. 71 EPC had to be interpreted.

The board referred to **T 2277/19**, in which the facts were different from the outset. In that case, the original application contained the description pages, the claims and drawing sheets 1/18 to 18/18. During the examination proceedings, the applicant filed amended drawing sheets 1/7 to 7/7 to replace drawing sheets 1/18 to 18/18 of the application as filed. Drawing sheets 1/7 to 7/7 were included in the text communicated to the applicant under R. 71(3) EPC, but drawing sheets 8/18 to 18/18, which had in fact been previously withdrawn by the applicant, were also included. The applicant then approved the text intended for grant subject to minor amendments. The board held the appeal inadmissible on the ground that the appellant was not adversely affected.

RPCR 2007 et de l'article 13(1) RPCR 2020".

2. Partie déboutée (article 107 CBE)

(CLB, V.A.2.4.2)

Dans l'affaire **T 265/20**, la décision de délivrer un brevet n'avait pas fait droit aux prétentions du requérant, car le texte du brevet délivré ne comprenait aucune des feuilles de dessin soumises. La chambre a reconnu qu'au vu du décalage entre la requête explicite en délivrance d'un brevet présentée par le requérant au cours de la procédure d'examen et le contenu de la publication B1, il n'avait pas été fait droit aux prétentions du requérant. La décision attaquée ne comprenait pas les feuilles de dessin 1/4 à 4/4, et celles-ci ne figuraient donc pas dans la publication B1, ce qui était à l'évidence en deçà des prétentions du requérant. L'absence de l'ensemble des feuilles de dessin suffisait pour conclure que la décision attaquée n'avait pas fait droit aux prétentions du requérant, indépendamment de la raison pour laquelle ces feuilles étaient manquantes et de la manière dont devait être interprété le cadre juridique établi par la règle 71 CBE.

La chambre a fait référence à l'affaire **T 2277/19**, dans laquelle les circonstances étaient dès le départ différentes. Dans cette affaire, la demande initiale contenait les pages de la description, les revendications et les feuilles de dessin 1/18 à 18/18. Au cours de la procédure d'examen, le demandeur avait déposé les feuilles de dessin modifiées 1/7 à 7/7, destinées à remplacer les feuilles de dessin 1/18 à 18/18 de la demande telle que déposée. Le texte notifié au demandeur en vertu de la règle 71(3) CBE incluait non seulement les feuilles de dessin 1/7 à 7/7, mais aussi les feuilles de dessin 8/18 à 18/18, qui avaient en fait été retirées précédemment par le demandeur. Le demandeur avait ensuite donné son accord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, sous réserve de modifications mineures. La chambre avait jugé le recours irrecevable au motif que le requérant n'était pas lésé par la décision.

Die Sachlage im vorliegenden Fall war insofern eine andere, als die dem Anmelder nach R. 71 (3) EPÜ übermittelte Fassung und das Druckexemplar überhaupt keine Zeichnungen enthielten, d. h. weder die beantragten noch sonstige, und das Einverständnis nicht ausdrücklich erteilt wurde, sondern vielmehr als erteilt galt. Die Kammer entschied, dass hier keine divergierende Rechtsprechung vorliegt und somit die Große Beschwerdekammer nicht befasst werden muss. Siehe auch Kapitel IV.A.2. "Zustimmung des Anmelders zum Text".

3. Ermäßigte Beschwerdegebühr bei Beschwerden natürlicher Personen oder bestimmter Einheiten

(CLB, V.A.2.5.4)

In den nachstehend behandelten Fällen entrichteten die Beschwerdeführer innerhalb der Beschwerdefrist nur den ermäßigten Betrag für die Beschwerdegebühr, obwohl die Voraussetzungen für eine Ermäßigung nicht vorlagen oder strittig waren. Somit stellte sich die Frage, ob die Beschwerden wegen Nichtzahlung der Beschwerdegebühr in der erforderlichen Höhe als nicht eingelegt galten (Art. 108 Satz 2 EPÜ, G 1/18, ABI. 2020, A26).

Mit Art. 1 (4) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2017 zur Änderung der Art. 2 und 14 GebO (CA/D 17/17, ABI. 2018, A4) wurde Art. 2 (1) Nr. 11 GebO neu gefasst. Danach müssen die in R. 6 (4) und (5) EPÜ genannten Personen und Einheiten (kleine und mittlere Unternehmen, natürliche Personen oder Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht, Hochschulen oder öffentliche Forschungseinrichtungen) anstatt der vollen Gebühr nur eine ermäßigte Beschwerdegebühr (1 880 EUR) entrichten. Die Mitteilung des EPA vom 18. Dezember 2017 (ABI. 2018, A5) enthält weitere Einzelheiten für die Inanspruchnahme der ermäßigten Beschwerdegebühr. Nach Nr. 3 der Mitteilung müssen Beschwerdeführer, die die ermäßigte Beschwerdegebühr in Anspruch nehmen wollen, ausdrücklich erklären, dass sie eine natürliche Person oder eine Einheit im Sinne von R. 6 (4) EPÜ sind. Nach Nr. 4 der Mitteilung muss die Erklärung spätestens zum Zeitpunkt der Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr eingereicht werden. Nach Nr. 11 der Mitteilung gilt die Beschwerde unter Umständen als nicht eingelegt bzw. unzulässig, wenn die ermäßigte Gebühr

The facts of the case in hand differed in that no drawings at all, i.e. neither the requested ones nor any others, were included in the text communicated to the applicant under R. 71(3) EPC and the Druckexemplar, and in that no explicit approval was given, but approval was rather deemed to have been given. Thus, the board concluded there was no diverging case law and consequently no need to refer the case to the Enlarged Board of Appeal. See also chapter IV.A.2. "Approval of the text by the applicant".

3. Reduced fee for appeal filed by a natural person or an entity

(CLB, V.A.2.5.4)

In the cases reported below, the appellants had paid only the reduced appeal fee within the time limit for appeal, despite the criteria for a reduction not being met or being disputed. The question was thus whether the appeals were to be deemed not to have been filed for failure to pay the required amount of the appeal fee (Art. 108, sentence 2, EPC; G 1/18, OJ 2020, A26).

Under Art. 1(4) of the decision of the Administrative Council of 13 December 2017 amending Articles 2 and 14 RFees (CA/D 17/17, OJ 2018, A4), Art. 2(1), item 11, RFees was reworded to provide that the persons and entities listed in R. 6(4) and (5) EPC (small and medium-sized enterprises, natural persons or non-profit organisations, universities or public research organisations) need only pay a reduced appeal fee (EUR 1 880) rather than the full fee. The notice from the EPO dated 18 December 2017 (OJ 2018, A5) contains further details on claiming entitlement to the reduced appeal fee. Its point 3 stipulates that appellants wishing to benefit from the reduced fee for appeal must expressly declare that they are a natural person or an entity covered by R. 6(4) EPC. Under point 4, the declaration must be filed at the latest by the time of payment of the reduced fee for appeal. Point 11 states that if the reduced fee is paid but no declaration is submitted, the notice of appeal may be deemed not to have been filed or the appeal may be considered inadmissible.

Les faits de l'espèce étaient en ceci différents qu'aucun dessin, qu'il s'agisse des dessins soumis ou d'autres, ne figurait dans le texte notifié au demandeur en vertu de la règle 71(3) CBE ainsi que dans le "Druckexemplar". Une autre différence résidait dans le fait qu'aucun accord explicite n'avait été donné, et que l'accord était en revanche réputé avoir été donné. La chambre a ainsi conclu qu'il n'y avait pas de divergence dans la jurisprudence et qu'il n'était donc pas nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours. Voir également le chapitre IV.A.2. "Accord sur le texte par le demandeur".

3. Montant réduit de la taxe de recours lorsque le recours est formé par une personne physique ou une entité

(CLB, V.A.2.5.4)

Dans les affaires suivantes, les requérants n'avaient acquitté dans le délai de recours que le montant réduit de la taxe de recours, et ce, alors que les conditions ouvrant droit à une réduction n'étaient pas remplies ou étaient contestées. Il s'agissait donc d'établir si les recours étaient réputés ne pas avoir été formés en raison du non-paiement du montant requis de la taxe de recours (art. 108, deuxième phrase CBE, G 1/18, JO 2020, A26).

Conformément à l'art. 1(4) de la décision du Conseil d'administration du 13 décembre 2017 (CA/D 17/17, JO 2018, A4) modifiant les art. 2 et 14 du règlement relatif aux taxes (RRT), l'art. 2(1), point 11 RRT a été reformulé en ce sens que les personnes et les entités visées à la règle 6(4) et (5) CBE (petites et moyennes entreprises, personnes physiques et organisations sans but lucratif, universités et organismes de recherche publics) ne sont tenues d'acquitter qu'un montant réduit de la taxe de recours (1 880 EUR), et non le montant intégral. Le communiqué de l'OEB en date du 18 décembre 2017 (JO 2018, A5) comporte d'autres détails concernant l'applicabilité du montant réduit de la taxe de recours. Selon le point 3 de ce communiqué, les requérants qui souhaitent bénéficier du montant réduit de la taxe de recours doivent déclarer expressément être une personne physique ou une entité au sens de la règle 6(4) CBE. Conformément au point 4 du communiqué, cette déclaration doit être produite au plus tard lors du paiement du montant réduit de la taxe de recours. Le point 11 du communiqué prévoit que l'acte de recours peut être réputé ne pas avoir été déposé ou que

ohne eine solche Erklärung entrichtet wird.

In **T 1060/19** stellte die Kammer fest, dass laut Ratsbeschluss CA/D 17/17 eine Erklärung nach den Nrn. 3 und 4 der Mitteilung nicht erforderlich war. Trotzdem ging sie von der (fiktiven) Annahme aus, dass die für den vorliegenden Fall relevanten Bestimmungen der Mitteilung anwendbar seien. Die Nrn. 3 und 4 der Mitteilung – so die Kammer – legten den Beschluss CA/D 17/17 des Verwaltungsrats nicht nur aus, sondern stellten darüber hinaus zusätzliche Erfordernisse auf, insbesondere das einer ausdrücklichen Erklärung. Wie die Kammer ausführte, war ausgehend von Nr. 11 der Mitteilung deren Nr. 4 so zu lesen, dass "nachdrücklich empfohlen werde", die Erklärung zusammen mit der Zahlung einzureichen. Andernfalls bestehe ein Mangel, der allerdings beseitigt werden könne, indem die Erklärung vor Ablauf der zweimonatigen Beschwerdefrist eingereicht werde.

Die Kammer stellte fest, dass die Erklärung über den Anspruch auf eine Ermäßigung der Beschwerdegebühr gemäß der Mitteilung des EPA (ABl. 2018, A5) trotz der Formulierung im letzten Satz von Nr. 4 der Mitteilung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist eingereicht werden kann; die Formulierung in Nr. 4 ist im Zusammenhang mit Nr. 11 der Mitteilung zu sehen.

In **T 225/19** schloss sich die Kammer der Entscheidung **T 1060/19** an, wonach es an einer Rechtsgrundlage fehlt, die Fiktion der Nichteinlegung der Beschwerde bei Zahlung einer ermäßigten Beschwerdegebühr von dem Vorliegen einer der Nr. 3 und 4 der Mitteilung genügenden Erklärung abhängig zu machen. Der Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 17/17 bzw. der dadurch neugefasste Art. 2 (1) Nr. 11 der GebO enthalten keine Rechtsgrundlage für die in Nr. 3 und 4 der Mitteilung verlangte Erklärung. Die Mitteilung legt den Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 17/17 nicht nur aus und erläutert ihn, sondern stellt das zusätzliche, durch keine Rechtsgrundlage gestützte Erfordernis einer mit der Gebührenzahlung abzugebenden Erklärung auf. Eine Mitteilung des EPA allein vermag als Verwaltungsmaßnahme eine solche erforderliche rechtliche Grundlage jedenfalls nicht zu begründen. Die Beschwerdekammern sind nicht durch Mitteilungen des EPA betreffend die Anwendung und Auslegung von Rechtsvorschriften, sondern

In **T 1060/19** the board noted that Council Decision CA/D 17/17 did not require a declaration according to points 3 and 4 of the Notice. The board nevertheless assumed *arguendo* that the provisions of the Notice that were pertinent to the case in hand were binding. The board observed that points 3 and 4 of the Notice did not merely interpret decision CA/D 17/17 of the Administrative Council, but imposed additional duties, i.e. in particular an express declaration. The board specified that from point 11 of the Notice it followed that point 4 must be read as meaning that "it is strongly recommended that" the declaration be filed together with the payment. If not, there would be a deficiency which, however, would be amenable to being remedied by supplying the declaration by the end of the two-month appeal period.

The board stated that the declaration of entitlement to benefit from a reduced fee for appeal mentioned in the Notice from the EPO (OJ 2018, A5) could be filed until the end of the appeal period, despite the wording of point 4, last sentence, of the Notice, which must be reconciled with the meaning of point 11 of the Notice.

In **T 225/19**, the board followed decision **T 1060/19**, in which it was held that there was no legal basis for determining whether the fiction of non-filing applied to an appeal for which a reduced appeal fee had been paid according to whether or not a declaration complying with points 3 and 4 of the notice had been submitted. Council decision CA/D 17/17 and the resultant new version of Art. 2(1), item 11, RFees did not contain any legal foundation for the declaration required under points 3 and 4 of the Notice. The notice did not just interpret and elaborate on Council decision CA/D 17/17; it also established the additional requirement of a declaration to be submitted with the fee payment – a requirement devoid of any basis in law. An EPO notice at any rate was an administrative measure and as such could not constitute the requisite legal basis on its own. The boards were bound solely by the statutory provisions, not by EPO notices concerning the application or interpretation of those provisions (J 8/18, Art. 23(3) EPC).

le recours peut être considéré comme irrecevable si le montant réduit est acquitté sans qu'une telle déclaration soit produite.

Dans l'affaire **T 1060/19**, la chambre a fait observer que la décision CA/D 17/17 du Conseil n'exige pas une déclaration telle que la prévoient les points 3 et 4 du communiqué. La chambre a toutefois admis pour les besoins de l'argumentation que les dispositions du communiqué qui étaient pertinentes pour l'affaire en cause étaient contraignantes. Elle a constaté que les points 3 et 4 du communiqué ne se bornent pas à interpréter la décision CA/D 17/17 du Conseil d'administration et qu'ils imposent ainsi des obligations supplémentaires, à savoir, en particulier, une déclaration expresse. La chambre a précisé qu'il découle du point 11 du communiqué que le point 4 doit être interprété en ce sens qu'"il est fortement recommandé" de produire la déclaration au moment du paiement, faute de quoi il y aurait une irrégularité qui serait toutefois susceptible d'être corrigée par la présentation de la déclaration au plus tard à la fin du délai de recours de deux mois.

La chambre a fait observer que la déclaration relative au droit à bénéficier du montant réduit de la taxe de recours, mentionnée dans le communiqué de l'OEB (JO 2018, A5), pouvait être produite jusqu'à la fin du délai de recours, malgré le libellé du point 4, dernière phrase, dudit communiqué, qui devait être considéré à la lumière du point 11 de ce même communiqué.

Dans l'affaire **T 225/19**, la chambre s'est ralliée à la décision **T 1060/19**, selon laquelle il n'existe pas de base juridique qui permettrait, dans le cas où c'est le montant réduit de la taxe de recours qui a été acquitté, de fonder la fiction de la non-formation du recours sur le critère lié à la présentation d'une déclaration satisfaisant aux points 3 et 4 du communiqué. La décision du Conseil d'administration CA/D 17/17 et, en l'occurrence, l'art. 2(1), point 11 du règlement relatif aux taxes (RRT) tel que reformulé en vertu de cette décision ne comportent pas de base juridique qui viendrait sous-tendre la déclaration exigée en vertu des points 3 et 4 dudit communiqué. Non seulement celui-ci procède à une interprétation et à une explication de la décision du Conseil d'administration CA/D 17/17, mais il énonce aussi la condition supplémentaire, dépourvue de tout fondement juridique, selon laquelle une déclaration doit être produite lors du paiement de la taxe. En tout état de cause, un communiqué de l'OEB ne saurait à lui seul, en tant que mesure à

nur durch diese gesetzlichen Vorschriften selbst gebunden (J 8/18, Art. 23 (3) EPÜ).

Danach kann eine Erklärung nach Nr. 3 und 4 der Mitteilung jedenfalls nicht schon bei Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr verlangt werden. Die Kammer ist jedoch befugt und verpflichtet, die Voraussetzungen für die Zulässigkeit und wirksame Einlegung der Beschwerde in jedem Verfahrensstadium, also auch nach Ablauf der Beschwerdefrist, zu prüfen. Diese Befugnis umfasst auch die Frage, ob der Beschwerdeführer im Falle der Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr nach Art. 2 (1) Nr. 11 GebO die Voraussetzungen nach R. 6 (4) EPÜ erfüllt. Eine Überprüfung durch die Kammer ist insbesondere dann geboten, wenn das Vorliegen der Voraussetzungen nach R. 6 (4) EPÜ von anderen Verfahrensbeteiligten bestritten wird. Dabei entspricht es der Praxis der Beschwerdekammern, eine Erklärung und entsprechende Belege zum Nachweis der Voraussetzungen nach R. 6 (4) EPÜ auch noch nach Ablauf der Beschwerdefrist im Laufe des Beschwerdeverfahrens zu akzeptieren (vgl. **T 3023/18**).

In **T 3023/18** wurde die Beschwerdeschrift im Namen der Borealis AG eingereicht und die ermäßigte Beschwerdegebühr am letzten Tag der entsprechenden Frist entrichtet. In ihrer ersten Mitteilung forderte die Kammer den Beschwerdeführer auf, die für die Ermäßigung erforderliche Erklärung vorzulegen, die noch fehlte. Der Beschwerdeführer bestätigte daraufhin, keinen Anspruch auf die Ermäßigung zu haben; dies gehe aus der Beschwerdeschrift hervor, weil die Erklärung nicht eingereicht worden sei, die nach Nr. 4 der Mitteilung des EPA (Abl. 2018, A5) zusammen mit der Beschwerdeschrift abzugeben sei. Nichts in der Akte deutete darauf hin, dass die Gebührenermäßigung beansprucht werden sollte. Außerdem sei die Borealis AG ein dem EPA vertrauter Beschwerdeführer und Patentinhaber und bekanntes Großunternehmen. Es handle sich daher um einen offensichtlichen Fehler, und es sei klar erkennbar gewesen, dass man die volle Gebühr habe entrichten wollen. Das EPA hätte den vollen Betrag abbuchen sollen.

This meant at the very least that a declaration under points 3 and 4 of the notice could not already be demanded on payment of the reduced appeal fee. The boards were anyway empowered and obliged to examine whether an appellant that had paid the reduced appeal fee pursuant to Art. 2(1), item 11, RFEes satisfied the requirements under R. 6(4) EPC. The boards were especially called on to examine this when other parties to the proceedings disputed that those requirements were met. The boards' general practice in this respect was to accept a declaration and supporting evidence of compliance with the requirements under R. 6(4) EPC even after the time limit for appeal had elapsed and the appeal proceedings were under way (see **T 3023/18**).

In **T 3023/18** notice of appeal was filed in the name of Borealis AG, and the reduced appeal fee paid, on the last day for doing so. In its first communication, the board invited the appellant to file the hitherto missing declaration necessary for the fee reduction. The appellant thereupon confirmed that it was not entitled to the reduced fee, stating that this was evident from the notice of appeal since it had not filed a declaration of entitlement, which according to paragraph 4 of the EPO Notice (OJ 2018, A5) should be filed at the same time. There was nothing in the file to indicate that it intended to take advantage of the reduced fee. In addition, Borealis AG was an appellant and patentee familiar to the EPO and a known large entity. Thus, it argued there was an obvious error and its intention to pay the full fee was clear. The EPO should have deducted the full amount.

caractère administratif, constituer ce fondement juridique nécessaire. Les chambres de recours sont liées non pas par les communiqués de l'OEB relatifs à l'application et à l'interprétation de dispositions juridiques, mais uniquement par ces dispositions juridiques proprement dites (J 8/18, art. 23(3) CBE).

Il en ressort que l'on ne saurait en tout cas exiger qu'une déclaration au sens des points 3 et 4 du communiqué soit produite dès le paiement du montant réduit de la taxe de recours. La chambre a en tout état de cause le pouvoir et l'obligation de vérifier les conditions de la recevabilité et de la formation valable du recours à tout stade de la procédure, et donc aussi après l'expiration du délai de recours. Ce pouvoir englobe également la question de savoir si le requérant satisfait aux conditions prévues à la règle 6(4) CBE en cas de paiement du montant réduit de la taxe de recours en vertu de l'art. 2(1), point 11 RRT. Une vérification de la part de la chambre est notamment nécessaire si d'autres parties à la procédure contestent que les conditions visées à la règle 6(4) CBE soient remplies. À cet égard, toute déclaration et toute pièce justificative destinée à prouver qu'il est satisfait aux conditions visées à la règle 6(4) CBE sont généralement acceptées par les chambres de recours même après l'expiration du délai de recours, pendant que se déroule la procédure de recours (cf. **T 3023/18**).

Dans l'affaire **T 3023/18**, le recours a été formé au nom de la société Borealis AG – et le montant réduit de la taxe de recours acquitté – le dernier jour du délai prévu à cet effet. Dans sa première notification, la chambre a invité le requérant à produire la déclaration jusque-là manquante, qui était nécessaire aux fins de la réduction de taxe. Suite à cette notification, le requérant a confirmé qu'il ne pouvait pas bénéficier du montant réduit de la taxe, et a signalé que cela découlait à l'évidence de l'acte de recours, étant donné qu'il n'avait pas produit de déclaration relative au droit à la réduction, laquelle devait être déposée en même temps que l'acte de recours, conformément au point 4 du Communiqué applicable de l'OEB (JO 2018, A5). Aucun élément du dossier ne donnait à penser que le requérant avait l'intention de revendiquer le montant réduit de la taxe. De plus, la société Borealis AG, en tant que requérant et titulaire de brevets, n'était pas étrangère à l'OEB, et était une grande entreprise connue. Le requérant a par conséquent allégué qu'il y avait

Die Kammer wies darauf hin, dass die Nichteinreichung der erforderlichen Erklärung kein Beweis für die klare Absicht des Beschwerdeführers ist, die volle Beschwerdegebühr zu zahlen: Es hätte sich ebenso gut um einen Fehler handeln können wie um einen Hinweis darauf, dass der Beschwerdeführer nach eigener Auffassung keinen Anspruch auf die Ermäßigung hat. Darüber hinaus akzeptieren die Beschwerdekammern solche Erklärungen in der Praxis jederzeit im Beschwerdeverfahren (T 1222/19). Gemäß R. 6 (6) EPÜ liegt es in der Verantwortung der Beschwerdeführer zu beurteilen, ob sie Anspruch auf die Ermäßigung haben. Diese Beurteilung ist nicht unkompliziert. Sie erfolgt auf der Grundlage der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen. Die Beurteilung der eigenen Anspruchsberechtigung oblag also eindeutig dem Beschwerdeführer. Das EPA ist nicht verpflichtet, von Amts wegen Ermittlungen zur Feststellung des Anspruchs durchzuführen. Aus diesen Gründen ließ die Kammer nicht gelten, dass die Absicht des Beschwerdeführers, die volle Beschwerdegebühr zu entrichten, erkennbar war. Die Kammer befand, dass die Beschwerde als nicht eingelegt anzusehen ist, und ordnete die Rückzahlung beider Gebührenbeiträge an (G 1/18, ABI. 2020, A26).

In **T 2620/18** stützte sich der Beschwerdeführer auf T 152/82 und die darauf beruhende Praxis des EPA, in Abbuchungsaufträgen genannte Minderbeträge von Amts wegen auf den korrekten Betrag zu korrigieren und die volle Gebühr abzubuchen, sofern die Zahlungszintention des Auftraggebers offensichtlich ist. In Befolgung dieser Praxis hätte das EPA daher rechtzeitig die volle Beschwerdegebühr abbuchen sollen, sodass diese als fristgerecht bezahlt anzusehen sei.

Nach Auffassung der Kammer ist die vorgenannte Praxis des Amtes nicht ohne weiteres auf ein System gestaffelter Beschwerdegebühren anwendbar. Bei der ausdrücklichen Angabe im Abbuchungsauftrag, die ermäßigte Beschwerdegebühr zahlen zu wollen,

The board pointed out that the non-filing of the required declaration was not evidence of a clear intention by the appellant to pay the full appeal fee: it could also be a mistake, as well as an indication that the appellant did not consider itself entitled to pay the reduced fee. The board also noted the practice of the boards of appeal of accepting such declarations at any time during the appeal proceedings (T 1222/19). R. 6(6) EPC made the appellant responsible for assessing whether it was eligible for the reduced fee. This assessment was not straightforward. It was carried out on the basis of Commission recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises. The onus was thus clearly with the appellant to assess its own entitlement. The EPO has no duty to carry out any ex officio enquiry to determine entitlement. In the light of the above, the board did not accept that it was possible to establish that the appellant's intention was to pay the full appeal fee. The appeal was deemed not to have been filed and the board ordered reimbursement of both fee amounts (G 1/18, OJ 2020, A26).

In **T 2620/18**, the appellant relied on T 152/82 and the EPO practice of correcting underpayments in debit orders of its own motion and debiting the correct, full amount where the payer's payment intention is clear. It contended that, in line with this practice, the EPO should have debited the full appeal fee in time and, therefore, the fee should be deemed to have been paid by the deadline.

In the board's opinion, this EPO practice was not readily applicable to a differentiated fee structure like that of appeal fees. If the debit order explicitly stated the intention to pay the reduced appeal fee, the EPO could not reasonably assume of its own accord

manifestement eu une erreur et qu'il avait clairement eu l'intention d'acquitter le montant intégral de la taxe. Selon lui, l'OEB aurait dû déduire l'intégralité du montant.

La chambre a souligné que la non-production de la déclaration requise ne prouvait pas que le requérant avait clairement eu l'intention d'acquitter le montant intégral de la taxe de recours. Le fait que cette déclaration n'avait pas été soumise pouvait aussi résulter d'une erreur, ainsi qu'être le signe que le requérant ne se considérait pas comme remplissant les conditions ouvrant droit au montant réduit de la taxe. La chambre a également fait observer que les chambres de recours acceptaient généralement ces déclarations à tout moment pendant la procédure de recours (T 1222/19). Il découle de la règle 6(6) CBE que c'est au requérant que la responsabilité incombe d'apprécier s'il a droit au montant réduit de la taxe. Cette évaluation ne va pas sans poser de difficultés. Elle est effectuée sur la base de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Il appartient donc clairement au requérant d'évaluer s'il a droit à la réduction. L'OEB n'a pas l'obligation d'effectuer d'office des recherches afin de déterminer l'existence d'un tel droit. À la lumière de ce qui précède, la chambre a rejeté l'argument selon lequel il était possible d'établir que le requérant avait eu l'intention d'acquitter le montant intégral de la taxe. Le recours a été réputé non formé et la chambre a ordonné le remboursement des deux montants de taxe (G 1/18, JO 2020, A26).

Dans l'affaire **T 2620/18**, le requérant a invoqué la décision T 152/82 et la pratique de l'OEB qui consiste à rectifier d'office des montants insuffisants mentionnés dans les ordres de débit et à prélever le montant correct, à savoir le montant intégral de la taxe, dans la mesure où l'intention du donneur d'ordre concernant le paiement est claire. Conformément à cette pratique, l'OEB aurait donc dû prélever en temps utile le montant intégral de la taxe de recours. Force était par conséquent de considérer celui-ci comme ayant été acquitté dans les délais.

Selon la chambre, la pratique précitée de l'Office est difficilement applicable à un système prévoyant des niveaux différents de taxes de recours. Lorsqu'il ressort expressément d'un ordre de débit que c'est le montant réduit de la taxe de recours qui doit être acquitté,

kann nicht von Amts wegen davon ausgegangen werden, dass der Auftraggeber dennoch die volle Gebühr zahlen wollte. Auch das Fehlen einer Erklärung nach R. 6 (6) EPÜ ist kein eindeutiger Hinweis, dass die Zahlung der vollen Gebühr intendiert ist. Schließlich könnte das Nichteinreichen einer solchen Erklärung auch auf einem bloßen Versehen beruhen bzw. die Absicht bestehen, eine solche Erklärung nachzureichen. Daran ändert auch die Angabe "amtliche Beschwerdegebühr (1 880,00 EUR)" in der Beschwerdeschrift nichts, da eben gerade eine gültige Beschwerdegebühr in dieser Höhe besteht und der genannte Gebührenbetrag insofern mit den Angaben im (elektronischen) Abbuchungsauftrag übereinstimmt. Die Kammer war daher der Auffassung, dass das EPA zu Recht nur die ermäßigte Beschwerdegebühr abgebucht hat.

Die Kammer legte das Vorbringen des Beschwerdeführers in der Beschwerdebegründung inhaltlich als Antrag auf Korrektur des Abbuchungsauftrags aus und hielt es insoweit für glaubhaft, dass der Beschwerdeführer davon ausgegangen war, die volle Beschwerdegebühr bezahlt zu haben. Die Kammer war aber der Auffassung, dass der Berichtigungsantrag nicht unverzüglich gestellt worden war (Kriterium d) der Aufzählung in G 1/12, ABI. 2014, A114, Nr. 37 der Gründe). Das bloße Einreichen eines weiteren Abbuchungsauftrages wurde von ihr nicht als impliziter Berichtigungsantrag angesehen (R. 139 EPÜ). Der Antrag in der Beschwerdebegründung wurde erst sechs Wochen nach dem Bemerkten des Versehens eingereicht. Die vom Beschwerdeführer vorgebrachte Notwendigkeit des Abklärens der Situation zwischen Vertreter und Beschwerdeführer konnte nach Ansicht der Kammer die späte Einreichung nicht rechtfertigen. Auch der Grundsatz des Vertrauensschutzes konnte die Position des Beschwerdeführers nicht stützen, da im vorliegenden Fall weder eine Pflicht der Kammer bestand, den Beschwerdeführer auf den drohenden Rechtsverlust hinzuweisen, noch dies bei gleichem Vorgehen des Beschwerdeführers zu einem anderen Ergebnis hinsichtlich der Unverzüglichkeit geführt hätte.

In den Entscheidungen **T 2620/18** und **T 3023/18** wurde der Differenzbetrag

that the payer actually wanted to pay the full fee. Moreover, not filing a declaration under R. 6(6) EPC was not an unambiguous indication of an intention to pay the full fee: not doing so could be down to a simple oversight, or the intention might be to file one at a later date. The reference to "official appeal fee (EUR 1 880.00)" in the notice of appeal did not make any difference either; the very point was that the stated amount was one of the valid appeal fees and matched the one specified in the (electronic) debit order. The board thus held that the EPO had been right to debit only the reduced appeal fee.

The board interpreted the appellant's submissions in its statement of grounds of appeal as amounting in substance to a request for correction of the debit order and considered it credible that the appellant had indeed presumed it had paid the full appeal fee. However, it found that this request for correction had not been filed without delay (criterion (d) in the list in G 1/12, OJ 2014, A114, point 37 of the Reasons). Merely submitting another debit order did not, in its view, amount to an implied request for correction (R. 139 EPC). The request in the statement of grounds had not been filed until six weeks after the mistake had been discovered. The appellant argued that this had been down to the need for it and its representative to first clarify the situation but, according to the board, that did not justify such late filing. Nor could the appellant rely on the principle of the protection of legitimate expectations because, in the case in hand, the board had not been under any duty to warn the appellant of the risk of a loss of rights and such a warning – assuming the appellant would then have dealt with the situation in the same way – would ultimately not have led it to file its request any sooner.

In decisions **T 2620/18** and **T 3023/18**, the difference between the amount paid

on ne saurait partir d'office du principe que le donneur d'ordre avait néanmoins l'intention d'acquitter le montant intégral de la taxe. De plus, l'absence de la déclaration visée à la règle 6(6) CBE n'est pas le signe manifeste que le donneur d'ordre avait l'intention d'acquitter le montant intégral de la taxe. Le fait de ne pas produire cette déclaration peut en définitive résulter d'un simple oubli, et il est également possible que le donneur d'ordre compte produire ultérieurement la déclaration en question. La mention "amtliche Beschwerdegebühr (1 880,00 EUR)" ("taxe de recours officielle") figurant dans l'acte de recours n'y change rien, étant donné qu'il existe précisément une taxe de recours valable qui correspond à ce montant, et que le montant de la taxe cité concorde par conséquent avec les mentions portées dans l'ordre de débit (électronique). La chambre a donc jugé que c'est à juste titre que l'OEB n'a débité que le montant réduit de la taxe de recours.

Les moyens invoqués par le requérant dans le mémoire exposant les motifs du recours ont été interprétés par la chambre en ce sens qu'ils constituent sur le fond une requête en correction de l'ordre de débit, et, à cet égard, la chambre a jugé crédible le fait que le requérant avait présumé avoir acquitté le montant intégral de la taxe de recours. La chambre a toutefois estimé que la requête en correction ne satisfaisait pas à l'exigence de présentation sans délai (critère d) de la liste établie dans la décision G 1/12, JO 2014, A114, point 37 des motifs). Selon la chambre, le simple dépôt d'un autre ordre de débit ne constituait pas une requête en rectification implicite (règle 139 CBE). La requête qui figurait dans le mémoire exposant les motifs du recours n'avait été présentée que six semaines après la constatation de l'erreur. Du point de vue de la chambre, ce dépôt tardif ne trouvait pas de justification dans l'argument invoqué par le requérant selon lequel son mandataire et lui-même avaient d'abord dû tirer au clair la situation. De plus, le principe de la confiance légitime invoqué par le requérant à l'appui de ses moyens était inopérant, puisque, dans l'affaire en cause, la chambre n'avait d'une part aucune obligation d'indiquer au requérant qu'il risquait une perte de droit, et que, d'autre part, une telle indication n'aurait rien changé à l'issue de l'affaire au regard de la présentation "sans délai" de la requête, étant donné la manière dont le requérant avait procédé.

Dans les décisions **T 2620/18** et **T 3023/18**, la différence entre le

zur vollen Beschwerdegebühr nicht als geringfügig angesehen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber bei der Einführung der ermäßigten Beschwerdegebühr lediglich eine geringfügige, gewissermaßen symbolische Gebührenentlastung für natürliche Personen und kleine und mittlere Unternehmen vorsehen wollte.

4. Inhalt der Beschwerdebegründung

(CLB, V.A.2.6.3 e))

In **T 2884/18** wurde die Beschwerde als unzulässig verworfen. Die Kammer erachtete es für nicht ausreichend, dass die Beschwerdebegründung sich im Wesentlichen nur mit der Feststellung der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung, wonach die behauptete offenkundige Vorbenutzung nicht ausreichend bewiesen ist, auseinandersetze. Fehlende Neuheit gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung wurde nicht im gebotenen Umfang substantiiert.

Die Kammer erklärte, dass ein vollständiger Sachvortrag, wie ihn Art. 108 EPÜ und Art. 12 VOBK 2020 verlangen, bei einer kumulativ aufeinander aufbauenden Argumentationslinie die Darlegung sämtlicher Tatsachen erfordert, die erst gemeinsam das behauptete rechtliche Ergebnis tragen. Es kann insoweit spiegelbildlich nichts anderes gelten als beim Vorgehen gegen eine Entscheidung, die mehrere alternative Gründe aufzählt, warum ein Patent nicht erteilbar bzw. bestandsfähig ist. Hier ist es in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern anerkannt, dass eine Beschwerdeschrift nur ausreichend substantiiert ist, wenn sie sich mit allen Gründen, die der Patentfähigkeit entgegenstehen, befasst. Erst dann ist dargelegt, dass die Entscheidung aufgehoben werden sollte, vgl. T 922/05. Gleiches muss umgekehrt gelten, wenn mehrere Gründe nur kumulativ die Patentfähigkeit eines aufrecht erhaltenen Patents infrage stellen, wie hier Zugehörigkeit einer Vorbenutzung zum Stand der Technik und Vorwegnahme der Erfindung durch die Vorbenutzung. Wird von mehreren kumulativ zur Änderung der Entscheidung darzulegenden Tatsachen nur eine ausreichend substantiiert, ist die Beschwerde unzulässig.

and the full appeal fee was not considered to be small. It could reasonably be assumed that, in introducing the reduced appeal fee, the legislator had not been simply looking to provide a marginal, as it were symbolic fee reduction for natural persons and small and medium-sized enterprises.

4. Content of the statement of grounds of appeal

(CLB, V.A.2.6.3 e))

In **T 2884/18**, the appeal was rejected as inadmissible. The board considered the statement of grounds of appeal insufficient as it primarily discussed only the opposition division's finding in the contested decision that the asserted public prior use had not been adequately demonstrated, while failing to duly substantiate a lack of novelty in view of that public prior use.

The board explained that, for a case based on chains of reasoning to be complete, as Art. 108 EPC and Art. 12 RPBA 2020 required, it was necessary to set out all the facts that led to the asserted legal outcome only when considered cumulatively. The approach had to mirror that in proceedings against a decision listing various alternative reasons why a patent could not be granted or maintained. In this respect, the case law of the boards of appeal had it that an appeal could be deemed sufficiently substantiated only if it addressed all the grounds precluding patentability. Only then had a case for setting the decision aside been made (see T 922/05). The same had to apply in reverse if several grounds cast doubt on the patentability of a maintained patent only when considered cumulatively, as was the case here: prior use forming part of the prior art and prior use anticipating the invention. If out of a number of facts having to be considered cumulatively in order to alter the decision just one was sufficiently substantiated, the appeal was inadmissible.

montant réduit et le montant intégral de la taxe de recours n'a pas été jugée minime. Il n'est pas concevable que le législateur, en instaurant le montant réduit de la taxe de recours, ait seulement voulu prévoir un allègement de taxe minime, et pour ainsi dire symbolique, en faveur des personnes physiques et des petites et moyennes entreprises.

4. Contenu du mémoire exposant les motifs du recours

(CLB, V.A.2.6.3 e))

Dans l'affaire **T 2884/18**, le recours a été rejeté pour irrecevabilité. La chambre a jugé insuffisant le fait que le mémoire exposant les motifs du recours se limite pour l'essentiel à une analyse de la conclusion tirée par la division d'opposition dans la décision attaquée, conclusion selon laquelle l'usage antérieur public allégué n'était pas correctement étayé. La chambre a estimé que l'absence de nouveauté par rapport à l'usage antérieur public n'a pas été dûment établie.

La chambre a indiqué que dans la mesure où l'argumentation s'appuie sur un enchaînement d'éléments qui reposent les uns sur les autres, un exposé n'est complet, comme l'exigent l'art. 108 CBE et l'art. 12 RPCR 2020, que s'il présente l'ensemble des faits qui, dès lors qu'ils sont considérés ensemble, fondent la conclusion juridique alléguée. Il doit par conséquent être procédé de la même manière que dans le cas – inverse – où le recours est dirigé contre une décision qui recense plusieurs motifs possibles pour lesquels un brevet ne peut pas être délivré ou, le cas échéant, ne peut pas être maintenu. À cet égard, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, l'acte de recours n'est suffisamment fondé que s'il traite de tous les motifs qui s'opposent à la brevetabilité. C'est seulement à cette condition qu'il est démontré que la décision devrait être annulée (cf. T 922/05). Il en va de même dans la situation inverse, où la brevetabilité d'un brevet maintenu n'est remise en question que par plusieurs motifs qui s'enchaînent les uns aux autres, comme, en l'occurrence, l'appartenance d'un usage antérieur à l'état de la technique et la destruction de la nouveauté de l'invention par cet usage antérieur. Le recours est irrecevable si un seul fait est suffisamment étayé parmi plusieurs faits qui s'enchaînent les uns aux autres et sont présentés en vue de la modification de la décision.

5. Überprüfung erstinstanzlicher (Ermessens-)Entscheidungen

(CLB, V.A.3.5.4)

In **T 2603/18** hatte die Kammer in ihrer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung die Frage gestellt, inwieweit die Zulassung von D23 im Einspruchsverfahren von der Kammer überprüft werden kann. D23 war erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung und damit nach dem gemäß R. 116 (1) EPÜ gesetzten Zeitpunkt vorgelegt worden. Die Einspruchsabteilung hatte gemäß R. 116 (1) Satz 4 EPÜ ein Ermessen, dieses verspätet vorgebrachte Beweismittel nicht zu berücksichtigen. D23 war jedoch zum Einspruchsverfahren zugelassen worden. Die Kammer stellte fest, dass D23 Teil der dieser Beschwerde zugrunde liegenden Entscheidung geworden war, da sich die angefochtene Entscheidung auf D23 stützte, und daher schon allein deshalb im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen war. Andernfalls wäre eine (vollständige) Überprüfung der angefochtenen Entscheidung nicht möglich (s. auch T 26/13, T 1568/12). Eine Überprüfung der Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung konnte daher im vorliegenden Fall nicht zum Ausschluss von D23 führen. D23 befand sich deswegen im Verfahren. Gemäß Art. 12 (4) VOBK 2007 hat die Kammer die Befugnis, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind. Art. 12 (4) VOBK 2007 findet somit keine Anwendung auf Beweismittel, die im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht und zugelassen worden sind. Die VOBK bietet daher keine rechtliche Grundlage für eine Nichtzulassung von D23.

Auch in **T 467/15** stellte die Kammer fest, dass der Beschwerdekammer nicht die Möglichkeit gegeben ist, ein Vorbringen, das die Einspruchsabteilung unter Wahrung ihres Ermessensspielraums ins Einspruchsverfahren zugelassen hat, im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt zu lassen. Es erscheint fraglich, ob die Entscheidung, einen Hilfsantrag zuzulassen, im Beschwerdeverfahren gleichwohl im Hinblick auf das Vorliegen von Ermessensfehlern zu überprüfen ist

5. Review of first-instance discretionary decisions

(CLB, V.A.3.5.4)

In **T 2603/18**, the board, in its communication in preparation for oral proceedings, discussed the extent to which the admission of D23 into the opposition proceedings could be reviewed. D23 had been submitted for the first time at the oral proceedings before the opposition division, i.e. after the date fixed in accordance with R. 116(1) EPC. Under R. 116(1), forth sentence, EPC, it had been at the opposition division's discretion whether or not to consider this late-filed evidence, but it had ultimately admitted it into the opposition proceedings. The board held that, since D23 had then been cited as a basis for the contested decision at issue on appeal, it had become part of it. That alone meant it had to be considered in the appeal proceedings; otherwise, a full review of the contested decision would not be possible (see also T 26/13 and T 1568/12). In the case in hand, therefore, a review of the opposition division's discretionary decision could not entail exclusion of D23, which consequently formed part of the proceedings. Art. 12(4) RPBA 2007 gave the board the power to hold inadmissible facts, evidence or requests which could have been presented or had not been admitted in the first-instance proceedings and thus did not cover evidence that had been presented and admitted in those proceedings. This being the case, the RPBA did not provide any legal basis for not admitting D23.

In **T 467/15** too, the board held that if the opposition division had admitted a submission into the opposition proceedings within the bounds of its discretion, the board could not disregard it in the appeal proceedings. It appeared to be debatable whether, if one of the parties so requested, a decision admitting an auxiliary request should still be reviewed on appeal as to whether the discretion had been exercised appropriately (a review to this end was undertaken in relation to

5. Réexamen du pouvoir d'appréciation exercé dans les décisions de première instance

(CLB, V.A.3.5.4)

Dans l'affaire **T 2603/18**, la chambre, dans sa notification destinée à préparer la procédure orale, a posé la question de savoir dans quelle mesure elle pouvait réviser la question de l'admission du document D23 dans la procédure d'opposition. D23 avait été soumis pour la première fois lors de la procédure orale devant la division d'opposition, autrement dit après la date fixée conformément à la règle 116(1) CBE. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui conférait la règle 116(1), quatrième phrase CBE, la division d'opposition pouvait ne pas prendre en considération le moyen de preuve concerné, qui avait été présenté après cette date. D23 avait cependant été admis dans la procédure d'opposition. La chambre a constaté que D23 était devenu partie intégrante de la décision attaquée, à l'origine du recours, puisque cette décision reposait sur D23. Ce motif à lui seul entraînait la nécessité de tenir compte de D23 dans le cadre de la procédure de recours. Il ne serait sinon pas possible de procéder à une révision (complète) de la décision attaquée (cf. également T 26/13 et T 1568/12). Une révision de la décision prise par la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation ne pouvait donc pas conduire dans l'affaire en instance à l'exclusion de D23. C'est pour cette raison que celui-ci faisait partie de la procédure. Conformément à l'art. 12(4) RPCR 2007, la chambre a le pouvoir de considérer comme irrecevables les faits, preuves ou requêtes qui auraient dû être produits ou qui n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance. L'art. 12(4) RPCR 2007 n'est dès lors pas applicable aux preuves qui ont été produites et admises au cours de la procédure de première instance. Le règlement de procédure des chambres de recours ne constituait donc pas une base juridique pour la non-admission de D23.

De même, dans l'affaire **T 467/15**, la chambre a constaté qu'il ne lui est pas permis de ne pas tenir compte dans la procédure de recours d'un moyen que la division d'opposition avait admis dans la procédure d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. La question se posait de savoir si la décision d'admettre une requête subsidiaire doit néanmoins être réexaminée dans le cadre du recours à la demande de l'une des parties, afin de déterminer si une erreur a été commise

(eine entsprechende Prüfung im Hinblick auf zugelassene Dokumente wurde z. B. vorgenommen in: T 572/14, T 1227/14, T 2197/11, T 1652/08, T 1209/05), wenn eine der Parteien dies begehrt, oder ob auch eine solche Prüfung nicht zu erfolgen hat (vgl. T 26/13 unter Hinweis auf T 1852/11), weil ein zugelassener Antrag, der die Grundlage der angefochtenen Entscheidung bildet, selbst bei ermessensfehlerhafter Zulassung seitens der Einspruchsabteilung im Beschwerdeverfahren nicht mehr vom Verfahren ausgeschlossen werden könnte.

In **T 487/16** beantragte der Beschwerdeführer (Patentinhaber), D7 vom Beschwerdeverfahren auszuschließen. D7 war nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht worden. Obwohl es nach Art. 114 (2) EPÜ im Ermessen der Einspruchsabteilung liegt, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen, entschied sie sich dafür, D7 zuzulassen, und stützte darauf ihre Entscheidung in Bezug auf mangelnde erfinderische Tätigkeit. Die Kammer wies darauf hin, dass D7 Gegenstand des Einspruchsverfahrens und Grundlage der Entscheidung und damit auch Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist (s. auch Art. 12 (2) VOBK 2020). In Anbetracht des vorrangigen Ziels des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen, und angesichts des Hauptantrags des Beschwerdeführers, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, was eine Überprüfung der Entscheidung in Bezug auf die unter anderem auf der Grundlage von D7 gezogenen Schlussfolgerungen erforderte, sah die Kammer keine Rechtsgrundlage für einen Verfahrensausschluss. Die Kammer bestätigte damit die unter der VOBK 2007 entwickelte Rechtsprechung (vgl. T 26/13, T 1568/12, **T 2603/18**). Der Vollständigkeit halber fügte sie hinzu, dass auch Art. 12 (4) VOBK 2007 keine Grundlage dafür bieten würde, D7 vom Beschwerdeverfahren auszuschließen, weil es von der Einspruchsabteilung zugelassen worden war.

In **T 617/16** stellte die Kammer fest, dass das EPÜ keine Rechtsgrundlage dafür bietet, im Beschwerdeverfahren Unterlagen (z. B. Dokumente des Stands der Technik) auszuschließen, die im erstinstanzlichen Verfahren zugelassen worden sind, insbesondere wenn die angefochtene Entscheidung

admitted documents in T 572/14, T 1227/14, T 2197/11, T 1652/08, T 1209/05, for example), or whether it was not open to such review (see T 26/13, referring to T 1852/11) because an admitted request forming the basis for the contested decision could no longer be excluded from the proceedings on appeal even if the opposition division had exceeded the proper limits of its discretion in admitting that request.

In **T 487/16** the appellant (patent proprietor) requested that D7 be excluded from the appeal proceedings. D7 was filed after expiry of the opposition period. Despite the opposition division having discretion under Art. 114(2) EPC to "disregard" facts or evidence not submitted in due time, it decided not to disregard it. On the contrary, D7 was admitted into the proceedings and the opposition division based its decision regarding lack of inventive step on it. The board stated that since D7 was part of the opposition proceedings and the decision was based on D7, it was part of the appeal proceedings (see also Art. 12(2) RPBA 2020). Furthermore, considering that the aim of the appeal proceedings was to review the decision under appeal in a judicial manner and in view of the appellant's main request for maintenance of the patent as granted, which required a review of the decision with regard to the conclusion drawn *inter alia* on the basis of D7, the board saw no legal basis on which it could be excluded from the appeal proceedings. Thus, in this regard, the board confirmed the case law developed under RPBA 2007 (cf. T 26/13, T 1568/12, **T 2603/18**). For the sake of completeness, the board added that Art. 12(4) RPBA 2007 would not provide a basis for excluding D7 from the appeal proceedings either since the document was admitted into the proceedings by the opposition division.

In **T 617/16** the board noted that the EPC did not provide a legal basis for excluding, in appeal proceedings, submissions (such as prior-art documents) which were admitted into the first-instance proceedings, in particular when the impugned decision was based on them (see e.g.

dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (un tel réexamen au regard des documents admis ayant par exemple été effectué dans les affaires T 572/14, T 1227/14, T 2197/11, T 1652/08 et T 1209/05), ou bien au contraire si ce réexamen ne peut pas être effectué (cf. T 26/13, renvoyant à l'affaire T 1852/11) au motif qu'une requête qui a été admise et sur laquelle la décision attaquée est fondée ne pourrait plus être exclue de la procédure dans le cadre du recours, quand bien même l'admission découlerait d'une erreur commise par la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

Dans l'affaire **T 487/16**, le requérant (titulaire du brevet) a demandé que D7 soit exclu de la procédure de recours. D7 avait été produit après l'expiration du délai d'opposition. La division d'opposition avait décidé de ne pas faire abstraction de D7, même si elle était en mesure, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui conférait l'art. 114(2) CBE, de "ne pas tenir compte" des faits ou des preuves non produits en temps utile. D7 avait au contraire été admis dans la procédure et la division d'opposition avait fondé sa décision concernant l'absence d'activité inventive sur ce document. La chambre a fait observer que D7 faisait partie de la procédure de recours, puisqu'il faisait partie de la procédure d'opposition et que la décision était fondée sur D7 (cf. également art. 12(2) RPCR 2020). De plus, la chambre a estimé qu'il n'y avait aucune base juridique permettant d'exclure D7 de la procédure de recours, étant donné que celle-ci a pour objet une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée et que le requérant a demandé, dans sa requête principale, le maintien du brevet tel que délivré, ce qui supposait de réviser la décision au regard de la conclusion tirée entre autres sur le fondement de D7. La chambre a donc confirmé à cet égard la jurisprudence développée en vertu du RPCR 2007 (cf. T 26/13, T 1568/12 et **T 2603/18**). Dans un souci d'exhaustivité, la chambre a ajouté qu'il ne serait pas non plus possible d'exclure D7 de la procédure de recours en vertu de l'art. 12(4) RPCR 2007, puisque ce document avait été admis dans la procédure par la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 617/16**, la chambre a fait observer que la CBE ne fournit pas de base juridique qui permette d'exclure, dans le cadre de la procédure de recours, des moyens (comme des documents de l'état de la technique) qui ont été admis dans la procédure de première instance, en

auf sie gestützt ist (s. z. B. T 1549/07, T 1852/11, T 1201/14). Angesichts des eigentlichen Ziels des Beschwerdeverfahrens, nämlich die angefochtene Entscheidung gemäß Art. 12 (2) VOBK 2020 gerichtlich zu überprüfen, sind solche Unterlagen automatisch Teil des Beschwerdeverfahrens (T 487/16, T 2603/18). Die Kammer sah daher keinen Grund dafür, die Entscheidung der Einspruchsabteilung zur Zulassung von D13 zum Beschwerdeverfahren rückgängig zu machen.

In T 2049/16 hatte die Einspruchsabteilung D20, das vom Einsprechenden einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden war, zum Verfahren zugelassen, weil sie es prima facie für relevant hielt. Es wurde argumentiert, dass die Einspruchsabteilung das Dokument nicht hätte zulassen dürfen, weil seine verspätete Einreichung einen taktischen Verfahrensmisbrauch darstelle. Die Kammer war jedoch nicht überzeugt, dass das Verhalten des Einsprechenden als Verfahrensmisbrauch angesehen werden konnte. Sie prüfte, ob die Zulassung im Beschwerdeverfahren zurückgenommen werden könnte, doch war ihr keine explizite Rechtsgrundlage bekannt, die es ermöglichen würde, rückwirkend Beweismittel auszuschließen, die in das Verfahren zugelassen worden waren und über die die erstinstanzliche Abteilung entschieden hatte. In dieser Hinsicht schloss sich die Kammer der in T 617/16 dargelegten Meinung an.

6. Neues Vorbringen im Beschwerdeverfahren

6.1 Verspätetes Vorbringen neuer Argumente

(CLB, V.A.4.10.1)

In T 1875/15 folgte die Kammer der Feststellung in T 1914/12, dass eine Kammer grundsätzlich kein Ermessen habe, verspätet vorgebrachte Argumente nicht zuzulassen. Sie stellte jedoch auch fest, dass es nach Art. 114 (2) EPÜ im Ermessen der Kammer liege, einen verspätet vorgebrachten Einwand, der neue Tatsachenbehauptungen enthält, nicht zum Verfahren zuzulassen. Der Einwand des Beschwerdegegners nach Art. 100 c) EPÜ, der erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erhoben wurde, enthalte nicht nur rechtliche, sondern auch tatsächliche (und technische) Überlegungen, nämlich zur Bedeutung des Begriffs "Poly-Olefin" in der betreffenden

T 1549/07, T 1852/11, T 1201/14). In view of the very aim of the appeal proceedings to review the decision under appeal in a judicial manner according to Art. 12(2) RPBA 2020, such submissions are automatically part of the appeal proceedings (T 487/16, T 2603/18). Accordingly, the board saw no reason to reverse the opposition division's decision to admit D13 into the opposition proceedings.

In T 2049/16 the opposition division admitted D20, which was filed by the opponent one month before oral proceedings, because it found it to be prima facie relevant. It was argued that the opposition division should not have admitted the document because its late filing constituted a tactical abuse of proceedings. The board, however, was not convinced that the opponent's behaviour could be deemed an abuse of proceedings. The board considered whether it was possible to reverse the admittance on appeal. The board was not aware of any explicit legal basis that would make it possible to retroactively exclude evidence that has been admitted into the proceedings and decided upon by the department of first instance. In this respect, the board shared the opinion expressed in T 617/16.

6. New submissions on appeal

6.1 Late submission of new arguments

(CLB, V.A.4.10.1)

In T 1875/15 the board followed the finding in T 1914/12 that a board has in principle no discretion not to admit late-filed arguments. However, it also noted that if a late-filed objection included new allegations of fact, the board had, under Art. 114(2) EPC, the discretion not to admit it into the proceedings. The board held that the respondent's objection under Art. 100(c) EPC, which had been raised for the first time during the oral proceedings before the board, included not only legal but also factual (and technical) considerations, namely what the term "poly"-olefin" in the passage concerned meant. The respondent's allegation that it had to be read as "poly-alphaolefin", such that the corresponding feature in claim 1 as

particulier lorsqu'ils fondent la décision contestée (cf. par exemple T 1549/07, T 1852/11 et T 1201/14). Compte tenu de l'objectif même de la procédure de recours, qui, conformément à l'art. 12(2) RPCR 2020, consiste à effectuer une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, ces moyens font automatiquement partie de la procédure de recours (T 487/16 et T 2603/18). Aussi la chambre n'a-t-elle vu aucune raison de s'écarter de la décision prise par la division d'opposition d'admettre D13 dans la procédure d'opposition.

Dans l'affaire T 2049/16, la division d'opposition avait admis D20, qui avait été déposé par l'opposant un mois avant la procédure orale, car elle l'avait jugé pertinent de prime abord. Il a été allégué que la division d'opposition n'aurait pas dû admettre ce document, étant donné que le dépôt de celui-ci à ce stade tardif relevait d'une tactique constituant un abus de procédure. La chambre n'a toutefois pas été convaincue que le comportement de l'opposant puisse être considéré comme un abus de procédure. La chambre a examiné la question de savoir s'il était possible, dans le cadre de la procédure de recours, de déclarer ce document non admissible. À sa connaissance, il n'existait pas de base juridique explicite qui permette d'exclure rétroactivement des moyens de preuve qui avaient été admis dans la procédure et sur lesquels l'instance du premier degré s'était prononcée. La chambre partageait à cet égard l'opinion exprimée dans l'affaire T 617/16.

6. Présentation de nouveaux moyens dans la procédure de recours

6.1 Présentation tardive de nouveaux arguments

(CLB, V.A.4.10.1)

Dans l'affaire T 1875/15, la chambre a suivi la conclusion retenue dans l'affaire T 1914/12 selon laquelle, en principe, les chambres ne disposent pas d'un pouvoir d'appréciation leur permettant de refuser d'admettre des arguments présentés tardivement. Cependant, elle a aussi fait observer que l'art. 114(2) CBE confère aux chambres le droit de ne pas admettre dans la procédure une objection produite tardivement si cette dernière comprend de nouvelles allégations de faits. La chambre a estimé que l'objection au titre de l'art. 100c) CBE soulevée par l'intimé pour la première fois au cours de la procédure orale devant la chambre, reposait non seulement sur des considérations juridiques, mais aussi

Passage. Das Vorbringen des Beschwerdegegners, dies sei als "Poly-Alphaolefin" zu verstehen, weswegen das entsprechende Merkmal im erteilten Anspruch 1 nicht auf der Anmeldung in der eingereichten Fassung beruhe, sei kein Argument, sondern eine Tatsachenbehauptung, nämlich dass der Fachmann den Begriff "Poly-Olefin" in dieser Passage der Anmeldung in der eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig im Sinne von "Poly-Alphaolefin" verstanden hätte. Somit habe der verspätet vorgebrachte Einwand des Beschwerdegegners eine neue Tatsachenbehauptung enthalten. Deshalb liege es nach Art. 114 (2) EPÜ im Ermessen der Kammer, den verspätet vorgebrachten Einwand des Beschwerdegegners nicht zuzulassen. Diese Feststellung stehe in Einklang mit T 1914/12, wonach eine "Tatsache" als ein (angebliches) Faktum zu verstehen sei, auf das ein Beteiligter sein Vorbringen stütze. Der vorliegende Fall entspreche auch den Entscheidungen T 635/14 und T 1381/15, in denen die betrauten Kammern ebenfalls verspätet vorgebrachte Einwände als neue Tatsachenbehauptung betrachteten.

6.2 Grundsätze zum verspäteten Vorbringen – Inter partes Verfahren – VOBK 2007

(CLB, V.A.4.2.1)

In T 369/15 hob die Kammer hervor, dass für den Beschwerdeführer (Einsprechenden) zwar keine rechtliche Verpflichtung bestand, zu eingereichten Hilfsanträgen Stellung zu nehmen. Allerdings obliege es jedem Verfahrensbeteiligten, alle für ihn relevanten Tatsachen, Beweismittel, Argumente und auch Anträge so frühzeitig und vollständig wie möglich vorzubringen. Die vom Beschwerdeführer erstmals in der mündlichen Verhandlung erhobenen Einwände gegen die erfindेरische Tätigkeit von Hilfsantrag 1, der zwar erst nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereicht worden war, aber im Wesentlichen Hilfsanträgen entsprach, die mit der Beschwerdeerwiderung eingereicht worden waren, wurden daher von der Kammer bei ihrer Entscheidung, Hilfsantrag 1 nach Art. 13 VOBK 2007 zuzulassen, nicht berücksichtigt. Auch eine möglicherweise unvollständige Substantiierung eines mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten

granted was not based on the application as filed, was not an argument but rather an allegation of a fact, namely, the fact that the skilled person would have interpreted the term "poly"-olefin" in this passage of the application as filed as to directly and unambiguously mean "poly-alphaolefin". Therefore, the respondent's late-filed objection included a new allegation of fact. Thus, under Art. 114(2) EPC the board had the discretion not to admit the respondent's late-filed objection. The board held that this finding was in agreement with T 1914/12, according to which a "fact" had to be understood as a piece of (allegedly) factual information, on which a party based its case. The present case was also in line with decisions T 635/14 and T 1381/15, in which the entrusted boards also regarded late-filed objections as new allegations of fact.

6.2 Principles applying to late submissions – inter partes proceedings – RPBA 2007

(CLB, V.A.4.2.1)

In T 369/15 the board conceded that the appellant (opponent) had not been legally obliged to comment on any auxiliary requests filed, but observed that it was up to each party to the proceedings to submit all facts, evidence, arguments and requests relevant for its case as early and completely as possible. Since the appellant had waited until the oral proceedings to raise its inventive-step objections against auxiliary request 1, which, albeit not filed until after those oral proceedings had been scheduled, was essentially the same as auxiliary requests filed with the reply to the appeal, the board disregarded them when deciding to admit auxiliary request 1 under Art. 13 RPBA 2007. In the board's view, that an auxiliary request filed with the reply had possibly not been fully substantiated could not justify the appellant's failure to submit any written observations at all on auxiliary request 1.

sur des considérations factuelles (et techniques) liées en l'occurrence à la signification du terme "poly"-olefin" (polyoléfine) dans le passage concerné. L'allégation de l'intimé selon laquelle ce terme devait être compris comme désignant la "polyalphaoléfine", en conséquence de quoi la caractéristique correspondante de la revendication 1 du brevet délivré n'était pas fondée sur la demande telle que déposée, ne constituait pas un argument, mais plutôt une allégation de fait, à savoir que l'homme du métier aurait interprété le terme "poly-oléfine" dans ce passage de la demande telle que déposée comme désignant directement et sans ambiguïté la "polyalphaoléfine." L'objection présentée tardivement par l'intimé comportait donc une nouvelle allégation de fait, si bien que la chambre pouvait exercer le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 114(2) CBE pour refuser de l'admettre. La chambre a estimé que cette conclusion était conforme à la décision T 1914/12, selon laquelle un "fait" peut être compris comme un élément factuel (ou prétendument tel), sur lequel une partie fonde ses prétentions. L'affaire en cause était également conforme aux décisions T 635/14 et T 1381/15, dans lesquelles les chambres compétentes avaient aussi considéré les objections produites tardivement comme constituant de nouvelles allégations de faits.

6.2 Principes régissant les moyens invoqués tardivement – procédures inter partes – RPCR 2007

(CLB, V.A.4.2.1)

Dans l'affaire T 369/15, la chambre a souligné qu'il n'existe certes pas d'obligation juridique pour le requérant (opposant) de prendre position sur les requêtes subsidiaires. Cependant, il incombe à chaque partie à la procédure de présenter le plus tôt possible et de la manière la plus complète possible tous les faits, moyens de preuve, arguments et requêtes pertinents. Dans sa décision d'admettre la requête subsidiaire 1 en vertu de l'art. 13 RPCR 2007, la chambre n'a donc pas tenu compte des objections soulevées par le requérant pour la première fois au cours de la procédure orale contre l'activité inventive de la requête subsidiaire 1, qui, bien qu'elle n'ait été présentée qu'après fixation de la date de la procédure orale, correspondait pour l'essentiel aux requêtes subsidiaires qui avaient été présentées en même temps que la réponse au mémoire exposant les motifs du recours. Selon la chambre, le requérant ne peut pas non plus faire

Hilfsantrags konnte dem Beschwerdeführer nach Ansicht der Kammer nicht als Rechtfertigung dafür dienen, sich schriftlich überhaupt nicht zu Hilfsantrag 1 zu äußern.

6.3 Artikel 12 (4) VOBK 2007

(CLB, V.A.4.11.1)

In **T 101/17** war noch Art. 12 (4) VOBK 2007 anzuwenden, da die Beschwerdebegründung vor Inkrafttreten der VOBK 2020 eingereicht worden war. Die Kammer erinnerte daran, dass in dieser Bestimmung der Grundsatz verankert ist, dass jeder Verfahrensbeteiligte alle für relevant erachteten Tatsachen, Beweismittel, Argumente und Anträge so frühzeitig wie möglich vorlegen sollte, um ein faires, schnelles und effizientes Verfahren zu gewährleisten (z. B. T 162/09). Unter Bezugnahme auf T 1848/12 und die darin angeführte Rechtsprechung betonte die Kammer, dass es einem Beschwerdeführer nicht freisteht, seine Sache auf das Beschwerdeverfahren zu verlagern und so die Beschwerdekammern dazu zu zwingen, entweder erstmals über die kritischen Fragen zu entscheiden oder die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuweisen. Einem Beschwerdeführer diese Freiheit einzuräumen, liefe einem ordnungsgemäßen und effizienten Einspruchsbeschwerdeverfahren zuwider. Dies hätte nämlich eine Art "Forum-Shopping" zur Folge, das die korrekte Aufgabenteilung zwischen erster Instanz und Beschwerdekammern gefährden würde und mit dem Grundsatz der Verfahrensökonomie unvereinbar wäre (G 9/91, ABl. 1993, 408, T 1705/07, T 1067/08). Die Kammer prüfte dann den vorliegenden Fall im Lichte des vorstehenden Ansatzes. Der durch die Hilfsanträge auszuräumende Neuheitseinwand war bereits seit der Einlegung des Einspruchs Gegenstand des Verfahrens gewesen; die damit verbundenen Tatsachen und Argumente waren während des gesamten Einspruchsverfahrens unverändert geblieben. Dennoch hatte sich der Beschwerdeführer auf die Verteidigung des Patents in der erteilten Fassung beschränkt, ohne sich durch die Einreichung von Hilfsanträgen Rückfallpositionen zu verschaffen. Die Kammer ließ offen, zu welchem Zeitpunkt er einen Hilfsantrag hätte stellen sollen, um den Neuheitseinwand auszuräumen (in Erwiderung auf den Einspruch oder auf die vorläufige Stellungnahme der Einspruchsabteilung, worin jeweils der Einwand erhoben worden war, oder auf

valoir le caractère éventuellement incomplet des moyens invoqués à l'appui d'une requête subsidiaire présentée en même temps que la réponse au mémoire exposant les motifs du recours pour justifier de ne pas s'être exprimé par écrit au sujet de la requête subsidiaire 1.

6.3 Article 12(4) RPBA 2007

(CLB, V.A.4.11.1)

In **T 101/17** Art. 12(4) RPBA 2007 still applied, as the statement of grounds of appeal had been filed before the entry into force of the RPBA 2020. The board recalled that this provision codified the principle that each party should submit all facts, evidence, arguments and requests that appear relevant as early as possible so as to ensure a fair, speedy and efficient procedure (e.g. T 162/09). With reference to T 1848/12 and the case law cited therein, the board emphasised that an appellant was not at liberty to bring about the shifting of its case to the appeal proceedings as it pleased, and so to compel the board either to give a first ruling on the critical issues or to remit the case to the opposition division. Conceding such freedom to an appellant would run counter to orderly and efficient opposition-appeal proceedings. In effect, it would allow a kind of "forum shopping" which would jeopardise the proper distribution of functions between the departments of first instance and the boards of appeal and would be unacceptable for procedural economy generally (G 9/91, OJ 1993, 408, T 1705/07, T 1067/08). The board then examined the case in hand in the light of the foregoing approach. The novelty objection to be overcome by the auxiliary requests had been in the proceedings already since the filing of the opposition; its framework of facts and arguments had remained unchanged throughout the opposition proceedings. Nonetheless the appellant had restricted its case to defending the patent as granted without providing any fallback positions by filing auxiliary requests. The board left open at which point it would have been incumbent on the appellant to file an auxiliary request to address the novelty objection (in response to the opposition, in response to the preliminary opinion of the opposition division, both raising the objection, or when invited to do so at the oral hearing). However, the board noted that the appellant had taken none of these opportunities and for reasons of equity in appeal was restricted to defending the patent in unamended form. For these reasons, the board decided not to admit any of the auxiliary

6.3 Article 12(4) RPCR 2007

(CLB, V.A.4.11.1)

Dans l'affaire **T 101/17**, l'art. 12(4) RPCR 2007 était encore applicable, le mémoire exposant les motifs du recours ayant été déposé avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020. La chambre a rappelé que cette disposition consacre le principe selon lequel il incombe à chaque partie de présenter le plus tôt possible tous les faits, moyens de preuve, arguments et requêtes pertinents afin de garantir l'équité, la rapidité et l'efficacité de la procédure (par exemple T 162/09). Se référant à l'affaire T 1848/12 et à la jurisprudence citée dans celle-ci, la chambre a souligné qu'un requérant n'est pas en droit de transférer comme bon lui semble ses prétentions vers les chambres de recours et obliger ainsi ces dernières soit à rendre une première décision sur les aspects déterminants de l'affaire, soit à renvoyer l'affaire devant la division d'opposition. Accorder une telle liberté au requérant ne serait pas compatible avec un déroulement régulier et efficace de la procédure de recours sur opposition. De fait, cela permettrait une sorte de "vagabondage judiciaire", qui compromettrait la bonne répartition des tâches entre les instances du premier degré et les chambres de recours, et serait inacceptable sur le plan de l'économie de la procédure en général (G 9/91, JO 1993, 408, T 1705/07, T 1067/08). La chambre a ensuite examiné l'affaire en cause à la lumière de l'approche précitée. L'objection d'absence de nouveauté que les requêtes subsidiaires devaient surmonter faisait déjà partie de la procédure depuis le dépôt de l'acte d'opposition, et le cadre factuel et argumentatif de cette objection était resté inchangé pendant toute la procédure d'opposition. Le requérant s'était pourtant borné à défendre le brevet tel que délivré sans présenter de solutions de repli sous la forme de requêtes subsidiaires. La chambre a laissé ouverte la question de savoir à quel moment le requérant aurait dû déposer une requête subsidiaire pour répondre à l'objection d'absence de nouveauté (en réponse à l'acte d'opposition ou à l'avis préliminaire de la division d'opposition – qui

entsprechende Aufforderung in der mündlichen Verhandlung hin). Die Kammer stellte jedoch fest, dass der Beschwerdeführer keine dieser Möglichkeiten genutzt hatte, sodass er im Beschwerdeverfahren aus Gründen der Billigkeit auf die Verteidigung des Patents in unveränderter Form beschränkt war. Aus diesen Gründen entschied die Kammer, keinen der im Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsanträge zuzulassen. Siehe auch oben Kapitel III.F. "Kostenverteilung".

6.4 Verfahrensstand – Verfahrensökonomie – VOBK 2007

(CLB, V.A.4.4.2 b))

In **T 2734/16** hatte die Kammer (vor Inkrafttreten der VOBK 2020) über die Zulassung von Dokumenten zu entscheiden, die der Beschwerdeführer im Rahmen der Diskussion über die erfinderische Tätigkeit nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung vorgebracht hatte. Von der mangelnden Relevanz abgesehen, überzeugte auch der angegebene Grund für die Verspätung des Vorbringens die Kammer nicht. Das späte Einreichen von zufällig bekannt gewordenen Entgegenhaltungen war nach Auffassung der Kammer nicht schon allein deswegen zulässig, weil sie in der japanischen Sprache verfasst waren und ihre Auffindbarkeit deswegen unter Umständen erschwert gewesen sein mochte. Dies galt umso mehr, als dem Einreichenden die Bedeutung japanischer Unternehmen auf dem fraglichen technischen Gebiet bekannt war und deshalb Veranlassung zu rechtzeitigen umfassenden Recherchen bestand. Siehe auch Kapitel IV.B.2. "Verspätetes Vorbringen – Begriff der "Verspätung".

6.5 Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten – VOBK 2020

In **T 1480/16** reichte der Beschwerdeführer I (Patentinhaber) in der mündlichen Verhandlung einen Hilfsantrag 5 ein, der auf dem mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrag 3 beruhte und in dem lediglich die Verfahrensansprüche gestrichen wurden. Die Kammer stellte zunächst fest, dass die Zulassung von Hilfsanträgen, die von einer Partei nach der Beschwerdebegründung oder Beschwerdeerwiderung eingereicht wurden, im Ermessen der Kammer nach Art. 13 (1) VOBK 2020 liegt (siehe Art. 24 VOBK 2020 und die Übergangsbestimmungen gemäß Art. 25 (1) VOBK 2020). Die Anwendbarkeit von Art. 13 (2) VOBK 2020 war vorliegend ausgeschlossen (Art. 25 (3) VOBK 2020) und Art. 13 VOBK 2007 war

requests filed at the appeal stage. See also chapter III.F. "Apportionment of costs" above.

6.4 State of proceedings – procedural economy – RPBA 2007

(CLB, V.A.4.4.2 b))

In **T 2734/16**, the board had to decide (before the entry into force of the RPBA 2020) whether to admit documents that the appellant had submitted as part of the inventive-step discussion after filing its statement of grounds of appeal. The lack of relevance aside, the reason given for the late filing did not convince the board either. In its view, the late filing of citations coming to light by chance could not be regarded as admissible simply because they were in Japanese and might therefore have been difficult to find. But this applied all the more since the filing appellant had been aware of the importance of Japanese companies in the technical field in question and therefore had reason to carry out comprehensive searches in good time. See also chapter IV.B.2. "Late submissions – concept of 'in due time'" above.

6.5 Amendment to a party's case – RPBA 2020

In **T 1480/16**, appellant I (patent proprietor) submitted an auxiliary request (auxiliary request 5) at the oral proceedings. This request was based on auxiliary request 3, filed with the reply, with the only difference being the deletion of the method claims. First of all, the board held that the admission of auxiliary requests submitted by a party after the statement of grounds or the reply have been filed lies within the discretion of the board under Art. 13(1) RPBA 2020 (see Art. 24 RPBA 2020 and the transitional provisions under Art. 25(1) RPBA 2020). Art. 13(2) RPBA 2020 could not be applied in this instance (Art. 25(3) RPBA 2020), so Art. 13 RPBA 2007 remained applicable. In this case, however, the board could not identify any

contenaient tous deux cette objection – ou encore lorsqu'il y a été invité lors de la procédure orale). Elle a toutefois noté que le requérant n'avait saisi aucune de ces possibilités et devait donc se borner, pour des raisons d'équité de la procédure de recours, à défendre son brevet sous une forme non modifiée. C'est pourquoi la chambre a décidé de n'admettre aucune des requêtes subsidiaires présentées au stade du recours. Voir aussi le chapitre III.F. "Répartition des frais" ci-dessus.

6.4 État de la procédure – économie de la procédure – RPCR 2007

(CLB, V.A.4.4.2 b))

Dans l'affaire **T 2734/16**, la chambre devait statuer (avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020) sur l'admission de documents que le requérant avait produits dans le cadre de la discussion relative à l'activité inventive, après le dépôt du mémoire exposant les motifs de son recours. Abstraction faite de la non-pertinence des documents en question, le motif invoqué pour justifier leur dépôt tardif n'a pas non plus convaincu la chambre. De l'avis de la chambre, le dépôt tardif de documents de l'état de la technique découverts de manière fortuite n'était pas admissible au seul motif qu'ils étaient rédigés en japonais et étaient donc éventuellement difficiles à trouver. Cela était d'autant plus vrai que le requérant savait que les entreprises japonaises jouent un rôle de premier plan dans le domaine technique concerné et qu'il y avait donc lieu d'effectuer des recherches exhaustives en temps utile. Voir ci-dessus le chapitre IV.B.2. "Moyens invoqués tardivement – Notion de production "en temps utile".

6.5 Modification des moyens invoqués par une partie – RPCR 2020

Dans l'affaire **T 1480/16**, le requérant I (titulaire du brevet) a présenté au cours de la procédure orale la requête subsidiaire 5. Cette dernière correspondait à la requête subsidiaire 3, qui avait été présentée avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, à ceci près que les revendications de méthode avaient été supprimées. La chambre a constaté dans un premier temps que l'admission de requêtes subsidiaires présentées par une partie après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou de la réponse audit mémoire relève du pouvoir d'appréciation conféré à la chambre par l'art. 13(1) RPCR 2020 (voir art. 24 RPCR 2020 et les dispositions transitoires énoncées à l'art. 25(1) RPCR 2020). L'application

somit weiter anzuwenden. Im vorliegenden Fall konnte die Kammer jedoch keine Änderung des Beschwerdevorbringens erkennen. Die Streichung der Verfahrensansprüche im Hilfsantrag 5 gegenüber dem mit der Beschwerdeerwidmung eingereichten Hilfsantrag 3 wurde von der Kammer nicht als Änderung des Beschwerdevorbringens gesehen, da sich dadurch keine geänderte Sachlage ergab. Es war insbesondere keine neue Diskussion hinsichtlich Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit zu führen. Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer II angegriffenen Aufnahme des Begriffs "gleichzeitig" in das Merkmal I) des Anspruchs 1 führte die Kammer aus, dass dieses nun explizit ausdrücke, was die Einspruchsabteilung in dem von ihr aufrechterhaltenen Anspruch 1 als in Merkmal I) implizit realisiert und damit für die erfinderische Tätigkeit begründend angesehen hatte. Dagegen hatte der Beschwerdeführer II sich mit seiner Beschwerde gewandt. Der Beschwerdeführer I hatte daraufhin bereits mit seiner Beschwerdeerwidmung vorsorglich den Hilfsantrag 3 eingereicht und den Begriff "gleichzeitig" in Anspruch 1 aufgenommen. Auch die vom Beschwerdeführer II vorgebrachten Einwände zur Klarheit und unzulässigen Zwischenverallgemeinerung wurden vom Beschwerdeführer I bereits schriftlich in seiner Beschwerdeerwidmung behandelt, so dass darin kein geändertes Vorbringen zu sehen war. Da die Kammer vorliegend keine Änderung des Vorbringens erkennen konnte, kam sie zu dem Schluss, dass die Voraussetzungen des Art. 13 (1) VOBK 2020 nicht gegeben waren. Der zugelassene Hilfsantrag 5 wurde von der Kammer als gewährbar angesehen.

In **T 482/19** stützten sich die strittigen Hilfsanträge auf im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren eingereichte Anträge, in denen die Erzeugnisansprüche gestrichen worden waren. Beide Anträge wurden eingereicht, nachdem die Beteiligten zur mündlichen Verhandlung geladen worden waren. Der Beschwerdeführer 1 (Patentinhaber) brachte vor, dass diese Streichungen keine Änderung des Vorbringens seien, da sie keinen neuen Gegenstand enthielten. Die Kammer machte jedoch einen Unterschied

amendment to the appeal. It did not consider the deletion in auxiliary request 5 of the method claims in auxiliary request 3 (filed with the reply to the appeal) to be an amendment to the appeal case since it did not result in any change to the factual situation. In particular, it did not necessitate any new discussion on novelty or inventive step. As for the insertion of the term "*gleichzeitig*" [at the same time] into feature I) of claim 1, contested by appellant II, the board was of the opinion that this resulted in explicitly setting out what the opposition division had considered to be implicitly implemented in feature I) of claim 1 (which it had maintained) and therefore to justify a finding of inventive step. Appellant II had disputed this finding in its appeal. Appellant I had already responded to this by filing auxiliary request 3 as a precautionary measure with its reply to the appeal and adding the term "*gleichzeitig*" to claim 1. Similarly, it had already addressed appellant II's objections regarding clarity and inadmissible intermediate generalisation in its written reply, so there was no amended case in this respect either. Since, in this instance, the board could not identify any amendment to the case, it concluded that the conditions under which Art. 13(1) RPBA 2020 could be applied had not been satisfied. The board admitted auxiliary request 5 and went on to find it allowable.

In **T 482/19** the auxiliary requests at issue were based on requests filed during first-instance opposition proceedings, except that the product claims had been deleted. Both requests were filed after the parties had been summoned to oral proceedings. The appellant 1 (patent proprietor) argued that these deletions were not an amendment to the case as they contained no new subject-matter. The board however distinguished its case from **T 1480/16** (see above, decided by the same board). In the present case,

de l'art. 13(2) RPCR 2020 était exclue en l'espèce (art. 25(3) RPCR 2020) et l'art. 13 RPCR 2007 restait donc applicable. Cela étant, dans l'affaire en cause, la chambre n'a pu constater aucune modification des moyens invoqués dans le cadre du recours. Elle n'a pas considéré que la suppression des revendications de méthode dans la requête subsidiaire 5, par rapport à la requête subsidiaire 3 présentée avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, constituait une modification des moyens invoqués dans le cadre du recours, ladite suppression ne modifiant aucunement la situation de fait. Il n'était notamment pas nécessaire d'entamer de nouvelle discussion relative à la nouveauté ou à l'activité inventive. En ce qui concernait l'ajout, contesté par le requérant II, du terme "*gleichzeitig*" (en même temps) dans la caractéristique I) de la revendication 1, la chambre a fait observer que cet ajout exprimait de manière explicite ce que la division d'opposition avait considéré comme ressortant implicitement de la caractéristique I) dans la revendication 1 telle qu'elle l'avait maintenue, et comme fondant à ce titre l'activité inventive. C'est contre cette conclusion que se dirigeait le recours du requérant II, ce qui avait conduit le requérant I, dès le moment où il avait soumis sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, à déposer la requête subsidiaire 3 et à ajouter le terme "*gleichzeitig*" dans la revendication 1, à titre de précaution. De même, le requérant I avait déjà traité par écrit dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours les objections soulevées par le requérant II concernant la clarté et concernant une généralisation intermédiaire non admissible, en conséquence de quoi aucune modification des moyens invoqués ne pouvait, là non plus, être constatée. N'ayant relevé aucune modification des moyens invoqués dans l'affaire en cause, la chambre a conclu que les conditions énoncées à l'art. 13(1) RPCR 2020 n'étaient pas remplies. Elle a considéré que la requête subsidiaire 5 était admissible.

Dans l'affaire **T 482/19**, les requêtes subsidiaires en cause étaient fondées sur des requêtes présentées au cours de la procédure d'opposition devant l'instance du premier degré, à ceci près que les revendications de produit avaient été supprimées. Les deux requêtes en question ont été présentées après la citation des parties à la procédure orale. Le requérant 1 (titulaire du brevet) a avancé que ces suppressions ne modifiaient pas les moyens invoqués, puisqu'elles ne contenaient aucun élément nouveau.

zwischen der vorliegenden Sache auf der einen und **T 1480/16** (s. o., Entscheidung derselben Kammer) auf der anderen Seite. Im vorliegenden Fall war der Verfahrensanspruch stärker eingeschränkt als der Erzeugnisanspruch. Diese beschränkenden Merkmale hatten im Beschwerdeverfahren keine Rolle gespielt, da sich die Vorbringen der Beteiligten hauptsächlich auf die Erzeugnisansprüche bezogen, die in allen eingereichten Anträgen vorlagen. Ließe die Kammer diese Merkmale jedoch zu, müssten sie insbesondere im Hinblick auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden, was zu einer wesentlichen und unerwarteten Änderung der Diskussion in der mündlichen Verhandlung führen würde. Daher stellte die Einreichung der strittigen Hilfsanträge eine Änderung des Vorbringens des Patentinhabers gemäß Art. 13 VOBK 2020 dar. Da der Beschwerdeführer keine außergewöhnlichen Umstände geltend machte, ließ die Kammer den Antrag nach Art. 13 (2) VOBK 2020 nicht zu.

In **T 995/18** hingegen kam dieselbe Kammer zum gleichen Ergebnis wie in **T 1480/16**. Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag 1 beruhte auf dem Hauptantrag der angefochtenen Entscheidung, der mit der Beschwerdeerwidmung eingereicht worden war und somit bereits Gegenstand des Verfahrens war; in diesem Antrag wurde lediglich ein abhängiger Anspruch gestrichen. Die Kammer sah in der Streichung des abhängigen Anspruchs keine Änderung des Beschwerdevorbringens, da sich dadurch keine geänderte Sachlage ergab (siehe **T 1480/16**), wie dies der Fall sein könnte, wenn die Streichung eine völlige Neugewichtung des Verfahrensgegenstandes mit sich brächte. Vorliegend bereinigte der Verzicht auf einen abhängigen Anspruch das Verfahren nur um einen Streitpunkt, ohne die anderen Ansprüche in ein neues Licht zu setzen und ohne sonstige Auswirkungen auf das Beschwerdevorbringen des Patentinhabers. Wie von der Kammer erläutert, war dieser Verzicht daher vergleichbar mit dem Verzicht auf einzelne Einwände oder Angriffslinien eines Einsprechenden, der zurecht ebenso wenig als unter dem Zulassungsvorbehalt der Kammer stehend angesehen wird.

the method claim was more limited than the product claim. These limiting features had not played any role in the appeal procedure, as the submissions of the parties were mainly related to the product claims that were present in all requests on file. However, if the board were to admit these features, they would need to be considered in particular in relation to the issue of inventive step and this would result in a substantial and unexpected change in the discussion at the oral proceedings. Therefore the filing of the auxiliary requests at issue constituted an amendment of the patentee's case according to Art. 13 RPBA 2020. Since the appellant did not provide any exceptional circumstances, the board did not admit the request pursuant to Art. 13(2) RPBA 2020.

In **T 995/18**, however, the same board again arrived at the same outcome as in **T 1480/16**. Auxiliary request 1 filed at the oral proceedings was based on the main request at issue in the contested decision, which had been filed with the reply to the appeal and so already formed part of the subject-matter at issue in the appeal proceedings; the only difference was that a dependent claim had been deleted. The board did not consider this deletion to amount to an amendment to the appeal case since it did not result in any change to the factual situation (see **T 1480/16** above) of the kind arising where a deletion entailed thoroughly re-evaluating the matters at issue. Here, abandoning the dependent claim had merely eliminated one point of dispute from the proceedings; it did not put the other claims in a new light or otherwise affect the proprietor's appeal case. As the board explained, such abandoning of a claim was comparable to an opponent's abandoning individual objections or lines of attack, the admissibility of which was rightly not regarded as a matter for the board's discretion either.

La chambre a toutefois estimé que l'affaire en cause était différente de l'affaire **T 1480/16** (tranchée par la même chambre, voir ci-dessus). Dans l'affaire en cause, la revendication de méthode était plus restreinte que la revendication de produit. Les caractéristiques restrictives correspondantes n'étaient pas entrées en ligne de compte au cours de la procédure de recours, car les moyens invoqués par les parties se rapportaient principalement aux revendications de produit qui figuraient dans toutes les requêtes présentes au dossier. Or, si la chambre admettait ces caractéristiques, il y aurait lieu de les examiner, notamment en ce qui concerne la question de l'activité inventive, ce qui modifierait de manière significative et inattendue la discussion lors de la procédure orale. Par conséquent, la présentation des requêtes subsidiaires en cause constituait une modification des moyens invoqués par le titulaire du brevet, au sens de l'art. 13 RPCR 2020. Le requérant n'ayant pas justifié de circonstances exceptionnelles, la chambre n'a pas admis les requêtes en cause conformément à l'art. 13(2) RPCR 2020.

En revanche, dans l'affaire **T 995/18**, cette même chambre est parvenue à la même conclusion que dans l'affaire **T 1480/16**. La requête subsidiaire 1 présentée lors de la procédure orale était fondée sur la requête principale qui avait donné lieu à la décision contestée et qui, ayant été présentée avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, faisait déjà partie de la procédure, à ceci près qu'une revendication dépendante avait été supprimée. De l'avis de la chambre, contrairement au cas où une suppression entraînerait une réévaluation complète de l'objet de la procédure, cette suppression d'une revendication dépendante ne constituait pas une modification des moyens invoqués dans le cadre du recours, car aucune modification de la situation de fait n'en découlait (voir **T 1480/16**). Dans la présente affaire, l'abandon d'une revendication dépendante ne faisait qu'éliminer un élément litigieux de la procédure, sans jeter de lumière nouvelle sur les autres revendications et sans avoir d'incidence quelconque sur les moyens invoqués par le titulaire du brevet dans le cadre de la procédure de recours. Comme l'a expliqué la chambre, un tel abandon est ainsi comparable à l'abandon par un opposant d'objections ou de lignes d'attaque spécifiques. Or, l'admissibilité d'un tel abandon par l'opposant n'est pas non plus considérée, à juste titre, comme relevant du pouvoir

In **T 1217/17** entschied die Kammer, mehrere in der Beschwerdeerwiderung nur erwähnte, nicht ausreichend substantiierte Argumentationslinien nicht zu berücksichtigen. In der mündlichen Verhandlung kündigte der Beschwerdegegner (Einsprechende) eine "Expandierung" dieses Vortrags an. Dies sei kein neues Vorbringen im Sinne des Art. 13 (1) VOBK 2020, sondern eine in jeder Phase des Beschwerdeverfahrens zulässige Weiterentwicklung von in der Beschwerdeerwiderung bereits erwähnten Argumenten, die sich auf im Verfahren befindliche Entgegenhaltungen stützten.

Die Kammer stellte für einen Teil der Argumentationslinien fest, dass in der Beschwerdeerwiderung nichts vorgebracht, sondern lediglich auf die Argumentation im Einspruchsverfahren verwiesen wurde. Daher wäre jeglicher Vortrag in der mündlichen Verhandlung als ein vollkommen neues Beschwerdevorbringen anzusehen. Zu anderen Argumentationslinien merkte die Kammer an, dass der Beschwerdegegner in der Erwiderung keine logische Argumentationskette zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit vorgetragen hatte. Auch in diesem Fall würde daher jeglicher Vortrag dazu eine substantielle Änderung des Beschwerdevorbringens beinhalten. Bei den angekündigten Ausführungen handele es sich auch nicht lediglich um neue Argumente, sondern auch um neue Tatsachen, wie z. B. die in der Beschwerdeerwiderung fehlende Merkmalsanalyse, sowie die Angabe der konkreten Passagen in den genannten Beweismitteln, die nach Auffassung des Beschwerdegegners Merkmale des Anspruchs 1 vorwegnahmen.

6.6 Vorbringen in der Beschwerdebeurteilung oder Erwiderung – erste Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 12 (3) bis (6) VOBK 2020

In **J 12/18** beantragte der Beschwerdeführer (Anmelder) die Benennung aller EPÜ-Vertragsstaaten, einschließlich der

In **T 1217/17**, the board decided to disregard several lines of argument merely mentioned but not adequately substantiated in the reply to the appeal. At the oral proceedings, the respondent (opponent) announced that it would be "expanding" on these arguments. It contended that this did not amount to amending its case within the meaning of Art. 13(1) RPBA 2020; it was instead elaborating on arguments already made in its reply and based on citations already produced, which was admissible at any stage of the appeal proceedings.

The board found that, for some of these lines of argument, no supporting case had been made in the reply, which merely referred to arguments put forward in the opposition proceedings, so any submissions at the oral proceedings would have to be regarded as forming an entirely new appeal case. As to the other lines of argument, the board observed that the respondent's reply did not set out a logical chain of arguments as regards lack of inventive step, so any submissions on this point too would amount to a change in the substance of its appeal case. The announced submissions were not merely new arguments but also new facts, e.g. the features analysis missing from the reply and the detailing of the specific passages in the adduced evidence that the respondent regarded as destroying the novelty of claim 1.

6.6 Submissions made in the statement of grounds or the reply – first stage of the appeal proceedings – Article 12(3) to (6) RPBA 2020

In **J 12/18** the appellant (applicant) requested to designate all EPC Contracting States, including those

d'appréciation de la chambre de recours.

Dans l'affaire **T 1217/17**, la chambre a décidé de ne pas prendre en compte plusieurs lignes argumentatives qui n'avaient été qu'évoquées dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours et n'étaient pas suffisamment motivées. Lors de la procédure orale, l'intimé (opposant) a annoncé qu'il allait "étoffer" les arguments en question, ce qui ne revenait pas, selon lui, à modifier les moyens invoqués au sens de l'art. 13(1) RPCR 2020, mais à développer des arguments qui avaient déjà été évoqués dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours et qui reposaient sur des antériorités citées pendant la procédure. Il a précisé que le développement d'arguments était permis lors de toute phase de la procédure de recours.

En ce qui concerne une partie des lignes argumentatives, la chambre a constaté qu'aucun élément n'avait été présenté dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, laquelle renvoyait simplement à l'argumentation présentée lors de la procédure d'opposition. Par conséquent, tout élément présenté au cours de la procédure orale devait être considéré comme un moyen entièrement nouveau invoqué dans le cadre de la procédure de recours. En ce qui concerne d'autres lignes argumentatives, la chambre a fait observer que l'intimé n'avait présenté aucune argumentation logique concernant l'absence d'activité inventive, dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours. Ainsi, dans ce cas également, tout élément présenté à ce sujet constituerait une modification sur le fond des moyens invoqués dans le cadre du recours. En outre, les explications annoncées comportaient non seulement de nouveaux arguments, mais aussi de nouveaux faits, par exemple l'analyse de caractéristiques qui faisait défaut dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que l'indication des passages précis des pièces citées qui, de l'avis de l'opposant, antériorisaient des caractéristiques de la revendication 1.

6.6 Moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours ou dans la réponse audit mémoire – première phase de la procédure de recours – article 12(3) à (6) RPCR 2020

Dans l'affaire **J 12/18**, le requérant (demandeur) a demandé que tous les États parties à la CBE soient désignés,

in der Stammanmeldung zurückgenommenen, und legte Beschwerden gegen die Entscheidung der Eingangsstelle ein, die Einbeziehung der zurückgenommenen Benennungen zu verweigern. In der mündlichen Verhandlung trug der Beschwerdeführer erstmals Argumente zum Vertrauensschutz vor. Da im vorliegenden Fall die Ladung zur mündlichen Verhandlung vor Inkrafttreten der VOBK 2020 zugestellt worden war, kam die Juristische Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass Art. 13 (2) VOBK 2020 nicht anwendbar ist (Art. 25 (3) VOBK 2020). Nach Art. 25 (1) VOBK 2020 war jedoch Art. 12 (4) bis (6) VOBK 2020 anzuwenden, weil sich die Ausnahmeregelung in Art. 25 (2) VOBK 2020 nur auf Vorbringen in der Beschwerdebegründung, nicht aber auf spätere Vorbringen im Beschwerdeverfahren bezieht. Nach Art. 25 (1) VOBK 2020 war außerdem Art. 13 (1) VOBK 2020 anzuwenden, der auf Art. 12 (4) bis (6) VOBK 2020 verweist.

Die Juristische Beschwerdekammer übte ihr Ermessen nach Art. 12 (4) und (6) und Art. 13 (1) VOBK 2020 dahingehend aus, das neue Vorbringen nicht zuzulassen; der Beschwerdeführer hätte die Tatsachen, die die Grundlage für den geltend gemachten Vertrauensschutz bildeten, früher im Verfahren vorbringen können und müssen. Der Beschwerdeführer argumentierte, er habe sich auf eine im Parallelfall **J 14/18** ergangene Mitteilung des EPA vom 10. August 2016 verlassen. Die Juristische Beschwerdekammer stellte jedoch fest, dass dem Beschwerdeführer, wenn er dem Inhalt dieser Mitteilung wirklich vertraut hätte, diese Tatsache vom Moment der Kenntnisnahme an bekannt gewesen wäre. Die Juristische Beschwerdekammer war ferner der Auffassung, dass der neue Einwand die Beurteilung mehrerer Fragen erfordern würde (kausaler Zusammenhang zwischen den fehlerhaften Informationen in einem anderen Fall und der Reaktion des Beschwerdeführers, Erfordernis des entsprechenden Nachweises, Angemessenheit der Reaktion des Beschwerdeführers) und dass dies die Verfahrensökonomie beeinträchtigen würde. Darüber hinaus würde der Einwand einen völlig neuen Aspekt einführen, auf den die Beurteilung und die Begründung der angefochtenen Entscheidung nicht gerichtet waren. Die Juristische Beschwerdekammer unterstrich ferner, dass ein Beteiligter sein gesamtes Vorbringen bereits in der Beschwerdebegründung vorlegen muss (Art. 12 (3) VOBK 2020). Die Beschwerde wurde zurückge-

withdrawn in the parent application, and appealed the decision of the Receiving Section to refuse the inclusion of the withdrawn designations. During the oral proceedings the appellant presented for the first time submissions concerning the protection of its legitimate expectations. Since, in the case in hand, the summons to oral proceedings had been notified before the RPBA 2020 came into force, the Legal Board concluded that Art. 13(2) RPBA 2020 did not apply (Art. 25(3) RPBA 2020). However, Art. 12(4) to (6) RPBA 2020 applied according to Art. 25(1) RPBA 2020 because the exception in Art. 25(2) RPBA 2020 only covered submissions in the statement of grounds of appeal, but not subsequent submissions in the appeal proceedings. Moreover, Art. 13(1) RPBA 2020, which referred to Art. 12(4) to (6) RPBA 2020, applied according to Art. 25(1) RPBA 2020.

The Legal Board exercised its discretion under Art. 12(4) and (6) and 13(1) RPBA 2020 not to admit the new submissions; the appellant could and should have presented the facts that formed the basis for the alleged protection of legitimate expectations earlier in the proceedings. The appellant argued that it had relied on an EPO communication of 10 August 2016 issued in the parallel case **J 14/18**. However, the Legal Board observed that if the appellant had really trusted the content of this communication, it would have been aware of this fact from the moment of taking note of that information. The Legal Board also considered that the new objection would require the assessment of several issues (causal link between the erroneous information in another case and the reaction of the appellant, requirement of proof thereof, reasonableness of the appellant's reaction) and that this would be detrimental to procedural economy. Moreover, the objection would introduce a completely new aspect on which the assessment and the reasoning in the appealed decision were not focused. The Legal Board further underlined that a party had to present the complete case already with the statement of grounds of appeal (Art. 12(3) RPBA 2020). The appeal was dismissed. See also chapter II.F.1. "Designation of contracting states in a divisional application" above.

y compris ceux dont il avait retiré la désignation dans la demande initiale, et il a formé un recours contre la décision par laquelle la section de dépôt a refusé d'inclure les désignations retirées. Au cours de la procédure orale, le requérant a présenté pour la première fois des moyens relatifs à la protection de la confiance légitime. Étant donné que dans l'affaire en cause, la citation à la procédure orale avait été signifiée avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020, la chambre de recours juridique a conclu que l'art. 13(2) RPCR 2020 ne s'appliquait pas (art. 25(3) RPCR 2020). En revanche, l'art. 12(4) à (6) RPCR 2020 était applicable conformément à l'art. 25(1) RPCR 2020, puisque l'exception prévue à l'art. 25(2) RPCR 2020 ne couvre que les moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours, et non ceux invoqués à un stade ultérieur de la procédure de recours. Par ailleurs, l'art. 13(1) RPCR 2020, qui renvoie à l'art. 12(4) à (6) RPCR 2020, était applicable conformément à l'art. 25(1) RPCR 2020.

La chambre de recours juridique, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confèrent les art. 12(4) et (6) ainsi que 13(1) RPCR 2020, a décidé de ne pas admettre les nouveaux moyens, au motif que le requérant aurait pu, et aurait dû, présenter à un stade antérieur de la procédure les faits à l'origine de son alléguation relative à la protection de la confiance légitime. Le requérant a fait valoir qu'il s'était fondé sur une notification de l'OEB en date du 10 août 2016, émise par l'OEB dans l'affaire parallèle **J 14/18**. La chambre de recours juridique a toutefois estimé que si le requérant s'était véritablement fié à la teneur de cette notification, il aurait eu connaissance des faits concernés dès le moment où il avait pris acte des informations correspondantes. La chambre de recours juridique a également estimé que la nouvelle objection entraînerait la nécessité d'examiner plusieurs questions (le lien de causalité entre les informations erronées dans une autre affaire et la réaction du requérant, l'exigence de preuve à cet égard, le caractère raisonnable de la réaction du requérant), ce qui nuirait au principe d'économie de la procédure. En outre, l'objection introduirait un aspect entièrement nouveau, absent de l'analyse ou du raisonnement figurant dans la décision frappée de recours. La chambre de recours juridique a souligné, en outre, que l'ensemble des moyens invoqués par une partie doit déjà figurer dans le mémoire exposant les motifs du recours (art. 12(3) RPCR 2020). Le recours a été rejeté. Voir

wiesen. Siehe auch oben Kapitel II.F.1. "Benennung der Vertragsstaaten in einer Teilanmeldung".

6.7 Vorbringen nach Einreichung der Beschwerdebeurteilung oder Erwiderung – zweite Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 13 (1) VOBK 2020

6.7.1 Neue Angriffslinien gegen die erfinderische Tätigkeit gestützt auf im erstinstanzlichen Verfahren eingereichte Unterlagen – nicht zugelassen

In **T 256/17** musste die Kammer entscheiden, ob sie zwei neue auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gegründete Angriffslinien zuließ, die der Beschwerdeführer (Einsprechende) auf die Erwiderung des Beschwerdegegners auf die Beschwerdebeurteilung hin eingereicht hatte. Beide stützten sich auf im erstinstanzlichen Verfahren eingereichte Unterlagen, wobei eine der Angriffslinien die erstmalige Kombination zweier zuvor als nächstliegender Stand der Technik erörterter Dokumente beinhaltete und die andere ausgehend von einer bekannten Kombination eine abweichende technische Aufgabe zugrunde legte. Der Beschwerdeführer begründete nicht, warum er diese Einwände erstmals nach Einreichung der Beschwerdebeurteilung erhob.

Die Kammer konnte nicht erkennen, warum der Beschwerdeführer die neuen Angriffslinien nicht schon im Einspruchsverfahren vorgebracht hatte. Sie wies darauf hin, dass der Beschwerdeführer durch seine Vorgehensweise verhindert hatte, dass der Beschwerdegegner während des Einspruchsverfahrens auf den Angriff reagieren und die Einspruchsabteilung über die Sache entscheiden konnte. Mit seiner verspäteten Einreichung hatte der Beschwerdeführer die Kammer und den Beschwerdegegner mit einem neuen Vorbringen konfrontiert, was dem eigentlichen Ziel des Beschwerdeverfahrens zuwiderläuft, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen (vgl. Art. 12 (2) VOBK 2020). Die Kammer entschied daher, ihr Ermessen auszuüben, die neuen Angriffslinien nicht zum Verfahren zuzulassen (Art. 12 (4) VOBK 2007 in Verbindung mit Art. 12 (2) VOBK 2007, der im Wesentlichen Art. 12 (3) VOBK 2020 entspricht, und Art. 25 (2) VOBK 2020 sowie Art. 13 (1) VOBK 2020 in Verbindung mit Art. 25 (1) VOBK 2020).

6.7 Submissions made after filing of statement of grounds or reply – second stage of the appeal proceedings – Article 13(1) RPBA 2020

6.7.1 New lines of attack in respect of inventive step based on documents submitted during first-instance proceedings – not admitted

In **T 256/17** the board had to decide whether to admit two new lines of attack based on lack of inventive step which the appellant (opponent) had filed in response to the respondent's reply to the statement of grounds of appeal. Both were based on documents submitted during the first-instance proceedings, but one of them combined for the first time two documents previously discussed as the closest prior art and the other, starting from a known combination, argued on the basis of a different technical problem. The appellant gave no reasons for submitting these objections for the first time after having filed the statement of grounds of appeal.

The board did not see any reason for the appellant not having submitted the newly filed lines of attack in the opposition proceedings. It pointed out that, by its course of action, the appellant had prevented the respondent from reacting to the attack during the opposition proceedings and the opposition division from deciding on the matter. With their late submission the appellant had confronted the board and the respondent with a fresh case, which was contrary to the very aim of appeal proceedings, which was to review the decision under appeal in a judicial manner (see Art. 12(2) RPBA 2020). The board thus decided to exercise its discretion not to admit the new lines of attack into the proceedings pursuant to Art. 12(4) RPBA 2007 in conjunction with Art. 12(2) RPBA 2007, which essentially corresponded to Art. 12(3) RPBA 2020, and Art. 25(2) RPBA 2020, as well as pursuant to Art. 13(1) RPBA 2020 in conjunction with Art. 25(1) RPBA 2020.

aussi chapitre II.F.1. "Désignation d'États contractants dans une demande divisionnaire" ci-dessus.

6.7 Moyens invoqués après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou de la réponse audit mémoire – deuxième phase de la procédure de recours – article 13(1) RPCR 2020

6.7.1 Nouvelles lignes d'attaque relatives à l'activité inventive fondées sur des documents produits au cours de la procédure devant les instances du premier degré – non admises

Dans l'affaire **T 256/17**, la chambre devait décider d'admettre ou non deux nouvelles lignes d'attaque concernant l'absence d'activité inventive que le requérant (opposant) avait invoquées en réaction à la réponse de l'intimé au mémoire exposant les motifs du recours. Ces lignes d'attaque étaient toutes deux fondées sur des documents produits au cours de la procédure devant l'instance du premier degré, mais l'une d'entre elles combinait pour la première fois deux documents examinés précédemment en tant qu'état de la technique le plus proche, tandis que l'autre, partant d'une combinaison connue, reposait sur des arguments fondés sur un problème technique différent. Le requérant n'a pas indiqué pourquoi il avait présenté ces objections pour la première fois après avoir déposé le mémoire exposant les motifs du recours.

La chambre ne voyait pas pourquoi le requérant n'avait pas soumis ces nouvelles lignes d'attaque lors de la procédure d'opposition. Elle a fait observer qu'en procédant ainsi, il avait empêché à la fois l'intimé de réagir à l'attaque au cours de la procédure d'opposition et la division d'opposition de trancher la question. Par ce dépôt tardif du requérant, la chambre et l'intimé devaient faire face à de nouveaux moyens, ce qui est contraire au but même de la procédure de recours, qui consiste à effectuer une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (cf. art. 12(2) RPCR 2020). La chambre a donc décidé d'exercer son pouvoir d'appréciation et de ne pas admettre ces nouvelles lignes d'attaque dans la procédure conformément à l'art. 12(4) RPCR 2007 en conjonction avec l'art. 12(2) RPCR 2007 (qui correspond essentiellement à l'art. 12(3) RPCR 2020) et l'art. 25(2) RPCR 2020, ainsi que conformément à l'art. 13(1) RPCR 2020, ensemble l'art. 25(1) RPCR 2020.

6.7.2 Neue Dokumente in Reaktion auf Versuchsdaten des Patentinhabers – zugelassen

In **T 23/17** hielt die Kammer im Rahmen der Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13 (1) VOBK 2020 das Vorbringen des Beschwerdeführers (Einsprechenden) für plausibel und nachvollziehbar, dass die Einreichung neuer Dokumente (nach Einreichung der Beschwerdebegründung, aber vor der Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung) in Reaktion auf die vom Beschwerdegegner (Patentinhaber) in seiner Beschwerdeerwidernung vorgelegten Versuchsdaten und damit "zur Lösung der von einem anderen Beteiligten im Beschwerdeverfahren in zulässiger Weise aufgeworfenen Fragen" im Sinne von Art. 13 (1) VOBK 2020 erfolgte. Die Kammer vermochte nicht zu erkennen, dass es einen Grund gegeben hätte, diese Dokumente zu einem früheren Zeitpunkt des Verfahrens einzureichen. Hinsichtlich der weiteren Voraussetzung in Art. 13 (1) VOBK 2020, wonach der Beschwerdeführer angeben muss, weshalb er die Änderung seines Vorbringens erst in dieser Phase des Beschwerdeverfahrens einreicht, befand die Kammer Folgendes: Die Begründung des Beschwerdeführers war im vorliegenden Fall ausreichend und eine Forderung nach der Angabe weiterer rechtfertigender Gründe, wie sie in Art. 13 (1) VOBK 2020 vorgeschrieben sind, nicht gerechtfertigt. Denn obwohl nach Art. 25 (1) VOBK 2020 die revidierte Fassung des Art. 13 (1) VOBK anzuwenden war, war zu berücksichtigen, dass diese Vorschrift tatsächlich zum Zeitpunkt der Einreichung der betreffenden Dokumente noch nicht in Kraft oder in der jetzigen Fassung bekannt war und somit vom Beschwerdeführer nicht beachtet werden konnte. Da im Übrigen die Nichtzulassung vom Beschwerdegegner erstmals in der mündlichen Verhandlung beantragt wurde, bestand auch insoweit nach der Einreichung dieser Dokumente für den Beschwerdeführer kein Anlass, rechtfertigende Gründe für die späte Einreichung vorzutragen.

6.7.2 New documents in response to experimental data submitted by the patent proprietor – admitted

In **T 23/17** the board exercised its discretion under Art. 13(1) RPBA 2020 and held plausible and understandable the argument made by the appellant (opponent) that the new documents (filed after the statement of grounds of appeal but before the notification of the summons to oral proceedings) had been filed in response to the experimental data presented by the respondent (patent proprietor) in its reply to the appeal and so, as Art. 13(1) RPBA 2020 put it, "to resolve the issues which were admissibly raised by another party in the appeal proceedings". The board could not see that there had been any reason to file these documents at an earlier stage of the proceedings. As to the additional requirement under Art. 13(1) RPBA 2020 that the appellant give reasons for not having submitted the amendment earlier, the board held that the reasons it had already stated were sufficient in this case and that there were no grounds for calling on it to provide any further justification of the kind stipulated there. Although, in accordance with Art. 25(1) RPBA 2020, the revised version of Art. 13(1) RPBA was applicable, it had to be borne in mind that this version had not yet entered into force or even been known when the documents in question had been filed and so could not have been observed by the appellant. Besides, since the respondent had first requested at the oral proceedings that these documents not be admitted, the appellant had had no reason to justify their late filing after submitting them.

6.7.2 Nouveaux documents produits en réponse à des données expérimentales présentées par le titulaire du brevet – admis

Dans l'affaire **T 23/17**, la chambre, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 13(1) RPCR 2020, a jugé plausible et légitime l'argument invoqué par le requérant (opposant) selon lequel les nouveaux documents (produits après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, mais avant la signification de la citation à une procédure orale) avaient été soumis en réaction aux données expérimentales présentées par l'intimé (titulaire du brevet) dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, et, ainsi, dans le but de "résoudre les questions [...] valablement soulevées par une autre partie dans la procédure de recours" au sens de l'art. 13(1) RPCR 2020. La chambre ne voyait pas de raison pour laquelle ces documents auraient dû être déposés à un stade antérieur de la procédure. En ce qui concerne la condition supplémentaire prévue à l'art. 13(1) RPCR 2020, selon laquelle le requérant doit justifier pourquoi il ne soumet la modification de ses moyens qu'à ce stade de la procédure de recours, la chambre a estimé que les motifs avancés par le requérant étaient suffisants en l'espèce et qu'il n'y avait pas lieu d'exiger des justifications supplémentaires, telles que prévues par l'art. 13(1) RPCR 2020. En effet, même si, en application de l'art. 25(1) RPCR 2020, la version révisée de l'art. 13(1) RPCR était applicable, il était à noter que, dans les faits, lors du dépôt des documents concernés, cette disposition n'était pas encore en vigueur ou n'était pas encore connue dans sa version actuelle et qu'elle ne pouvait donc pas être prise en considération par le requérant. L'intimé ayant du reste demandé pour la première fois lors de la procédure orale que ces documents ne soient pas admis, le requérant n'avait aucune raison, après avoir produit les documents en question, de présenter des éléments justifiant le dépôt tardif.

6.8 Vorbringen nach Zustellung der Ladung – dritte Phase des Beschwerdeverfahrens – Übergangsfälle

6.8.1 Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020

In **T 634/16** wurden die strittigen Hilfsanträge in Reaktion auf die vorläufige Einschätzung der Kammer eingereicht, und zwar vor Inkrafttreten der VOBK 2020, während die Entscheidung der Kammer im vorliegenden Fall in der mündlichen Verhandlung getroffen wurde, die nach Inkrafttreten der VOBK 2020 stattfand. Zur Ermittlung der anwendbaren Vorschriften wies die Kammer darauf hin, dass die Übergangsbestimmungen die allgemeine Anwendung der revidierten Verfahrensordnung vorsehen und lediglich die sofortige Anwendung einiger Bestimmungen der revidierten Art. 12 und 13 ausschließen. In Art. 25 (2) VOBK 2020 geht es um Bestimmungen des Art. 12 VOBK 2020, die die Grundlage des Beschwerdeverfahrens regeln, nicht aber in einem späteren Stadium des Beschwerdeverfahrens vorgenommene Änderungen. Art. 25 (3) VOBK 2020 schließt die Anwendung von Art. 13 (2) VOBK 2020 aus, worin die Zulassung eines Vorbringens beispielsweise nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung geregelt wird. In diesem Fall wurden den Beteiligten die Ladung vor Inkrafttreten der VOBK 2020 zugestellt. Die Kammer stellte somit fest, dass für die Entscheidung über die Zulassung dieser Anträge anstelle von Art. 13 (2) VOBK 2020 weiterhin Art. 13 VOBK 2007 anwendbar war. Unter Verweis auf die vorbereitenden Arbeiten zur revidierten Verfahrensordnung (BOAC/5/19, S. 51; CA/3/19, S. 13 Nr. 65) befand die Kammer, dass gemäß den Übergangsbestimmungen in Art. 25 (3) VOBK 2020 neben Art. 13 VOBK 2007 auch Art. 13 (1) VOBK 2020 auf anhängige Beschwerden im Allgemeinen und auf die Beschwerde im vorliegenden Fall im Besonderen anwendbar ist.

Die Kammer merkte weiter an, dass Art. 13 (1) VOBK 2020 verglichen mit der Fassung von 2007 detaillierter die Bedingungen für die Zulassung von Änderungen des Beschwerdevorbringens behandelt. Sie konnte jedoch keinen Widerspruch zwischen diesen beiden Bestimmungen und erst recht keine Unvereinbarkeit dieser Fassungen erkennen, sondern befand auch in Anbetracht der Rechtsprechung, die zu den Kriterien nach

6.8 Submissions made after notification of summons – third stage of the appeal proceedings – transitional cases

6.8.1 Simultaneous application of Article 13 RPBA 2007 and Article 13(1) RPBA 2020

In **T 634/16**, the auxiliary requests at issue had been filed, in response to the board's communication setting out its preliminary opinion, before the entry into force of the RPBA 2020, whereas the board took its decision at the oral proceedings, which were held after their entry into force. To determine which provisions were applicable, the board noted that under the transitional provisions the revised version of the rules generally applied, but only certain provisions in revised Art. 12 and 13 that were not immediately applicable. Art. 25(2) RPBA 2020 concerned particular provisions of Art. 12 RPBA 2020 governing the basis of the appeal proceedings but not amendments made at a late stage in the proceedings, while Art. 25(3) RPBA 2020 excluded application of Art. 13(2) RPBA 2020, which governed the admission of submissions made, for example, after notification of the summons to oral proceedings. In the case in hand, the parties had been sent the summons before the RPBA 2020 came into force. The board thus decided that Art. 13 RPBA 2007 still applied as regards the admission of the requests in question, rather than Art. 13(2) RPBA 2020. With reference to the preparatory work on the revised rules (BOAC/5/19, p. 51; CA/3/19, p. 13, point 65), the board also concluded that under the transitional provisions in Art. 25(3) RPBA 2020, Art. 13(1) RPBA 2020 was applicable generally to pending appeals, including the one now before it, in addition to Art. 13 RPBA 2007.

The board also noted that, compared with its 2007 version, Art. 13(1) RPBA 2020 provided more detail on the conditions for admitting amendments to an appeal case. However, the board did not see any contradiction or incompatibility between the two provisions. On the contrary, in view also of the case law developed on the applicable criteria under Art. 13(1) RPBA 2007, the board held that the revised version codified and

6.8 Moyens invoqués après la signification de la citation à une procédure orale – troisième phase de la procédure de recours – cas transitoires

6.8.1 Application simultanée de l'article 13 RPCR 2007 et de l'article 13(1) RPCR 2020

Dans l'affaire **T 634/16**, les requêtes subsidiaires en question ont été déposées en réponse à la notification de la chambre indiquant son opinion provisoire. Leur dépôt a eu lieu avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020, alors que la décision de la chambre dans la présente affaire a été prise lors de la procédure orale qui a eu lieu après l'entrée en vigueur. Pour déterminer les dispositions applicables, la chambre a relevé que les dispositions transitoires prévoient l'application générale du règlement révisé et excluent seulement l'application immédiate de quelques dispositions spécifiques des art. 12 et 13 révisés. Le paragraphe 2 de l'art. 25 RPCR 2020 traite de certaines dispositions de l'art. 12 RPCR 2020 qui régissent le fondement de la procédure de recours, et non des modifications apportées à un stade ultérieur de la procédure de recours. Le paragraphe 3 de l'art. 25 RPCR 2020 exclut l'application de l'art. 13(2) RPCR 2020, qui régit l'admission des moyens présentés, par exemple, après la signification de la citation à la procédure orale. En l'espèce, cette citation avait été envoyée aux parties avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020. La chambre juge ainsi que, pour décider de l'admission de ces requêtes, en lieu et place de l'art. 13(2) RPCR 2020, l'art. 13 RPCR 2007 continue à s'appliquer. Faisant également référence aux travaux préparatoires du règlement révisé (BOAC/5/19, p. 51 ; CA/3/19, page 13, point 65), la chambre a conclu qu'en plus de l'art. 13 RPCR 2007 selon les dispositions transitoires à l'art. 25(3) RPCR 2020, l'art. 13(1) RPCR 2020 est généralement applicable aux recours en instance et notamment au recours dans le cas présent.

La chambre a noté par ailleurs que l'art. 13(1) RPCR 2020, comparé à sa version de 2007, est plus détaillé au regard des conditions régissant l'admission des modifications des moyens invoqués. Cependant, la chambre n'a pas trouvé de contradiction ni même d'incompatibilité entre les deux dispositions mais considère plutôt, vu aussi la jurisprudence développée au sujet des critères applicables sous le régime de

Art. 13 (1) VOBK 2007 entwickelt wurde, dass die revidierte Fassung die diesbezügliche ständige Praxis festschreibt und zusammenfasst. In Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13 (1) VOBK 2020 ließ die Kammer die strittigen Anträge nicht zum Verfahren zu.

Auch in **T 32/16** befand dieselbe Kammer in Bezug auf eine ähnliche Verfahrenssituation, dass sowohl Art. 13 VOBK 2007 – einschließlich dessen Fassung von Art. 13 (1) – als auch Art. 13 (1) VOBK 2020 gleichzeitig anwendbar sind. Im Wortlaut von Art. 13 (1) VOBK 2020 könne kein Widerspruch zu Art. 13 VOBK 2007 festgestellt werden. Im geänderten Wortlaut seien die Anforderungen an den Beteiligten, der sein Beschwerdevorbringen ändert, und die Kriterien, die die Kammer bei der Ausübung ihres Ermessens anzulegen hat, detaillierter aufgelistet; dieser Unterschied spiegle jedoch nur einen Großteil der Rechtsprechung wider, die nach Art. 13 (1) VOBK 2007 entwickelt wurde. Siehe auch unten Kapitel V.A.6.8.3 "Neuer Antrag in Reaktion auf vorläufige Einschätzung der Kammer – zugelassen" und V.A.7.3 "Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung".

In **T 2227/15** stellte die Kammer fest, dass das Beschwerdeverfahren, in dessen Rahmen am 29. Januar 2020 eine mündliche Verhandlung stattfand, durch die VOBK 2020 geregelt war (Art. 24 und 25 (1) VOBK 2020) – mit Ausnahme der Art. 12 (4) bis (6) und 13 (2) VOBK 2020, an deren Stelle die Art. 12 (4) und 13 VOBK 2007 weiterhin anwendbar waren (Art. 25 (2) und (3) VOBK 2020). Die allgemeine Anwendbarkeit der VOBK 2020 auf das vorliegende Verfahren schloss Art. 13 (1) VOBK 2020 ein. Die Kammer merkte an, dass Art. 25 VOBK 2020 die Struktur für die Zulässigkeit von Vorbringen der Beteiligten im Beschwerdeverfahren, die nach der VOBK 2020 durch einen dreistufigen Konvergenzansatz gekennzeichnet ist, systematisch widerspiegelt. Art. 25 (2) und (3) VOBK 2020 ist eindeutig auf zwei enge Ausnahmen gerichtet und auf diese beschränkt, nämlich auf Bestimmungen über das Vorbringen der Beteiligten zu Beginn des Beschwerdeverfahrens, also in der ersten Stufe des Konvergenzansatzes (Anfangsphase), bzw. in einem vorgerückten Stadium des Beschwerdeverfahrens, also in der dritten Stufe des Konvergenzansatzes (Endphase). Nur die Bestimmungen, die speziell die Anfangsphase und die Endphase regeln, wurden von der sofortigen Anwendung der VOBK 2020

consolidated established practice in this area. Exercising its discretion under Art. 13(1) RPBA 2020, the board refused to admit the requests in question into the proceedings.

In **T 32/16** the same board reiterated in respect of a similar procedural situation that both Art. 13 RPBA 2007 – including its version of Art. 13(1) – and Art. 13(1) RPBA 2020 were applicable at the same time. No contradiction could be found between the wording of Art. 13(1) RPBA 2020 and that of Art. 13 RPBA 2007. The revised wording was more detailed in listing the requirements on the party making an amendment to its appeal case and the criteria to be used by the board when exercising its discretion; this difference, however, merely reflected much of the case law developed under Art. 13(1) RPBA 2007. See also chapters V.A.6.8.3 "New request in response to preliminary opinion of the board clarifying its objections – admitted" and V.A.7.3 "Remittal for adaptation of the description" below.

In **T 2227/15** the board noted that the appeal proceedings in hand, in which oral proceedings were held on 29 January 2020, were governed by the RPBA 2020 (Art. 24 and 25(1) RPBA 2020), except for Art. 12(4) to (6) and 13(2) RPBA 2020, instead of which Art. 12(4) and 13 RPBA 2007 remained applicable (Art. 25(2) and (3) RPBA 2020). The general applicability of the RPBA 2020 to the proceedings in hand included Art. 13(1) RPBA 2020. The board noted that Art. 25 RPBA 2020 systematically reflected the structure relating to the admissibility of parties' submissions during appeal proceedings, which, according to the RPBA 2020, was characterised by a convergent approach, divided into three different stages. Art. 25(2) and (3) RPBA 2020 was clearly directed to and limited to two narrow exceptions, i.e. to provisions governing the parties' submissions made either at the outset of the appeal proceedings, which marked the first level of the convergent approach (initial stage), or at an advanced stage of the appeal proceedings, which corresponded to the third level of the convergent approach (ultimate stage). Only those provisions which specifically governed the initial stage and the ultimate stage were excluded from an immediate application of the RPBA 2020, leaving the

l'art. 13(1) RPCR 2007, que la version révisée codifiée et cristallise la pratique établie en la matière. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation selon l'art. 13(1) RPCR 2020, la chambre n'a pas admis les requêtes en question dans la procédure.

Dans l'affaire **T 32/16**, cette même chambre a réaffirmé concernant une situation procédurale similaire que l'art. 13 RPCR 2007 – y compris l'art. 13(1) RPCR 2007 – et l'art. 13(1) RPCR 2020 étaient applicables simultanément. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait constater aucune contradiction entre le libellé de l'art. 13(1) RPCR 2020 et celui de l'art. 13 RPCR 2007. Le libellé révisé énumère plus en détail les exigences auxquelles doit satisfaire la partie qui modifie ses prétentions au stade du recours, ainsi que les critères que la chambre doit appliquer dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, mais cette différence ne fait que refléter en grande partie la jurisprudence établie en vertu de l'art. 13(1) RPCR 2007. Voir aussi les chapitres V.A.6.8.3 "Nouvelle requête en réponse à une opinion provisoire de la chambre clarifiant ses objections – admise" et V.A.7.3 "Renvoi pour adaptation de la description" ci-dessous.

Dans l'affaire **T 2227/15**, la chambre a noté que la procédure de recours en cause, qui avait fait l'objet d'une procédure orale le 29 janvier 2020, était régie par le RPCR 2020 (art. 24 et 25(1) RPCR 2020), à l'exception des art. 12(4) à (6) et 13(2) RPCR 2020, en lieu et place desquels les art. 12(4) et 13 RPCR 2007 demeuraient applicables (art. 25(2) et (3) RPCR 2020). L'applicabilité générale du RPCR 2020 à la procédure en cause couvrait aussi l'art. 13(1) RPCR 2020. La chambre a fait observer que l'art. 25 RPCR 2020 reflète de manière systématique la structure qui est prévue pour la recevabilité des moyens invoqués par les parties au cours d'une procédure de recours, et qui, conformément au RPCR 2020, se caractérise par une approche convergente, répartie en trois phases distinctes. L'art. 25(2) et (3) RPCR 2020 se rapporte et se limite clairement à deux exceptions étroites, à savoir aux dispositions qui régissent les moyens invoqués par des parties soit au début de la procédure de recours, qui correspond au premier niveau de l'approche convergente (phase initiale), soit à un stade avancé de la procédure de recours, qui correspond au troisième niveau de l'approche convergente (dernière phase). Ces dispositions qui régissent spécifiquement la phase

ausgeschlossen, während das Zwischenstadium, also die zweite Stufe des Konvergenzansatzes (Art. 13 (1) VOBK 2020), der allgemeinen Regelung in Art. 25 (1) VOBK 2020 unterliegt. Wurde also die Ladung zur mündlichen Verhandlung oder eine Mitteilung nach R. 100 (2) EPÜ vor dem 1. Januar 2020 zugestellt, so gilt Art. 13 (1) VOBK 2020 gleichzeitig mit Art. 13 (1) und (3) VOBK 2007. Siehe auch Kapitel V.A.1.2 "Entscheidungsgründe in gekürzter Form" und V.A.6.8.5 "Angriff auf die erfinderische Tätigkeit in der mündlichen Verhandlung erstmals substantiiert – nicht zugelassen".

In **T 1597/16** war die Ladung zur mündlichen Verhandlung am 14. Januar 2020 vor dem Inkrafttreten der VOBK 2020 zugestellt und der (nunmehrige) Hauptantrag vor dem Inkrafttreten eingereicht worden. Wie die Kammer feststellte, war daher für Fragen der Änderung des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten Art. 13 (1) und (3) VOBK 2020 anzuwenden, nicht aber Art. 13 (2) VOBK 2020; vielmehr galt insofern weiterhin Art. 13 VOBK 2007 (vgl. Art. 25 (3) Satz 2 VOBK 2020). Sie stellte auch fest, dass Art. 13 (1) VOBK 2020 grundsätzlich bei Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerde begründung oder Erwiderung anzuwenden ist, ganz gleich, ob diese Änderungen vor oder nach Ablauf einer in einer Mitteilung nach R. 100 (2) EPÜ bestimmten Frist bzw. vor oder nach Zustellung einer Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht worden sind. Siehe auch Kapitel V.A.6.8.6 "Kein anderer sachlicher bzw. patentrechtlicher Streitgegenstand durch die Beschränkung entstanden und prima facie gewährbar – Anträge zugelassen".

In **T 584/17** nahm der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung seinen Antrag auf Zulassung eines Dokuments zurück, woraufhin der Beschwerdegegner erstmals dessen Zulassung beantragte. Die Kammer sah dies als geändertes Vorbringen des Beschwerdegegners im Sinne von Art. 13 (1) und (3) VOBK 2007 an, der gemäß Art. 25 (3) VOBK 2020 im vorliegenden Fall statt des Art. 13 (2) VOBK 2020 weiterhin anzuwenden war.

intermediate stage, i.e. the second level of the convergent approach (Art. 13(1) RPBA 2020), to be governed by the general rule set out in Art. 25(1) RPBA 2020. Thus, where the summons to oral proceedings or a R. 100(2) EPC communication was notified before 1 January 2020, Art. 13(1) RPBA 2020 applied simultaneously with Art. 13(1) and (3) RPBA 2007. See also chapters V.A.1.2 "Reasons for decisions in abridged form" and V.A.6.8.5 "Inventive step attack substantiated for the first time at oral proceedings – not admitted".

In **T 1597/16**, the RPBA 2020 had not yet entered into force when the summons to attend oral proceedings on 14 January 2020 was notified or when the (new) main request was filed. As the board observed, Art. 13(1) and (3) RPBA 2020 thus applied to amendments to a party's appeal case; Art. 13(2) RPBA 2020, however, did not and Art. 13 RPBA 2007 continued to apply instead (see Art. 25(3), sentence 2, RPBA 2020). The board further held that Art. 13(1) RPBA 2020 was applicable generally to amendments made to a party's appeal case after the filing of the statement of grounds or reply, regardless of whether these amendments were filed before or after the expiry of a period specified in a communication under R. 100(2) EPC, or before or after the notification of a summons to oral proceedings. See also chapter V.A.6.8.6 "Limitation not leading to any new disputed points of fact or patent law and prima facie allowable – requests admitted".

In **T 584/17** the appellant decided at the oral proceedings to withdraw its request for admission of a document, which prompted the respondent to request its admission for the first time. In the board's view, this was an amendment to the respondent's case within the meaning of Art. 13(1) and (3) RPBA 2007, which still applied in this case rather than Art. 13(2) RPBA 2020 (see Art. 25(3) RPBA 2020).

initiale et la dernière phase sont seules exclues de l'application avec effet immédiat du RPCR 2020, la phase intermédiaire, c'est-à-dire le deuxième niveau de l'approche convergente (art. 13(1) RPCR 2020), étant régie quant à elle par la règle générale énoncée à l'art. 25(1) RPCR 2020. Partant, lorsqu'une citation à une procédure orale ou une notification au titre de la règle 100(2) CBE a été signifiée avant le 1^{er} janvier 2020, l'art. 13(1) RPCR 2020 et l'art. 13(1) et (3) RPCR 2007 s'appliquent simultanément. Voir aussi les chapitres V.A.1.2 "Formulation des motifs d'une décision sous forme abrégée" et V.A.6.8.5 "Objection relative à l'activité inventive motivée pour la première fois lors de la procédure orale – non admise".

Dans l'affaire **T 1597/16**, c'est avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020 que la citation à la procédure orale du 14 janvier 2020 avait été émise et que la requête qui tenait lieu désormais de requête principale avait été présentée. Comme l'a fait observer la chambre, les art. 13(1) et (3) RPCR 2020 étaient donc applicables en ce qui concernait la modification des moyens invoqués par une partie pendant la procédure de recours, mais tel n'était pas le cas de l'art. 13(2) RPCR 2020, en lieu et place duquel l'art. 13 RPCR 2007 restait applicable (cf. art. 25(3), deuxième phrase RPCR 2020). La chambre a également constaté que l'art. 13(1) RPCR 2020 s'applique en principe à toute modification des moyens présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse, et ce, que cette modification soit présentée avant ou après l'expiration du délai imparti dans une notification au titre de la règle 100(2) CBE ou, le cas échéant, avant ou après la signification d'une citation à une procédure orale. Voir aussi le chapitre V.A.6.8.6 "Limitation ne donnant pas lieu à de nouvelles questions litigieuses (au regard des faits ou du droit des brevets) et admissible de prime abord – requêtes admises".

Dans l'affaire **T 584/17**, lors de la procédure orale, le requérant a retiré sa requête en admission d'un document, suite à quoi l'intimé a demandé pour la première fois que ce document soit introduit dans la procédure. La chambre a considéré cette requête de l'intimé comme une modification de ses moyens au sens de l'art. 13(1) et (3) RPCR 2007, lequel, dans l'affaire en cause, restait applicable en lieu et place de l'art. 13(2) RPCR 2020,

Die Kammer hielt es im vorliegenden Fall nicht für erforderlich, die in Art. 13 (1) VOBK 2020 angegebenen Kriterien zusätzlich heranzuziehen. Sie vertrat aber mit Verweis auf die Erläuterungen in Dokument CA/3/19 die Auffassung, dass es in der dritten Stufe des nach der VOBK 2020 anzuwendenden Konvergenzansatzes der Kammer freisteht, die in Art. 13 (1) VOBK 2020 angegebenen Kriterien heranzuziehen, wenn sie in Anwendung des Art. 13 (2) VOBK 2020 über die Zulassung von geändertem Vorbringen entscheidet. Nach Ansicht der Kammer steht ihr dies auch frei, wenn Art. 13 (2) VOBK 2020 nicht anwendbar ist, sondern weiterhin Art. 13 VOBK 2007. Jedoch merkte die Kammer an, dass die Ermessenskriterien in Art. 13 (1) VOBK 2020 im Wesentlichen den Kriterien entsprechen, die von der Rechtsprechung im Rahmen von Art. 13 (1) VOBK 2007 entwickelt wurden (s. auch T 634/16, T 32/16). Auch im Hinblick auf die Zulassung des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags sah die Kammer die zusätzliche Heranziehung der in Art. 13 (1) VOBK 2020 angegebenen Kriterien als möglich an, sah aber im vorliegenden Fall keinen Grund dazu.

6.8.2 Anwendbarkeit von Artikel 13 (2) VOBK 2020 im Falle einer Verschiebung der mündlichen Verhandlung

In **T 950/16** war vor Inkrafttreten der VOBK 2020 eine erste Ladung zur mündlichen Verhandlung zugestellt worden. Auf einen Antrag auf Verschiebung hin wurde die mündliche Verhandlung jedoch abgesagt, und es erging eine neue Ladung am 7. Februar 2020. Rund einen Monat vor der mündlichen Verhandlung wurden neue Dokumente eingereicht. Um die anwendbare Bestimmung der VOBK zu ermitteln, prüfte die Kammer, welche der Ladungen als "Ladung" im Sinne von Art. 25 (3) VOBK 2020 zu gelten hatte. Die Kammer verwies auf die "Erläuterungen" zu Art. 25 (1) VOBK 2020 (Zusatzpublikation 2, ABl. 2020), wonach die Übergangsbestimmungen des Art. 25 VOBK 2020 das "Vertrauen der Beteiligten auf etwaige zum Zeitpunkt der früheren Eingaben bestehende Erwartungen" schützen sollen. Wie die Kammer feststellte, waren die Gründe für eine weitere Ladung vielfältig und nicht in jedem Fall von den Beteiligten zu vertreten. Es wäre daher unbillig, die Anwendbarkeit der Rechtsvorschriften vom Zeitpunkt einer späteren Ladung abhängig zu machen. Die Zulassung der neuen

In this case, the board did not deem it necessary to also consider the criteria stated in Art. 13(1) RPBA 2020. Citing the explanatory remarks in document CA/3/19, it nonetheless took the view that it was at liberty, in the third level of the convergent approach applicable under the RPBA 2020, to use the criteria in Art. 13(1) RPBA 2020 when deciding whether to admit an amended case pursuant to Art. 13(2) RPBA 2020. It considered that it was also free to do so where Art. 13 RPBA 2007 continued to apply instead of Art. 13(2) RPBA 2020. It noted, however, that the criteria for exercising discretion in Art. 13(1) RPBA 2020 were in essence the same as those developed by the case law surrounding Art. 13(1) RPBA 2007 (see also T 634/16 and T 32/16). It considered it possible to additionally use the criteria stated in Art. 13(1) RPBA 2020 to decide on admission of the auxiliary request submitted at the oral proceedings in this case too, but did not see any reason to do so.

6.8.2 Applicability of Article 13(2) RPBA 2020 in cases of postponement of oral proceedings

In **T 950/16** a first summons to oral proceedings had been notified before entry into force of the RPBA 2020. However, following a request for postponement, the oral proceedings were cancelled, and a new summons was issued on 7 February 2020. About one month before the oral proceedings new documents were submitted. In order to establish the applicable provision of the RPBA, the board considered which of the summonses qualified as "the summons" in Art. 25(3) RPBA 2020. The board made reference to the "Explanatory remarks" on Art. 25(1) RPBA 2020 (Supplementary Publication 2, OJ 2020), according to which the transitional provisions of Art. 25 RPBA 2020 were intended to protect the "legitimate expectations which parties may have had at the time of filing" their submissions. As noted by the board, the reasons for a further summons were diverse and not in every case caused by the parties. It would thus be undue to make the applicability of the law dependent on the date of a later summons. Hence, the admittance

conformément à l'art. 25(3) RPCR 2020.

Dans l'affaire en cause, la chambre n'a pas jugé indispensable de s'appuyer également sur les critères énoncés à l'art. 13(1) RPCR 2020. Se référant aux explications données dans le document CA/3/19, elle a cependant estimé que s'agissant du troisième niveau de l'approche convergente prévue par le RPCR 2020, la chambre est libre de s'appuyer ou non sur les critères énoncés à l'art. 13(1) RPCR 2020 lorsqu'elle statue, en vertu de l'art. 13(2) RPCR 2020, sur l'admission d'une modification des moyens invoqués. Selon elle, la chambre est également libre de procéder de cette manière lorsque c'est l'art. 13 RPCR 2007 qui reste applicable en lieu et place de l'art. 13(2) RPCR 2020. Elle a toutefois relevé que les critères d'appréciation énoncés à l'art. 13(1) RPCR 2020 correspondent pour l'essentiel aux critères établis par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13(1) RPCR 2007 (voir aussi T 634/16 et T 32/16). S'agissant de l'admission de la requête subsidiaire présentée lors de la procédure orale, la chambre a estimé qu'il était certes possible de s'appuyer également sur les critères énoncés à l'art. 13(1) RPCR 2020, mais a estimé qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce.

6.8.2 Applicabilité de l'article 13(2) RPCR 2020 en cas de report de la procédure orale

Dans l'affaire **T 950/16**, une première citation à une procédure orale avait été signifiée avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020. Cependant, suite à une demande de report, la procédure orale avait été annulée et une nouvelle citation émise le 7 février 2020. Un mois environ avant la procédure orale, de nouveaux documents ont été soumis. Afin de déterminer quelle disposition du RPCR était applicable, la chambre a étudié la question de savoir laquelle des citations devait être considérée comme "la citation" au sens de l'art. 25(3) RPCR 2020. Elle a renvoyé aux "remarques explicatives" concernant l'art. 25(1) RPCR 2020 (Publication supplémentaire 2, JO 2020), selon lesquelles les mesures transitoires prévues à l'art. 25 RPCR 2020 visent à "protéger les attentes légitimes des parties au moment où elles avaient présenté" leurs moyens. Comme l'a relevé la chambre, une nouvelle citation peut avoir des causes diverses qui ne sont pas toujours attribuables aux parties. Il serait donc déraisonnable de faire dépendre le droit applicable de la date d'une citation ultérieure. Par conséquent, dans

Dokumente wurde daher im vorliegenden Fall durch Art. 13 VOBK 2007 geregelt.

6.8.3 Neuer Antrag in Reaktion auf eine die Einwände klarstellende vorläufige Einschätzung der Kammer – zugelassen

In **T 32/16** ging es um die Gründe des Beschwerdegegners, den fraglichen Antrag erst in Reaktion auf die vorläufige Einschätzung der Kammer zu stellen (Art. 13 (1) Satz 3 VOBK 2020), und seine Rechtfertigung für diese Änderung seines Beschwerdevorbringens (Art. 13 (1) Satz 1 VOBK 2020). Die Kammer hob die besonderen Umstände des vorliegenden Falls hervor, wo sich erstmals in der Mitteilung der Kammer herauskristallisiert hatte, was die Kammer selbst aus der umfangreichen Argumentation des Beschwerdeführers zu ihren Einwänden nach Art. 100 c) EPÜ als relevante Elemente herausgearbeitet hatte. Ungeachtet der Aussage des Beschwerdeführers, dass seine Argumentation schon immer so zu verstehen gewesen sei, wie von der Kammer herausgearbeitet, war die Kammer der Auffassung, dass ihre Erklärung so verstanden werden könne, dass das wesentliche Argument darin zum ersten Mal erkennbar war. Unter den sehr besonderen Umständen des vorliegenden Falls akzeptierte die Kammer die Gründe des Beschwerdegegners, den Antrag (nunmehr Hauptantrag) in einem so späten Stadium einzureichen. Sie stellte weiter fest, dass der Beschwerdegegner seinen geänderten Antrag an dem Tag eingereicht hatte, an dem er die vorläufige Einschätzung der Kammer erhalten hatte. Er hatte somit unverzüglich auf die Einwände reagiert, sobald diese erkennbar waren. Hinsichtlich des in Art. 13 (1) letzter Satz VOBK 2020 genannten Kriteriums, ob der Beschwerdegegner aufgezeigt hatte, dass die Änderung *prima facie* die vom Beschwerdeführer oder von der Kammer aufgeworfenen Fragen ausräumt und keinen Anlass zu neuen Einwänden gibt, hielt die Kammer fest, dass sich der Hauptantrag direkt auf die Einwände der unzulässigen Erweiterung bezog. In seiner schriftlichen Erwiderung hatte der Beschwerdegegner auch angegeben, woher die Änderung stammt (Art. 12 (4) VOBK 2020). Die Kammer stellte fest, dass die eingeführte Terminologie den Wortlaut der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausdrücklich aufgriff. Die Darlegung, wie diese Änderungen die Einwände in diesem besonderen Fall ausräumten, bei dem die fehlenden Merkmale als solche zumindest bereits vom Beschwerde-

of the new documents was governed by Art. 13 RPBA 2007 in the case in hand.

6.8.3 New request in response to preliminary opinion of the board clarifying a party's objections – admitted

In **T 32/16**, with regard to the respondent's reasons for submitting the request in issue only in response to the board's preliminary opinion (Art. 13(1), third sentence, RPBA 2020) and its justification for this amendment to its appeal case (Art. 13(1), first sentence, RPBA 2020), the board highlighted the special circumstances of the case in hand, where the board's communication had crystallised for the first time what the board itself had deduced to be the relevant elements of the appellant's lengthy arguments concerning its objections under Art. 100(c) EPC. Although the appellant had stated that its set of arguments was always supposed to have been understood in the way the board had deduced, the board took the view that its statement could be understood as having identified the salient argument for the first time. In the context of the very special circumstances of the case, the board accepted the respondent's reasons for submitting the (now) main request at such a late stage. The board also noted that the respondent's amended request had been submitted on the day it received the board's preliminary opinion. It had thus responded without delay to the objections once these had been identified. Regarding the criterion stated in Art. 13(1), last sentence, RPBA 2020 as to whether the respondent had demonstrated that the amendment *prima facie* overcame the issues raised by the appellant or by the board and did not give rise to new objections, the board noted that the main request directly addressed the objections of added subject-matter. In its written response, the respondent had also stated from where the amendment was taken (Art. 12(4) RPBA 2020). The board noted that the introduced terminology was an explicit recitation of the language used in the application as filed. Demonstration of how these amendments overcame the objection in this particular case, where the lacking features as such had at least already been identified by the appellant, was thus self-evident in the amendments made. The amendments were furthermore not complex (Art. 13(1) RPBA 2007; Art. 13(1), second sentence, RPBA 2020 with reference to Art. 12(4) RPBA 2020) in any sense, nor had this been argued to be the

l'affaire en cause, l'admission de nouveaux documents était régie par l'art. 13 RPCR 2007.

6.8.3 Nouvelle requête en réponse à une opinion provisoire de la chambre clarifiant des objections – admise

Dans l'affaire **T 32/16**, compte tenu des raisons que l'intimé avait avancées pour justifier, d'une part, de n'avoir présenté la requête concernée qu'au stade de sa réponse à l'opinion provisoire de la chambre (art. 13(1), troisième phrase RPCR 2020) et, d'autre part, d'avoir effectué cette modification de ses moyens invoqués dans le cadre de la procédure de recours (art. 13(1), première phrase RPCR 2020), la chambre a souligné les circonstances particulières de l'affaire en cause, à savoir que sa notification avait fait apparaître pour la première fois les éléments pertinents que la chambre avait déduits des arguments circonstanciés présentés par le requérant à l'appui de ses objections au titre de l'art. 100c) CBE. Bien que le requérant ait déclaré que ses arguments n'avaient jamais eu d'autre signification que celle déduite par la chambre, celle-ci a estimé que la constatation qu'elle avait formulée dans son opinion pouvait être considérée comme ayant mis en évidence pour la première fois l'argument principal. Au vu des circonstances très particulières de l'espèce, la chambre a accepté les raisons invoquées par l'intimé pour justifier le dépôt, à un stade aussi tardif, de la requête qui tenait lieu désormais de requête principale. La chambre a également noté que la requête modifiée de l'intimé avait été présentée le jour où celui-ci avait reçu l'opinion provisoire de la chambre. Il avait ainsi répondu sans tarder aux objections soulevées, une fois celles-ci mises en évidence. S'agissant du critère énoncé à l'art. 13(1), dernière phrase RPCR 2020 et concernant la question de savoir si l'intimé avait démontré que la modification surmontait, de prime abord, les questions soulevées par le requérant ou par la chambre et ne donnait pas lieu à de nouvelles objections, la chambre a noté que la requête principale répondait directement aux objections relatives à l'ajout d'éléments. Dans sa réponse écrite, l'intimé avait également indiqué le fondement de sa modification (art. 12(4) RPCR 2020). La chambre a noté que la terminologie introduite reprenait explicitement la formulation employée dans la demande telle que déposée. Les modifications apportées démontraient d'elles-mêmes comment elles surmontaient l'objection dans ce

führer angegeben worden waren, ergab sich daher von selbst aus den vorgenommenen Änderungen. Die Änderungen waren zudem weder in irgendeiner Weise komplex (Art. 13 (1) VOBK 2007; Art. 13 (1) Satz 2 VOBK 2020 unter Bezugnahme auf Art. 12 (4) VOBK 2020), noch war dies geltend gemacht worden. Siehe auch Kapitel V.A.6.8.1 "Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020" und V.A.7.3 "Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung".

6.8.4 Neue Hilfsanträge in Reaktion auf vorläufige Einschätzung der Kammer – zentrale Bedeutung des strittigen Punktes schon vorher offensichtlich – nicht zugelassen

In **T 136/16** übte die Kammer unter Berücksichtigung der in Art. 13 (1) VOBK 2020 aufgeführten Kriterien ihr Ermessen dahin gehend aus, die beiden nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge nicht zuzulassen. Bei Hilfsantrag 1 führte zum einen die vorgenommene Änderung *prima facie* zu einem neuen Einwand nach Art. 84 EPÜ. Zum anderen hätte diese Änderung nach Auffassung der Kammer bereits in einem früheren Stadium des Beschwerdeverfahrens erfolgen können und müssen. Bereits die Einspruchsabteilung hatte in der angefochtenen Entscheidung auf die zentrale Bedeutung der Auslegung eines streitigen Begriffs im Anspruch hingewiesen. Während die Einspruchsabteilung diesen Begriff eingeschränkt im Sinne des Absatzes 7 der Beschreibung verstanden hatte, hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) in der Beschwerdebegründung dieser engen Auslegung anhand anderer Passagen der Beschreibung detailliert widersprochen. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) hätte also bereits mit seiner Erwiderung Anlass gehabt, die vorgenommene Änderung durchzuführen, die auf dem zuvor umfänglich diskutierten Sachverhalt beruhte. Der Beschwerdegegner hatte keinen Anlass, davon auszugehen, dass die Beschwerdekammer in jedem Fall der Linie der Einspruchsabteilung folgen würde. Auch das Argument, dass die Vielzahl der vorgetragenen Angriffe ohne eine vorläufige Beurteilung der Kammer der Formulierung sinnvoller Hilfsanträge entgegenstanden hätte, überzeugte die Kammer im Hinblick auf die zentrale Bedeutung der Auslegung des betreffenden Begriffs in nahezu allen vorgetragenen Einwänden nicht. Zudem sah die Kammer unter diesen Umständen die Vorlage von Hilfsanträgen mit dieser Änderung erst zu

case. See also chapters V.A.6.8.1 "Simultaneous application of Article 13 RPBA 2007 and Article 13(1) RPBA 2020" and V.A.7.3 "Remittal for adaptation of the description".

6.8.4 New auxiliary requests in response to the board's preliminary opinion – fundamental importance of the point at issue already clear beforehand – not admitted

In **T 136/16**, the board considered the criteria under Art. 13(1) RPBA 2020 and exercised its discretion not to admit the two auxiliary requests filed after the summons to oral proceedings. It found, first, that the amendment made in auxiliary request 1 *prima facie* led to a new objection under Art. 84 EPC and, second, that this amendment could and should have been made at an earlier stage in the appeal proceedings. Indeed, in the contested decision the opposition division had already pointed out the fundamental importance of the interpretation of a disputed term in the claim. The opposition division had construed this term narrowly in the light of paragraph 7 of the description, but in its statement of grounds the appellant (opponent) had submitted detailed arguments contradicting this narrow interpretation on the basis of other passages of the description. Since the amendment had been made in view of an issue of fact that had already been discussed extensively, the respondent (patent proprietor) had already had cause to make it together with its reply. It had had no reason to assume that the board of appeal would automatically share the opposition division's opinion. Its argument that the large number of attacks put forward prevented it from formulating meaningful auxiliary requests until it had the board's preliminary opinion did not convince the board either, given the fundamental importance of the interpretation of the term at issue in almost all the objections raised. In addition, given the circumstances of the case, the board deemed it detrimental to procedural economy to wait until that stage of the appeal proceedings to file auxiliary requests containing such an amendment.

cas particulier où le requérant avait au moins déjà mis en évidence les caractéristiques manquantes en tant que telles. De plus, ces modifications n'étaient en rien complexes (art. 13(1) RPCR 2007 ; art. 13(1), deuxième phrase RPCR 2020, renvoyant à l'art. 12(4) RPCR 2020) et aucun argument contraire n'avait été présenté à cet égard. Voir les chapitres V.A.6.8.1 "Application simultanée de l'article 13 RPCR 2007 et de l'article 13(1) RPCR 2020" et V.A.7.3 "Renvoi pour adaptation de la description".

6.8.4 Nouvelles requêtes subsidiaires en réaction à l'opinion provisoire de la chambre – importance fondamentale de la question litigieuse déjà manifeste auparavant – non admises

Dans l'affaire **T 136/16**, la chambre, exerçant son pouvoir d'appréciation en tenant compte des critères énoncés à l'art. 13(1) RPCR 2020, a refusé d'admettre les deux requêtes subsidiaires présentées après la citation à une procédure orale. D'une part, la modification apportée dans le cas de la requête subsidiaire 1 donnait lieu de prime abord à une nouvelle objection au titre de l'art. 84 CBE. D'autre part, de l'avis de la chambre, cette modification aurait déjà pu, et aurait déjà dû, être apportée à un stade antérieur de la procédure de recours. La division d'opposition avait déjà fait référence dans la décision attaquée à l'importance fondamentale de l'interprétation d'un terme litigieux dans la revendication. Alors que la division d'opposition avait interprété ce terme dans le sens restreint découlant du paragraphe 7 de la description, le requérant (opposant) avait présenté dans le mémoire exposant les motifs de son recours des arguments détaillés pour réfuter cette interprétation restrictive en s'appuyant sur d'autres passages de la description. L'intimé (titulaire du brevet) aurait donc déjà pu, dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, apporter la modification pertinente, puisque cette dernière se fondait sur une situation de fait qui avait déjà été amplement traitée. L'intimé n'avait aucune raison de partir du principe que la chambre de recours suivrait en tout état de cause l'avis de la division d'opposition. En outre, l'argument selon lequel le nombre considérable d'attaques présentées faisait obstacle à la formulation de requêtes subsidiaires appropriées, en l'absence d'une évaluation préliminaire de la chambre, n'a pas convaincu cette dernière compte tenu de l'importance fondamentale de l'interprétation du terme concerné dans la quasi-totalité des objections présentées. Par ailleurs,

diesem Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren als der Verfahrensökonomie abträglich an.

6.8.5 Angriff auf die erfinderische Tätigkeit erstmals in der mündlichen Verhandlung substantiiert – nicht zugelassen

In **T 2227/15** ließ die Kammer in Anwendung von Art. 13 (1) VOBK 2020 sowie Art. 13 VOBK 2007, insbesondere Art. 13 (1) und (3) VOBK 2007, den auf D1 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen gestützten Angriff des Beschwerdeführers auf die erfinderische Tätigkeit nicht zu. Die Kammer befand, dass dieser Angriff erstmals in der vor ihr stattfindenden mündlichen Verhandlung substantiiert worden war; die früheren allgemeinen Ausführungen des Beschwerdeführers zur erfinderischen Tätigkeit wurden für nicht substantiiert befunden und blieben unberücksichtigt, da sie nicht den vollständigen Sachvortrag des Beteiligten im Sinne von Art. 12 (2) VOBK 2007 darstellten, der Art. 12 (3) VOBK 2020 entspricht. In Reaktion auf die Mitteilung der Kammer hatte der Beschwerdeführer weder substantiierte Argumente vorgelegt, noch zur diesbezüglichen vorläufigen Einschätzung der Kammer Stellung genommen. Nach Auffassung der Kammer hatte der Beschwerdegegner daher allen Grund zu der Annahme, dass ein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht mehr verfolgt werde. Unter Berücksichtigung aller Umstände des Falls kam die Kammer zu dem Schluss, dass eine Zulassung dieses Angriffs zum Verfahren nicht nur die Komplexität der zu erörterten Angelegenheit wesentlich erhöhen und erheblich verändern würde, sondern auch der gebotenen Verfahrensökonomie zuwiderlaufen und den Beschwerdegegner überraschen würde. Siehe auch Kapitel V.A.1.2 "Entscheidungsgründe in gekürzter Form" und V.A.6.8.1 "Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020".

6.8.6 Kein anderer sachlicher bzw. patentrechtlicher Streitgegenstand durch die Beschränkung entstanden und prima facie gewählbar – Anträge zugelassen

In **T 1597/16** lag die Zulassung des vor Inkrafttreten der VOBK 2020 eingereichten neuen Hauptantrags gemäß Art. 13 (1) VOBK 2020 und Art. 13 (1) VOBK 2007 im Ermessen der Kammer. Nach Auffassung der Kammer hatte der Beschwerdegegner keine triftigen

6.8.5 Inventive step attack substantiated for the first time at oral proceedings – not admitted

In **T 2227/15**, applying Art. 13(1) RPBA 2020 as well as Art. 13 RPBA 2007, in particular Art. 13(1) and (3) RPBA 2007, the board did not admit the appellant's inventive step attack based on D1 in combination with common general knowledge. The board considered that this attack had been substantiated for the first time at the oral proceedings before it; the appellant's earlier general submissions on inventive step were regarded as unsubstantiated and were not taken into consideration, since they did not constitute the party's complete case within the meaning of Art. 12(2) RPBA 2007, corresponding to Art. 12(3) RPBA 2020. In reply to the board's communication, the appellant had provided neither substantiated arguments nor comments on the preliminary opinion of the board in this regard. Thus, in the board's view, the respondent had every reason to believe that a lack of inventive step objection was no longer being pursued. Considering all the circumstances of the case, the board concluded that admitting this attack into the proceedings would not only substantially add to and considerably change the complexity of the matter to be discussed, but would also be contrary to the need for procedural economy and would take the respondent by surprise. See also chapters V.A.1.2 "Reasons for decisions in abridged form" and V.A.6.8.1 "Simultaneous application of Article 13 RPBA 2007 and Article 13(1) RPBA 2020".

6.8.6 Limitation not leading to any new disputed points of fact or patent law and prima facie allowable – requests admitted

In **T 1597/16**, the admission of the new main request, which had been filed before the entry into force of the RPBA 2020, was at the board's discretion under Art. 13(1) RPBA 2020 and Art. 13(1) RPBA 2007. In the board's view, the respondent had not

la chambre a considéré que dans les circonstances de l'espèce, le fait de ne présenter des requêtes subsidiaires contenant cette modification qu'à ce stade de la procédure de recours nuisait à l'économie de la procédure.

6.8.5 Objection relative à l'activité inventive motivée pour la première fois lors de la procédure orale – non admise

Dans l'affaire **T 2227/15**, en application de l'art. 13(1) RPCR 2020 ainsi que de l'art. 13 RPCR 2007, et notamment de l'art. 13(1) et (3) RPCR 2007, la chambre n'a pas admis l'objection relative à l'activité inventive soulevée par le requérant sur la base du document D1 en combinaison avec les connaissances générales de l'homme du métier. La chambre a estimé que cette objection avait été motivée pour la première fois au cours de la procédure orale devant elle. Les moyens généraux produits précédemment par le requérant concernant l'activité inventive n'ont pas été considérés comme motivés et il n'en a pas été tenu compte, étant donné qu'ils ne constituaient pas l'ensemble des moyens invoqués par une partie au sens de l'art. 12(2) RPCR 2007, qui correspond à l'art. 12(3) RPCR 2020. Dans sa réponse à la notification de la chambre, le requérant n'avait fourni ni arguments motivés ni observations concernant l'opinion provisoire de la chambre à cet égard. Partant, de l'avis de la chambre, l'intimé avait tout lieu de croire que l'objection d'absence d'activité inventive n'avait pas été maintenue. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la chambre a conclu que l'admission de cette objection dans la procédure aurait non seulement pour effet d'accroître et de modifier considérablement la complexité de la question à traiter, mais serait aussi contraire au principe de l'économie de la procédure et prendrait l'intimé au dépourvu. Voir aussi les chapitres V.A.1.2 "Formulation des motifs d'une décision sous forme abrégée" et V.A.6.8.1 "Application simultanée de l'article 13 RPCR 2007 et de l'article 13(1) RPCR 2020".

6.8.6 Limitation ne donnant pas lieu à de nouvelles questions litigieuses (au regard des faits ou du droit des brevets) et admissible de prime abord – requêtes admises

Dans l'affaire **T 1597/16**, l'admission de la nouvelle requête principale, présentée avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020, relevait du pouvoir d'appréciation conféré à la chambre par l'art. 13(1) RPCR 2020 et l'art. 13(1) RPCR 2007. De l'avis de la chambre,

Gründe dafür angegeben, dass er diese Anspruchsänderung erst in der Endphase des Beschwerdeverfahrens eingereicht hatte. Er hatte lediglich ausgeführt, die vorläufige Einschätzung der Kammer in der Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2007 habe erstmals Veranlassung für den neuen Antrag gegeben, was die Kammer aber nicht überzeugte, da diese Mitteilung keine gänzlich neuen Fragen aufgeworfen hatte, sondern die darin erwähnten Einwände bereits seit der Anfangsphase des Beschwerdeverfahrens bekannt waren. Nichtsdestotrotz entschied die Kammer, den neuen Hauptantrag aus folgenden Gründen in das Verfahren zuzulassen: Durch die vorgenommene Beschränkung des beanspruchten Gegenstandes auf zwei von drei im erteilten Anspruch 1 enthaltenen Alternativen war kein anderer sachlicher bzw. patentrechtlicher Streitgegenstand entstanden. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) war sofort in der Lage, einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu formulieren, und konnte im Übrigen auf das schriftliche Vorbringen, das dem erstinstanzlichen Vorbringen entsprach, verweisen. Zudem erschien der Kammer der neue Antrag *prima facie* gewährbar, weil er alle noch offenen Einwände auszuräumen schien, ohne neue Fragen aufzuwerfen. Siehe auch Kapitel V.A.6.8.1 "Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020".

6.8.7 Antrag räumt Einwand nicht *prima facie* aus – nicht zugelassen

In **T 1187/15** reichte der Beschwerdeführer (Anmelder) während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer den Hilfsantrag XI ein, und zwar in Reaktion auf die Schlussfolgerung, zu der die Kammer in der mündlichen Verhandlung gelangt war, dass Anspruch 1 der in der Akte befindlichen Anträge nicht den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ entsprach. Bei der Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13 (1) VOBK 2020 berücksichtigte die Kammer unter anderem, ob der Beteiligte aufgezeigt hatte, dass die Änderungen *prima facie* die von der Kammer aufgeworfenen Fragen ausräumen und keinen Anlass zu neuen Einwänden geben. Die Kammer merkte an, dass dieser Punkt auch ein Schlüsselkriterium war, das in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern über die Ausübung des Ermessens einer Kammer nach

given any cogent reasons for waiting until the final stage of the appeal proceedings to file the amendment to the claim. It had merely asserted that the new request had first been prompted by the board's preliminary opinion in the communication under Art. 15(1) RPBA 2007. However, this did not convince the board because the communication had not raised any brand new issues. On the contrary, the objections it mentioned had been part of the appeal proceedings from the outset. Nonetheless, the board decided to admit the new main request into the proceedings for the following reasons. Limiting the claimed subject-matter to two out of the three alternatives in claim 1 as granted did not lead to any other disputed points of fact or patent law. The appellant (opponent) had been able to formulate an objection for lack of inventive step straight away and could otherwise refer to its written case, which matched that from the first-instance proceedings. Moreover, the board considered the new request to be *prima facie* allowable since it appeared to overcome all remaining objections without creating any new issues. See also chapter V.A.6.8.1 "Simultaneous application of Article 13 RPBA 2007 and Article 13(1) RPBA 2020".

6.8.7 Request does not *prima facie* overcome objection – not admitted

In **T 1187/15** the appellant (applicant) filed auxiliary request XI during the oral proceedings before the board. It was filed as a response to the board's conclusion, reached during the oral proceedings, that claim 1 of the requests on file did not comply with the requirements of Art. 123(2) EPC. In the exercise of its discretion under Art. 13(1) RPBA 2020 the board took into account, *inter alia*, whether the party had demonstrated that the amendments, *prima facie*, overcame the issues raised by the board and did not give rise to new objections. The board noted that this criterion was also a key one developed in the case law of the boards of appeal on a board's exercise of its discretion under Art. 13(1) RPBA 2007. Art. 13 RPBA 2007 also applied in the case in hand as the summons to oral proceedings had been notified prior to 1 January

l'intimé n'avait pas présenté de raison convaincante pour laquelle il n'avait présenté la modification de la revendication que lors de la dernière phase de la procédure de recours. Il avait seulement fait valoir que l'opinion provisoire de la chambre dans la notification émise au titre de l'art. 15(1) RPCR 2007 lui avait donné pour la première fois la possibilité de présenter la nouvelle requête, ce qui n'a pas convaincu la chambre, étant donné que ladite notification soulevait aucune question entièrement nouvelle et que, au contraire, les objections contenues dans la notification étaient déjà connues depuis la phase initiale de la procédure de recours. La chambre a néanmoins décidé d'admettre la nouvelle requête principale, et ce pour les raisons suivantes : la limitation de l'objet revendiqué à deux des trois variantes contenues dans la revendication 1 du brevet délivré n'avait pas donné lieu à de nouvelles questions litigieuses au regard des faits ou du droit des brevets. Le requérant (opposant) était d'emblée en mesure de soulever une objection d'absence d'activité inventive et pouvait par ailleurs renvoyer aux moyens invoqués par écrit, qui correspondaient à ceux invoqués devant l'instance du premier degré. En outre, la chambre a considéré que la nouvelle requête semblait admissible de prime abord, car elle paraissait surmonter toutes les objections encore en suspens sans créer de nouveaux problèmes. Voir aussi le chapitre V.A.6.8.1 "Application simultanée de l'article 13 RPCR 2007 et de l'article 13(1) RPCR 2020".

6.8.7 Requête ne surmontant pas de prime abord l'objection soulevée – requête non admise

Dans l'affaire **T 1187/15**, le requérant (demandeur) a présenté la requête subsidiaire XI au cours de la procédure orale devant la chambre. Cette requête a été soumise en réponse à la conclusion à laquelle la chambre était parvenue au cours de la procédure orale, et selon laquelle la revendication 1 des requêtes présentes au dossier ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 123(2) CBE. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 13(1) RPCR 2020, la chambre a tenu compte, notamment, de la question de savoir si la partie avait démontré que les modifications surmontaient de prime abord les questions soulevées par la chambre et ne donnaient pas lieu à de nouvelles objections. La chambre a noté que ce critère figurait parmi les critères essentiels établis par la jurisprudence des chambres de recours en ce qui

Art. 13 (1) VOBK 2007 entwickelt worden war. Art. 13 VOBK 2007 war auch auf den vorliegenden Fall anwendbar, da die Ladung zur mündlichen Verhandlung vor dem 1. Januar 2020 zugestellt worden war (Art. 25 (3) VOBK 2020). Die Kammer stellte fest, dass der Hilfsantrag XI prima facie die Einwände nach Art. 123 (2) EPÜ nicht ausräumte, da das Weglassen bestimmter Merkmale eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung darstellte. In Anbetracht dessen und der Tatsache, dass der Beschwerdeführer Gelegenheit gehabt hatte, auf die von der Kammer von Amts wegen aufgeworfenen Fragen zu reagieren, übte die Kammer ihr Ermessen aus, den Hilfsantrag XI nicht zum Verfahren zuzulassen.

Darüber hinaus wies die Kammer den Antrag des Beschwerdeführers auf eine weitere Unterbrechung zur Vorbereitung eines weiteren Antrags zurück, der den Hilfsantrag XI ersetzen würde. Wenn ein Beteiligter vor der mündlichen Verhandlung Anträge, die nur einige der Einwände der Kammer ausräumten, in der Hoffnung einreiche, er könnte die Kammer davon überzeugen, ihre übrigen Einwände fallen zu lassen, gehe er das Risiko ein, dass während der mündlichen Verhandlung eingereichte zusätzliche Anträge nicht zum Verfahren zugelassen würden. Es sei mit dem Grundsatz der Verfahrensökonomie nicht vereinbar, die mündliche Verhandlung so durchzuführen, dass dem Beschwerdeführer Gelegenheit gegeben werde, wiederholt neue Anträge zu stellen, bis eine für die Kammer annehmbare Fassung der Ansprüche gefunden werde.

6.9 Vorbringen nach Zustellung der Ladung – dritte Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 13 (2) VOBK 2020

6.9.1 Mündliche Verhandlung nach Zustellung der Ladung abgesagt – Artikel 13 (2) VOBK 2020 gilt weiterhin

In **T 2279/16** teilte der Beschwerdeführer (Anmelder) der Kammer in Erwiderung auf die nach Inkrafttreten der VOBK 2020 ergangene Ladung zur mündlichen Verhandlung mit, dass er an dieser nicht teilnehmen werde. Nachdem die Kammer die mündliche Verhandlung abgesagt hatte, reichte der Beschwerdeführer neue Hilfsanträge ein.

Die Kammer stellte fest, dass in Art. 13 (2) VOBK 2020 nicht ausdrück-

2020 (Art. 25(3) RPBA 2020). The board found that auxiliary request XI, prima facie, did not overcome the objections under Art. 123(2) EPC since the omission of certain features constituted an unallowable intermediate generalisation. In view of this and the fact that the appellant had had an opportunity to respond to the points raised by the board of its own motion, the board exercised its discretion not to admit auxiliary request XI into the proceedings.

Moreover, the board rejected the appellant's request for another interruption to prepare a further request which would replace auxiliary request XI. The board emphasised that if a party decided to file requests before the oral proceedings which overcame only some of the board's objections in the hope that they could convince the board not to maintain its other objections, then they ran the risk that additional requests filed during the oral proceedings would not be admitted into the proceedings. It was not compatible with the principle of procedural economy that oral proceedings were conducted in such a way that the appellant was given the opportunity to repeatedly file new requests until a version of the claims was found that was acceptable to the board.

6.9 Submissions made after notification of summons – third stage of appeal proceedings – Article 13(2) RPBA 2020

6.9.1 Oral proceedings cancelled after notification of summons – Article 13(2) RPBA 2020 still applies

In **T 2279/16** the appellant (applicant), replying to the summons to oral proceedings issued after the entry into force of the RPBA 2020, informed the board that they would not attend the oral proceedings. After the board cancelled these, the appellant filed new auxiliary requests.

The board observed that it was not explicitly stated in Art. 13(2) RPBA

concerne l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 13(1) RPCR 2007. L'art. 13 RPCR 2007 s'appliquait également à l'affaire en cause, la citation à la procédure orale ayant été signifiée avant le 1^{er} janvier 2020 (art. 25(3) RPCR 2020). Selon la chambre, la requête subsidiaire XI ne surmontait pas de prime abord les objections soulevées au titre de l'art. 123(2) CBE, étant donné que l'omission de certaines caractéristiques constituait une généralisation intermédiaire non admissible. Pour cette raison, et sachant que le requérant avait eu la possibilité de répondre aux questions soulevées d'office par la chambre, cette dernière a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de ne pas admettre la requête subsidiaire XI dans la procédure.

Par ailleurs, la chambre a rejeté la requête du requérant visant à interrompre une nouvelle fois la procédure orale afin de préparer une nouvelle requête destinée à remplacer la requête subsidiaire XI. Elle a souligné que si une partie décide de présenter avant la procédure orale des requêtes qui ne surmontent que certaines des objections de la chambre, et ce en espérant qu'elle puisse convaincre la chambre de ne pas maintenir ses autres objections, cette partie court le risque de se voir refuser l'admission de nouvelles requêtes présentées au cours de la procédure orale. Il est contraire au principe de l'économie de la procédure de conduire une procédure orale de telle sorte que le requérant a la possibilité de déposer sans cesse de nouvelles requêtes jusqu'à ce qu'une version acceptable des revendications soit trouvée.

6.9 Moyens invoqués après la signification de la citation à une procédure orale – troisième phase de la procédure de recours – art. 13(2) RPCR 2020

6.9.1 Annulation de la procédure orale après la signification de la citation à la procédure orale – l'article 13(2) RPCR 2020 reste applicable

Dans l'affaire **T 2279/16**, le requérant (demandeur), en réponse à la citation à une procédure orale émise après l'entrée en vigueur du RPCR 2020, a informé la chambre qu'il n'assisterait pas à la procédure orale. Après l'annulation de la procédure orale par la chambre, le requérant a présenté de nouvelles requêtes subsidiaires.

La chambre a fait observer que l'art. 13(2) RPCR 2020 ne précise pas

lich geregelt ist, ob diese Bestimmung nach wie vor anwendbar ist, wenn die mündliche Verhandlung nach Zustellung der Ladung nachträglich abgesagt wird. Nach Auffassung der Kammer ist Art. 13 (2) VOBK 2020 zumindest dann anwendbar, wenn die Absage durch eine Erklärung des Beschwerdeführers verursacht worden ist, dass er in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein werde. Die Kammer erläuterte, dass die Bestimmungen von Art. 13 (2) VOBK entweder nach Ablauf einer in einer Mitteilung nach Regel 100 (2) EPÜ gesetzten Frist oder "nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung" greifen und dass nichts im Wortlaut des Artikels auf Ausnahmen hiervon hindeutet oder nahelegt, dass die Wirkungen des Art. 13 (2) VOBK 2020 vom weiteren Verfahrensverlauf abhängen würden. Entscheide sich ein Beschwerdeführer dagegen, in der mündlichen Verhandlung vertreten zu sein, so könne eine Kammer beschließen, die mündliche Verhandlung abzusagen. Gelangte man zu dem Schluss, dass eine solche Entscheidung dem Beschwerdeführer in Bezug auf die Zulassung neuer Anträge eine günstigere Position verschaffen würde, stünde dies im Widerspruch zu Ziel und Zweck von Art. 13 VOBK 2020, nämlich für die Beschränkung der Möglichkeiten eines Beteiligten, sein Beschwerdevorbringen zu ändern, einen Konvergenzansatz vorzusehen.

In ihrer vorläufigen Einschätzung hatte die Kammer ihren Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit auf dieselbe Kombination von Dokumenten gestützt, die auch zur Zurückweisung der Anmeldung geführt hatte; es handelte sich also um keinen neuen Einwand der Kammer (auch wenn sich deren Argumentation in bestimmten Einzelheiten unterschied). Die Kammer betonte, dass die Tatsache, dass die Kammer in diesem Fall eine vorläufige Einschätzung abgegeben hatte, in der sie zum gleichen Ergebnis wie die Prüfungsabteilung gelangt war, keine "außergewöhnlichen Umstände" im Sinne von Art. 13 (2) VOBK 2020 darstellt. Darüber hinaus benannte das Vorbringen des Beschwerdeführers keine "stichhaltigen Gründe" (bzw. überhaupt keine Gründe), warum die Hilfsanträge zugelassen werden sollten. Die neuen Hilfsanträge wurden daher nicht zugelassen.

2020 whether this provision still applied if, after notification of a summons to oral proceedings, they were subsequently cancelled. In the board's opinion, Art. 13(2) RPBA 2020 was applicable at least in the case where this cancellation was occasioned by a statement from an/the appellant that it would not be represented at the oral proceedings. The board explained that the provisions of Art. 13(2) RPBA 2020 applied either after the expiry of a period specified in a communication under R. 100(2) EPC or "after notification of a summons to oral proceedings", and that there was nothing in the wording of the article to indicate any exceptions to this, or that the effects of Art. 13(2) RPBA 2020 were dependent on the subsequent procedural history. Where an appellant decided that it would not be represented at oral proceedings, a board could decide to cancel the oral proceedings. To conclude that such a decision should have the effect of returning the appellant to a more favourable position regarding the admission of new requests would be inconsistent with the aim and purpose of Art. 13 RPBA 2020, which was to provide a convergent approach to limiting the possibilities for a party to amend its appeal case.

The combination of documents on which the board based its inventive step objection in its preliminary opinion was exactly the same as the one which led to the refusal of the application, and hence this was not a new objection from the board (even if the board's reasoning differed in certain details). The board emphasised that the fact that the board in this case had issued a preliminary opinion in which it came to the same conclusion as the examining division did not constitute "exceptional circumstances" within the meaning of Art. 13(2) RPBA 2020. Moreover, the appellant's submission did not contain "cogent reasons" (or indeed any reasons) why the auxiliary requests should be admitted. The new auxiliary requests were therefore not admitted.

explicitement s'il s'applique aussi dans le cas où, après la signification de la citation à une procédure orale, cette dernière est annulée. De l'avis de la chambre, l'art. 13(2) RPCR 2020 est applicable à tout le moins dans le cas où c'est une déclaration du requérant selon laquelle il ne sera pas représenté à la procédure orale qui est à l'origine de l'annulation. La chambre a expliqué que les dispositions de l'art. 13(2) RPCR 2020 s'appliquent soit après l'expiration d'un délai imparti dans une notification au titre de la règle 100(2) CBE, soit "après la signification d'une citation à une procédure orale", et que le libellé dudit article ne prévoit aucune exception ni ne suggère que les effets de l'art. 13(2) RPCR 2020 dépendent de la suite de la procédure. Si un requérant décide qu'il ne sera pas représenté à la procédure orale, une chambre peut décider d'annuler cette procédure orale. Le fait de conclure qu'à la suite d'une telle décision, le requérant devrait retrouver une position plus favorable, s'agissant de l'admission de nouvelles requêtes, serait contraire au but et à la finalité de l'art. 13 RPCR 2020, qui consiste à prévoir une approche convergente en matière de limitation des possibilités dont dispose une partie pour modifier les moyens qu'elle a invoqués dans le cadre du recours.

La combinaison de documents sur laquelle la chambre a fondé son objection relative à l'activité inventive dans son opinion provisoire était strictement identique à celle qui avait abouti au rejet de la demande, et il ne s'agissait donc pas d'une nouvelle objection de la part de la chambre (même si son argumentation différait sur certains détails). La chambre a souligné que le fait qu'elle était parvenue dans son opinion provisoire à la même conclusion que la division d'examen dans cette affaire ne constituait pas des "circonstances exceptionnelles" au sens de l'art. 13(2) RPCR 2020. En outre, les moyens invoqués par le requérant ne contenaient aucune "raison convaincante" (ni d'ailleurs de raison quelconque) justifiant l'admission des requêtes subsidiaires. Par conséquent, les requêtes subsidiaires n'ont pas été admises.

6.9.2 Neuer Antrag auf der Grundlage des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Antrags, der neue in der Mitteilung der Kammer erhobene Einwände ausräumt – zugelassen

In **T 1278/18** übte die Kammer ihr Ermessen nach Art. 13 (2) VOBK 2020 aus, um den neuen Antrag (der nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereicht wurde) zuzulassen, und zwar aus folgenden Gründen: Die Ansprüche des neuen Antrags unterschieden sich von denen des ersten Hilfsantrags (mit der Beschwerdebegründung eingereicht) insoweit, als sie Änderungen umfassten, die in Reaktion auf erstmals in der Mitteilung der Kammer nach Art. 15 (1) VOBK 2020 erhobene Einwände nach Art. 84 und R. 29 (7) EPÜ 1973 und Art. 123 (2) EPÜ eingereicht wurden. Zudem unterschieden sich die unabhängigen Ansprüche des neuen Antrags von den unabhängigen Ansprüchen des Hauptantrags, auf den sich die angefochtene Entscheidung stützte, im Wesentlichen durch die zusätzlichen Beschränkungen, die bereits in dem mit der Beschwerde begründung eingereichten ersten Hilfsantrag mit dem Ziel eingeführt worden waren, alle in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände mangelnder Neuheit auszuräumen. Nach Auffassung der Kammer konnten sie als angemessene Reaktion auf die angefochtene Entscheidung angesehen werden (Art. 12 (4) VOBK 2007). Die Kammer befand außerdem, dass die Änderungen der Ansprüche durch die vom Beschwerdeführer angegebenen Stellen in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen gestützt wurden, und kam zu dem Schluss, dass die Änderungen der Ansprüche alle noch offenen Einwände eindeutig ausräumten, ohne neue Fragen aufzuwerfen.

6.9.3 Neuer Antrag auf der Grundlage des in Reaktion auf die Beschwerdeerwidern eingereichten Antrags mit redaktionellen Anpassungen zur Beseitigung von Unstimmigkeiten – zugelassen

In **T 131/18** war der infragestehende Hauptantrag (der als Hilfsantrag 6 nach der Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht worden war) abgesehen von zwei Änderungen wörtlich und inhaltlich identisch mit einem bereits in Reaktion auf die Beschwerdeerwidern eingereichten Hilfsantrag 3. Letzterer erfüllte nach Ansicht der Kammer die Vorausset-

6.9.2 New request based on request filed with statement of grounds and overcoming new objections raised in board's communication – admitted

In **T 1278/18** the board exercised its discretion pursuant to Art. 13(2) RPBA 2020 to admit the new request (filed after oral proceedings had been arranged), for the following reasons: The claims of the new request differed from those of the first auxiliary request (filed with the statement of grounds of appeal) in so far as they comprised amendments made in response to objections under Art. 84 and R. 29(7) EPC 1973 and Art. 123(2) EPC raised for the first time in the board's communication pursuant to Art. 15(1) RPBA 2020. Moreover, the independent claims of the new request differed from the independent claims of the main request, on which the appealed decision was based, essentially by the added limitations which had already been introduced in the first auxiliary request filed with the statement of grounds of appeal with the aim of overcoming all objections of lack of novelty raised in the appealed decision. The board considered that they could be regarded as an appropriate reaction to the appealed decision (Art. 12(4) RPBA 2007). The board was also satisfied that the amendments to the claims were supported by the information in the application documents as originally filed, as indicated by the appellant, and concluded that the amendments to the claims clearly overcame all outstanding objections without introducing new issues.

6.9.3 New request based on request filed in response to reply of the respondent and containing editorial amendments to remove inconsistencies – admitted

In **T 131/18**, the main request at issue (filed as auxiliary request 6 after notification of the summons to oral proceedings) was, save for two amendments, identical in wording and content to auxiliary request 3, which had already been filed in response to the reply and which (although dropped during the oral proceedings) the board considered to meet the conditions for

6.9.2 Nouvelle requête fondée sur une requête présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours, et surmontant les nouvelles objections soulevées dans la notification de la chambre – admise

Dans l'affaire **T 1278/18**, la chambre, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 13(2) RPCR 2020, a admis la nouvelle requête (présentée après que la date de la procédure orale avait été fixée), et ce pour les raisons suivantes : les revendications selon la nouvelle requête différaient de celles selon la première requête subsidiaire (présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours) en ceci qu'elles contenaient des modifications apportées en réponse aux objections relevant de l'art. 84 et de la règle 29(7) CBE 1973, ainsi que de l'art. 123(2) CBE, que la chambre avait soulevées pour la première fois dans sa notification au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020. De plus, la différence entre les revendications indépendantes de la nouvelle requête et celles de la requête principale, sur laquelle se fondait la décision frappée de recours, résidait pour l'essentiel dans l'ajout de limitations qui avaient déjà été introduites dans la première requête subsidiaire présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours en vue de surmonter toutes les objections d'absence de nouveauté soulevées dans la décision frappée de recours. La chambre a estimé que ces limitations pouvaient être considérées comme une réaction appropriée à la décision contestée (art. 12(4) RPCR 2007). Elle était également convaincue que les modifications apportées aux revendications étaient fondées sur les pièces de la demande telles que déposées initialement, comme le soutenait le requérant, et a conclu que les modifications apportées aux revendications surmontaient manifestement toutes les objections en suspens sans introduire de nouvelles questions à trancher.

6.9.3 Nouvelle requête fondée sur une requête présentée en réaction à la réponse de l'intimé et comportant des modifications d'ordre rédactionnel visant à supprimer des incohérences – admise

Dans l'affaire **T 131/18**, la requête principale en cause (présentée en tant que requête subsidiaire 6 après la signification de la citation à une procédure orale) était identique tant sur le fond qu'en ce qui concerne le texte – excepté deux modifications – à la requête subsidiaire 3 qui avait déjà été présentée en réaction à la réponse au mémoire exposant les motifs du

zungen für eine Zulassung zum Verfahren nach Art. 13 (1) VOBK 2020 (wurde aber in der mündlichen Verhandlung nicht aufrecht erhalten). Die beiden im Hauptantrag zusätzlich enthaltenen Änderungen betrafen Unstimmigkeiten, die in Hilfsantrag 3 verblieben waren: Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) hatte einen als Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ gewerteten Wortlaut in Anspruch 1 ausgeräumt, jedoch im abhängigen Anspruch 2 beibehalten. Auch hatte er einen nicht ganz klaren Ausdruck nur in Anspruch 1 ersetzt, nicht aber im Verfahrensanspruch 6. Im Hauptantrag wurden diese Unstimmigkeiten beseitigt. Die Kammer stimmte mit dem Beschwerdeführer überein, dass es sich nur um redaktionelle Anpassungen handelte, die hauptsächlich durch die Mitteilung der Kammer nach Art. 15 (1) VOBK 2020 veranlasst waren, und wertete dies als außergewöhnliche Umstände im Sinne des Art. 13 (2) VOBK 2020. Den Einwand des Beschwerdegegners, eine Zulassung stünde im Widerspruch zum erkennbaren Willen des Gesetzgebers, Verfahrensverzögerungen durch wiederholte Nachbesserungsversuche zu unterbinden, wies die Kammer zurück. Mit Art. 13 (2) VOBK 2020 sei nicht beabsichtigt worden, geringfügige Anpassungen wie die Behebung offensichtlicher Unstimmigkeiten oder grammatikalischer Fehler, die z. B. nach R. 139 EPÜ zulässig wären, nach Ladung zur mündlichen Verhandlung grundsätzlich zu verhindern.

6.9.4 Neuer Antrag in Reaktion auf vorläufige Einschätzung der Kammer auf der Grundlage früherer Einwände – nicht zugelassen

In **T 1187/16** stellte die Kammer Folgendes fest: Falls sämtliche in einer Mitteilung der Kammer behandelten Einwände bereits Gegenstand des bisherigen Verfahrens waren, kann diese Mitteilung das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände im Sinne von Art. 13 (2) VOBK 2020 nicht begründen.

Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) in Reaktion auf die Mitteilung der Kammer nach Art. 15 (1) VOBK 2020 einen neuen Hilfsantrag eingereicht. Wie die Kammer bemerkte, waren aber die in dieser Mitteilung behandelten Einwände gemäß Art. 123 (2) EPÜ bereits in der Erwiderung des Beschwerdegegners (Einsprechenden) ausführlich dargelegt

admission under Art. 13(1) RPBA 2020. The two amendments in the main request related to inconsistencies remaining in auxiliary request 3, namely wording regarded as incompatible with Art. 123(2) EPC the appellant (patent proprietor) had removed from claim 1 but left in dependent claim 2, and a somewhat unclear expression it had replaced in claim 1 but not in method claim 6. These inconsistencies had been cleared up in the main request. The board concurred with the appellant that the amendments were merely editorial changes occasioned chiefly by its communication under Art. 15(1) RPBA, and classed this as an exceptional circumstance within the meaning of Art. 13(2) RPBA 2020. It rejected the respondent's objection that admitting them would run counter to the legislator's manifest intention of preventing procedural delays caused by repeated attempts at improvement. Art. 13(2) RPBA 2020 had not been intended to rule out entirely the possibility of making minor amendments such as ones correcting obvious discrepancies or grammatical errors, which were admissible under R. 139 EPC for instance, once the summons to oral proceedings had been issued.

6.9.4 New request in response to board's preliminary opinion based on earlier objections – not admitted

In **T 1187/16** the board held that, where all objections addressed in a board's communication had already been raised earlier on in the proceedings, the communication could not be regarded as creating exceptional circumstances within the meaning of Art. 13(2) RPBA 2020.

In the case in hand, the appellant (patent proprietor) had filed a new auxiliary request in response to the board's communication under Art. 15(1) RPBA 2020 although, as the board observed, the objections under Art. 123(2) addressed there had already been dealt with in detail in the reply filed by the respondent (opponent). The appellant was, the board found, wrong

recours. De l'avis de la chambre, cette dernière requête satisfaisait aux critères d'admission dans la procédure prévue par l'art. 13(1) RPCR 2020 (mais elle a été abandonnée lors de la procédure orale). Les deux modifications supplémentaires contenues dans la requête principale se rapportaient à des incohérences qui étaient encore présentes dans la requête subsidiaire 3. Le requérant (titulaire du brevet) avait en effet supprimé dans la revendication 1 une expression jugée non conforme à l'art. 123(2) CBE, mais avait conservé celle-ci dans la revendication dépendante 2. Il avait par ailleurs remplacé une expression peu claire dans la revendication 1, mais pas dans la revendication de procédé 6. Dans la requête principale, il a été remédié à ces incohérences. La chambre a souscrit à l'avis du requérant selon lequel il ne s'agissait là que d'ajustements d'ordre rédactionnel qui découlaient principalement de la notification émise par la chambre au titre de l'art. 15(1) RPCR, et elle a estimé que cela constituait une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 13(2) RPCR 2020. La chambre a rejeté l'objection de l'intimé selon laquelle l'admission de la requête serait contraire à l'intention manifeste du législateur d'éviter les retards de procédure occasionnés par des tentatives d'amélioration répétées. L'art. 13(2) RPCR 2020 ne vise pas à exclure, par principe, la possibilité de procéder, après la citation à une procédure orale, à des ajustements mineurs, tels que la rectification d'incohérences manifestes ou d'erreurs grammaticales, qui seraient par exemple permis en vertu de la règle 139 CBE.

6.9.4 Nouvelle requête en réponse à une opinion provisoire de la chambre fondée sur des objections antérieures – non admise

Dans l'affaire **T 1187/16**, la chambre a fait observer que si toutes les objections traitées dans une notification de la chambre ont déjà été soulevées à un stade antérieur de la procédure, ladite notification ne peut pas servir de base pour invoquer des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 13(2) RPCR 2020.

Dans l'affaire en cause, le requérant (titulaire du brevet) avait présenté une nouvelle requête subsidiaire en réaction à la notification émise par la chambre au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020. Cependant, comme l'a relevé la chambre, les objections au titre de l'art. 123(2) CBE traitées dans cette notification avaient déjà été exposées en détail dans la réponse de l'intimé

worden. Das Argument des Beschwerdeführers, die Kammer habe mit dieser Mitteilung einen neuen Aspekt eingeführt (nämlich die Erfindungswesentlichkeit eines Merkmals für die Ausführbarkeit der Erfindung), war aus der Sicht der Kammer unzutreffend (da dieser Punkt der Mitteilung sich auf Art. 123 (2) EPÜ bezog). Die Kammer kam daher zu dem Schluss, dass der Beschwerdeführer bereits vor Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung ausreichend Gelegenheit gehabt hätte, im Hinblick auf die bestehenden Einwände vorsichtshalber Hilfsanträge einzureichen. Verfahrensökonomische Aspekte sowie die Tatsache, dass der Beschwerdeführer den Hilfsantrag mehr als einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht hatte, waren vor diesem Hintergrund unbeachtlich.

Auch befand die Kammer, dass die Tatsache, dass sie in der betreffenden Mitteilung eine von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung abweichende vorläufige Meinung zum Ausdruck gebracht hatte, keinen außergewöhnlichen Umstand im Sinne von Art. 13 (2) VOBK 2020 darstellte. Das Beschwerdeverfahren dient der Überprüfung der angefochtenen Entscheidung, und der Beschwerdeführer hätte daher mit der Möglichkeit rechnen können und müssen, dass die Kammer zu einer von der Einspruchsabteilung abweichenden Auffassung gelangt. Die Kammer übte ihr Ermessen nach Art. 13 (2) VOBK 2020 dahingehend aus, den neuen Hilfsantrag nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

6.9.5 Neuer Antrag in Reaktion auf Einwände, die nicht über den Rahmen des ursprünglichen Einwands der Kammer hinausgehen – nicht zugelassen

In **T 2214/15** gaben Änderungen des Hilfsantrags 2, mit denen die von der Kammer in ihrer vorläufigen Einschätzung erhobenen Einwände mangelnder Stützung und mangelnder Klarheit ausgeräumt werden sollten, Anlass zu weiteren Einwänden wegen mangelnder Klarheit und unzulässiger Erweiterung. Diesem Antrag wurde daher nicht stattgegeben. In Reaktion darauf reichte der Beschwerdeführer während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer den Hilfsantrag 3 ein. In Anwendung von Art. 13 (2) VOBK 2020 ließ die Kammer diese Änderung des Beschwerdevorbringens nicht zum Verfahren zu, da hier keine außergewöhnlichen Umstände vorlagen.

in arguing that the communication had introduced a new aspect (whether a feature was essential for carrying out the invention) because the point of the communication in question dealt with Art. 123(2) EPC. The board thus concluded that the appellant had already had ample opportunity before notification of the summons to oral proceedings to respond to the existing objections by filing precautionary auxiliary requests. Considerations of procedural economy and the fact that the appellant had filed the auxiliary request more than one month before the oral proceedings were irrelevant in such circumstances.

Nor, the board held, was it an exceptional circumstance within the meaning of Art. 13(2) RPBA 2020 that its preliminary opinion in the communication differed from the position taken by the opposition division in the decision under appeal. The purpose of appeal proceedings was to review the decision under appeal so the appellant could and should have contemplated the possibility that the board would take a different view from the opposition division. Exercising its discretion under Art. 13(2) RPBA 2020, the board refused to admit the new auxiliary request into the appeal proceedings.

6.9.5 New request in response to objections which do not go beyond the framework of the board's initial objection – not admitted

In **T 2214/15**, the amendments contained in auxiliary request 2, which were to overcome the board's objections of lack of support and lack of clarity raised in its preliminary opinion, gave rise to further objections concerning clarity and added subject-matter. This request was therefore not allowed. In reaction, the appellant (applicant) filed auxiliary request 3 during the oral proceedings before the board. Applying Art. 13(2) RPBA 2020, the board did not admit this amendment to the appellant's case into the proceedings because there were no exceptional circumstances in the present case.

(opposant) au mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a jugé infondé l'argument du requérant selon lequel la chambre avait, par sa notification, introduit un nouvel aspect (à savoir l'importance essentielle d'une caractéristique pour la réalisation de l'invention), puisque cet élément de la notification renvoyait à l'art. 123(2) CBE. La chambre a donc conclu que le requérant avait déjà eu amplement l'occasion, avant la signification de la citation à la procédure orale, de présenter à titre de précaution des requêtes subsidiaires en réaction aux objections existantes. Les aspects liés à l'économie de la procédure et le fait que le requérant avait présenté la requête subsidiaire plus d'un mois avant la procédure orale ne jouaient dans ce contexte aucun rôle.

De plus, selon la chambre, le fait que l'opinion provisoire qu'elle avait exprimée dans la notification concernée s'écartait de l'avis de la division d'opposition dans la décision frappée de recours ne constituait pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 13(2) RPCR 2020. Étant donné que la procédure de recours a pour objet la révision de la décision attaquée, le requérant aurait pu, et aurait dû, envisager la possibilité que la chambre parvienne à une conclusion différente de celle de la division d'opposition. La chambre, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 13(2) RPCR 2020, n'a pas admis la nouvelle requête subsidiaire dans la procédure de recours.

6.9.5 Nouvelle requête présentée en réponse à des objections ne dépassant pas le cadre de l'objection initiale de la chambre – non admise

Dans l'affaire **T 2214/15**, les modifications contenues dans la requête subsidiaire 2, qui visaient à surmonter les objections relatives à l'absence de fondement et au manque de clarté soulevées par la chambre dans son opinion provisoire, ont donné lieu à de nouvelles objections relatives à la clarté et à l'ajout d'éléments. Cette requête n'a donc pas été admise. Cela a conduit le requérant à déposer la requête subsidiaire 3 au cours de la procédure orale devant la chambre. En application de l'art. 13(2) RPCR 2020, la chambre n'a pas admis dans la procédure cette modification des moyens invoqués par le requérant, au motif qu'aucune circonstance exceptionnelle ne le justifiait en l'espèce.

Die Kammer wies darauf hin, dass sich die in Anbetracht des Hilfsantrags 2 zu erörternden Fragen inhaltlich nicht von den in der Ladung benannten unterschieden. Die Änderungsanträge waren erfolglose Versuche, die bereits in der Ladung erhobenen Einwände mangelnder Klarheit und mangelnder Stützung auszuräumen. Die weiteren von der Kammer in der mündlichen Verhandlung erhobenen Einwände mangelnder Klarheit gingen nicht über den Rahmen der vorherigen Erörterungen hinaus, die von den zugrunde liegenden Anspruchsmängeln bestimmt waren. Träfe das Argument des Beschwerdeführers zu, dass das Benennen neu entstandener Probleme außergewöhnliche Umstände darstelle, so würde dies bedeuten, dass dem Beschwerdeführer wiederholt Gelegenheit gegeben werden müsste, geänderte Ansprüche einzureichen, bis keine neuen Probleme mehr aufkämen, was im Widerspruch zu dem vorrangigen Ziel des Beschwerdeverfahrens stünde, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen (Art. 12 (2) VOBK 2020).

Zu dem Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ, den sie in der mündlichen Verhandlung in Bezug auf eine der Änderungen im Hilfsantrag 2 erhoben hatte, stellte die Kammer fest, dass es gemäß der strikten dritten Stufe des Konvergenzansatzes, die durch Art. 13 (2) VOBK 2020 implementiert wird, nicht als außergewöhnlicher Umstand angesehen werden kann, wenn eine Änderung, mit der ein in der Ladung erhobener Einwand ausgeräumt werden soll, als unvereinbar mit Art. 123 (2) EPÜ benannt wird. Ein Beschwerdeführer müsse wissen, dass jede Änderung auf ihre Übereinstimmung mit Art. 123 (2) EPÜ geprüft werden müsse und dass der frühestmögliche Zeitpunkt dafür in der mündlichen Verhandlung sei, wenn diese Änderung als Reaktion auf die Ladung eingereicht werde. Dies sei der normale Verlauf des Beschwerdeverfahrens und gehe auch nicht über den Rahmen des zugrunde liegenden Anspruchsmangels hinaus.

Im vorliegenden Fall lägen daher keine außergewöhnlichen Umstände vor, die die Berücksichtigung eines weiteren Antrags auf Anspruchsänderung rechtfertigten. Das Benennen von Problemen, die beim Versuch des Beschwerdeführers neu entstanden, die im Verfahren bis zu diesem Punkt erörterten Einwände auszuräumen, sei

The board pointed out that the topics of discussion in view of auxiliary request 2 did not differ in substance from those identified in the summons. The amendments were unsuccessful attempts at overcoming previously identified issues of clarity and lack of support already raised in the summons. The further objections concerning clarity raised by the board during the oral proceedings did not go beyond the framework of the previous discussions, which were defined by the underlying claim deficiencies. The board noted that if the appellant's argument that identifying newly introduced problems represented exceptional circumstances were correct, this would mean that the appellant would have to be given repeated opportunities to file amended claims until no new problems were introduced, which would be at odds with the primary object of the appeal proceedings of a judicial review of the impugned decision (Art. 12(2) RPBA 2020).

Concerning its objection under Art. 123(2) EPC raised during oral proceedings against one of the amendments in auxiliary request 2, the board observed that, given the strict third level of the convergent approach implemented by Art. 13(2) RPBA 2020, identifying an amendment aimed at overcoming an objection raised in the summons as being non-compliant with Art. 123(2) EPC could not be considered to be an exceptional circumstance. An appellant had to be aware that every amendment would have to be examined for compliance with Art. 123(2) EPC and that the earliest possible moment for this was during the oral proceedings if said amendment was filed in reaction to the summons. This was the ordinary development of the appeal proceedings, and it also did not go beyond the framework of the underlying claim deficiency.

In the present case, there were thus no exceptional circumstances justifying taking into account a further amended claim request. The identification of problems newly introduced when the appellant attempted to solve issues discussed in the proceedings up to that point was rather to be seen as the ordinary development of the discussion.

La chambre a fait observer que les sujets de discussion concernant la requête subsidiaire 2 ne différaient pas sur le fond de ceux mis en évidence dans la citation à la procédure orale. Les modifications représentaient des tentatives infructueuses de surmonter les problèmes de clarté et d'absence de fondement déjà mentionnés dans la citation à la procédure orale. Les nouvelles objections relatives à la clarté soulevées par la chambre au cours de la procédure orale ne dépassaient pas le cadre des discussions précédentes, lesquelles reposaient sur les irrégularités inhérentes aux revendications. La chambre a constaté que si l'on tenait pour correct l'argument du requérant selon lequel la mise en évidence de problèmes nouvellement introduits représentait des circonstances exceptionnelles, force serait de lui permettre de déposer sans cesse des revendications modifiées jusqu'à ce que plus aucun problème nouveau ne soit introduit, ce qui serait contraire à l'objectif premier de la procédure de recours, qui consiste en une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (art. 12(2) RPCR 2020).

En ce qui concerne l'objection au titre de l'art. 123(2) CBE qu'elle a soulevée au cours de la procédure orale à l'encontre de l'une des modifications figurant dans la requête subsidiaire 2, la chambre a fait observer que, compte tenu du caractère strict du troisième niveau de l'approche convergente mis en œuvre par l'art. 13(2) RPCR 2020, le fait qu'une modification destinée à surmonter une objection soulevée dans la citation à une procédure orale a été jugée non conforme à l'art. 123(2) CBE ne peut pas être considéré comme une circonstance exceptionnelle. Un requérant doit savoir que la conformité de chaque modification avec l'art. 123(2) CBE donne nécessairement lieu à une évaluation et que celle-ci est effectuée au plus tôt pendant la procédure orale si ladite modification a été présentée en réponse à la citation à la procédure orale. Cela s'inscrit dans la suite logique de la procédure de recours et ne dépasse pas non plus le cadre de l'irrégularité inhérente à la revendication.

Dans l'affaire en cause, il n'y avait donc aucune circonstance exceptionnelle justifiant de prendre en considération une nouvelle requête modifiée relative aux revendications. La mise en évidence de problèmes engendrés par la tentative du requérant de résoudre des questions abordées jusque-là devait plutôt être considérée comme

eher als normaler Verlauf der Erörterungen zu betrachten. Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers handelte es sich hier nach Auffassung der Kammer um einen typischen Fall, bei dem ein zentraler Einwand (mangelnde Stützung), der einer der Gründe für die Zurückweisung gewesen war, von der Kammer benannt und bestätigt wurde und zentrales Thema des gesamten Beschwerdeverfahrens war, weswegen es in der Regel nicht gerechtfertigt ist, einen weiteren Hilfsantrag zu stellen.

6.9.6 Neuer Antrag in Reaktion auf Meinungsänderung der Kammer – nicht zugelassen, da Einwand und Argumente bereits bekannt

Nach Auffassung der Kammer in **T 752/16** stellt eine Änderung der vorläufigen Meinung der Kammer zu einem bestimmten Einspruchsgrund keinen "außergewöhnlichen Umstand" im Sinne von Art. 13 (2) VOBK 2020 dar. In diesem Fall hatte die Kammer ihre Meinung zur erfinderischen Tätigkeit aus einer ersten Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2020 in einer zweiten Mitteilung revidiert. Die geänderte Meinung basierte aber auf bereits in der Beschwerdebegründung des Beschwerdeführers genannten Einwänden und Argumentationslinien. Nach Ansicht der Kammer ist es im Hinblick auf Art. 13 (2) VOBK 2020 unerheblich, ob die in der Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2020 geäußerte vorläufige Meinung der Kammer von einer vorherigen Stellungnahme oder der angefochtenen Entscheidung abweicht. Mit einer für die Beteiligten ungünstigen vorläufigen Meinung könne prinzipiell jederzeit im Verfahren vor den Beschwerdekammern vor Verkündung der Entscheidung gerechnet werden. In diesem Zusammenhang rief die Kammer in Erinnerung, dass die Mitteilung einer vorläufigen Meinung nach Art. 15 (1) VOBK 2020 primär den Rahmen der mündlichen Verhandlung absteckt und eine die effiziente Vorbereitung der Beteiligten auf diese Verhandlung erleichternde Verfahrensmaßnahme darstellt, nicht hingegen eine "Einladung" zu weiteren Änderungen (siehe z. B. T 1459/11). Ein Patentinhaber könne nicht so lange Änderungen in Reaktion auf die vorgebrachten Einwände eines Einsprechenden zurückhalten, bis er sich mit einer für ihn negativen vorläufigen Meinung einer Beschwerdekammer konfrontiert sieht bzw. den Eindruck gewinnt, dass die Kammer nicht seiner Ansicht und Argumentation folgt (siehe z. B. T 136/16, T 2072/16). Zudem sah die Kammer die neuen Hilfsanträge, die

Contrary to the appellant's submission, in the board's opinion the present case was a typical one, where a central objection (that of lack of support) had been among the grounds for refusal, was identified and agreed with by the board and was the central topic throughout the appeal proceedings, thus typically not warranting the opportunity to file a further auxiliary request.

6.9.6 New request in response to change in the board's opinion – not admitted as objection and arguments already known

The board in **T 752/16** took the view that a change in the board's preliminary opinion on a particular ground for opposition was not an "exceptional circumstance" within the meaning of Art. 13(2) RPBA 2020. In the case at issue, the board had issued a second communication under Art. 15(1) RPBA 2020 revising the preliminary opinion on inventive step set out in its first one. Its new opinion had been formed, however, in the light of objections and lines of argument already put forward by the appellant in its statement of grounds of appeal. The board considered that it was irrelevant for the purposes of Art. 13(2) RPBA 2020 whether the preliminary opinion in its communication under Art. 15(1) RPBA 2020 diverged from a previous position or differed from the contested decision. Parties to proceedings before the boards always had to reckon with an unfavourable preliminary opinion at any time up to announcement of the decision. The board observed in this connection that the main purpose of communicating a preliminary opinion under Art. 15(1) RPBA 2020 was to define the scope of the oral proceedings and that it was a procedural measure designed to make it easier for the parties to prepare for them efficiently, not an "invitation" to make further amendments (see e.g. T 1459/11). Patent proprietors were not entitled to hold back on making amendments in response to an opponent's objections until being confronted with an unfavourable preliminary opinion of the board or realising that the board was not going to endorse their position and arguments (see e.g. T 136/16, T 2072/16). The board also regarded the new auxiliary requests as detrimental to procedural economy because they gave rise to new objections, and therefore refused

s'inscrivant dans la suite logique de la discussion. Contrairement à l'avis du requérant, la chambre a estimé que l'affaire en cause n'avait rien d'exceptionnel : une objection principale (d'absence de fondement) avait figuré parmi les motifs de rejet, avait été mise en évidence et acceptée par la chambre et avait constitué le sujet principal tout au long de la procédure de recours. Il s'agissait là de circonstances qui ne justifiaient généralement pas la possibilité de présenter une nouvelle requête subsidiaire.

6.9.6 Nouvelle requête en réaction à un changement d'opinion de la chambre – non admise, l'objection et les arguments étant déjà connus

Selon la chambre saisie de l'affaire **T 752/16**, le fait qu'une chambre change d'opinion provisoire concernant un motif d'opposition donné ne constitue pas une "circonstance exceptionnelle" au sens de l'art. 13(2) RPCR 2020. Dans cette affaire, la chambre était revenue dans une deuxième notification sur l'opinion provisoire qu'elle avait émise au sujet de l'activité inventive dans une première notification au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020. Son opinion modifiée était toutefois fondée sur des objections et arguments déjà mentionnés dans le mémoire exposant les motifs du recours. De l'avis de la chambre, la question de savoir si l'opinion provisoire émise par la chambre dans sa notification au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020 s'écarte d'une opinion précédente ou de la décision attaquée est sans incidence aux fins de l'art. 13(2) RPCR 2020. En principe, les parties doivent envisager la possibilité qu'une opinion provisoire qui leur est défavorable soit émise à tout moment de la procédure devant les chambres de recours, avant que la décision soit prononcée. Dans ce contexte, la chambre a rappelé que l'opinion provisoire émise au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020 vise en premier lieu à poser le cadre de la procédure orale et correspond à une mesure procédurale qui aide les parties à préparer la procédure orale, et non à une "invitation" à apporter de nouvelles modifications (voir, par exemple, T 1459/11). Un titulaire de brevet ne peut pas attendre le moment où il est confronté à une opinion provisoire de la chambre qui lui est défavorable, ou celui où il se rend compte que la chambre ne va pas suivre son avis ou son argumentation, pour produire des modifications en réaction à des objections soulevées par un opposant (voir, par exemple, T 136/16 et

Anlass zu neuen Einwänden gaben, als abträglich für die Verfahrensökonomie an. Sie ließ sie daher gemäß Art. 13 (1) und (2) VOBK 2020 nicht zu.

to admit them under Art. 13(1) and (2) RPBA 2020.

T 2072/16). De plus, la chambre a considéré que les nouvelles requêtes subsidiaires, qui ont donné lieu à de nouvelles objections, nuisaient au principe de l'économie de la procédure. Elle n'a dès lors pas admis ces requêtes, en application de l'art. 13(1) et (2) RPCR 2020.

6.9.7 Änderung, die inhaltlich nichts zur Erörterung der erhobenen Einwände beiträgt – nicht zugelassen

6.9.7 Amendment not adding anything of substance to the discussion of the objection raised – not admitted

6.9.7 Modification n'ajoutant aucun élément sur le fond à la discussion relative à une objection soulevée – non admise

In **T 953/16** brachte der Beschwerdeführer (Anmelder) vor, dass die strittigen neuen Hilfsanträge in Reaktion auf einen von der Kammer in ihrer Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2020 erhobenen Einwand der Klarheit eingereicht würden, dass dies die erste Gelegenheit sei, auf einen solchen Einwand einzugehen, und dass diese Anträge daher eine legitime Reaktion auf die in der Mitteilung der Kammer erhobenen Einwände seien. Nach Auffassung der Kammer stellten die Änderungen des Anspruchs 1 in diesen Anträgen zwar einen Versuch zur Klarstellung der Ansprüche dar, doch hatten die von der Kammer in ihrer Mitteilung erhobenen Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit diese Merkmale bei der Auslegung des Anspruchs 1 bereits berücksichtigt. Daher war für die Kammer klar, dass die Änderungen inhaltlich nichts zur Erörterung der erfinderischen Tätigkeit beitragen und somit nicht alle von der Kammer aufgeworfenen offenen Fragen beantworten würden. Angesichts der negativen Schlussfolgerungen der Kammer zur erfinderischen Tätigkeit in Bezug auf die höherrangigen Anträge vermochte die Kammer keinen außergewöhnlichen Umstand zu erkennen, der die Zulassung der neuen Hilfsanträge zum Beschwerdeverfahren rechtfertigen könnte. Die Kammer entschied daher, diese nicht zu berücksichtigen (Art. 13 (2) VOBK 2020).

In **T 953/16** the appellant (applicant) submitted that the new auxiliary requests at issue were filed in response to a clarity objection raised by the board in its communication under Art. 15(1) RPBA 2020, that its response was the first opportunity to respond to such an objection, and that therefore these requests were a legitimate response to the objections raised in the board's communication. The board noted, however, that although the amendments made to claim 1 in these requests constituted an attempt to clarify the claims, the inventive-step objections raised by the board in its communication already took those features into account in its interpretation of claim 1. It was therefore apparent to the board that the amendments did not add anything of substance to the discussion of inventive step and, therefore, they did not address all of the outstanding issues raised by the board. In view of the board's negative conclusions on inventive step for the higher-ranking requests, the board saw no exceptional circumstance that could justify the admission of the new auxiliary requests into the appeal proceedings. Hence, the board decided not to take them into account (Art. 13(2) RPBA 2020).

Dans l'affaire **T 953/16**, le requérant (demandeur) a avancé que les nouvelles requêtes subsidiaires en cause avaient été présentées en réponse à une objection relative à la clarté soulevée par la chambre dans sa notification au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020, que c'est dans sa réponse qu'il avait eu pour la première fois la possibilité de réagir à cette objection, et que ces requêtes constituaient donc une réponse légitime aux objections soulevées dans la notification de la chambre. La chambre a toutefois relevé que même si les modifications apportées à la revendication 1 dans ces requêtes visaient à clarifier les revendications, les objections relatives à l'activité inventive soulevées par la chambre dans sa notification prenaient déjà les caractéristiques correspondantes en compte aux fins de l'interprétation de la revendication 1. Du point de vue de la chambre, les modifications n'ajoutaient manifestement rien sur le fond à la discussion relative à l'activité inventive et, partant, elles ne résolvaient pas toutes les questions en suspens soulevées par la chambre. Étant parvenue à une conclusion défavorable au sujet de l'activité inventive pour ce qui était des requêtes de rang supérieur, la chambre n'a constaté aucune circonstance exceptionnelle qui puisse justifier l'admission des nouvelles requêtes subsidiaires dans la procédure. Elle a donc décidé de ne pas prendre en compte les requêtes subsidiaires en cause (art. 13(2) RPCR 2020).

6.9.8 Neues Dokument und neue Angriffslinien in Reaktion auf die vorläufige, ausschließlich auf früherem Vorbringen beruhende Einschätzung der Kammer – nicht zugelassen

6.9.8 New document and new lines of attack in response to board's preliminary opinion which was exclusively based on earlier submissions – not admitted

6.9.8 Nouveau document et nouvelles lignes d'attaque en réponse à l'opinion provisoire de la chambre fondée exclusivement sur des moyens invoqués antérieurement – non admis

In **T 908/19** wurden ein weiteres Dokument und neue Angriffslinien in Reaktion auf die vorläufige Einschätzung eingereicht, die der (nach Inkrafttreten der VOBK 2020 ergangenen) Ladung der Kammer beigefügt war. Der Beschwerdeführer begründete die verspätete Einreichung dieser Änderung seines Vorbringens erst in der

In **T 908/19** a further document and new lines of attack were filed in reply to the preliminary opinion accompanying the summons from the board (issued after the entry into force of the RPBA 2020). The appellant justified the late submission of this amendment to its case only at the oral proceedings by arguing that neither the document nor

Dans l'affaire **T 908/19**, un nouveau document et de nouvelles lignes d'attaque ont été présentés en réponse à l'opinion provisoire accompagnant la citation à une procédure orale envoyée par la chambre (et ce, après l'entrée en vigueur du RPCR 2020). Le requérant n'a justifié le dépôt tardif de cette modification de ses moyens que lors de

mündlichen Verhandlung damit, dass es weder möglich gewesen wäre, das Dokument früher einzureichen noch die Einwände früher geltend zu machen, da diese auf die der Ladung beigefügte vorläufige Einschätzung der Kammer hin erhoben worden seien. Die Kammer konnte dieser Argumentation nicht folgen, da ihre vorläufige Einschätzung ausschließlich auf dem Vorbringen der Beteiligten in deren Begründung bzw. Erwiderung beruhte. Auch hat der Beschwerdeführer keinen besonderen Aspekt benannt, der für ihn neu oder überraschend wäre, sondern schien vielmehr durch die Tatsache motiviert, dass sich die Kammer vorläufig zugunsten des Beschwerdegegners geäußert hatte. Die Kammer erkannte daher keine außergewöhnlichen, geschweige denn begründeten Umstände, die die verspätete Einreichung dieses Vorbringens hätte rechtfertigen können; das verspätet eingereichte Vorbringen wurde daher nicht zum Verfahren zugelassen (Art. 13 (2) VOBK 2020).

7. Zurückverweisung an die erste Instanz

7.1 Artikel 11 VOBK 2020 – besondere Gründe

(CLB, V.A.7.)

Nach Art. 11 VOBK 2020 verweist eine Kammer eine Angelegenheit nur dann zur weiteren Entscheidung an das Organ zurück, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, wenn besondere Gründe dafür sprechen. Besondere Gründe liegen in der Regel vor, wenn das Verfahren vor diesem Organ wesentliche Mängel aufweist.

In **T 731/17** wollte der Beschwerdeführer angesichts des Anmeldetags der Anmeldung erreichen, dass die Kammer ihr Ermessen nach Art. 111 (1) EPÜ ausübt und den beanspruchten Gegenstand für patentierbar erklärt. Gemäß Art. 11 VOBK 2020 wird eine Sache nur dann an das Organ zurückverwiesen, dessen Entscheidung angefochten wird, wenn besondere Gründe dafür sprechen. Die Kammer führte aus, dass diese Bestimmung in Verbindung mit Art. 12 (2) VOBK 2020 zu lesen ist, wonach das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens darin besteht, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen. Sie stellte fest, dass die erfinderische Tätigkeit gegenüber D1 bis D4 noch nicht im Detail beurteilt worden war. Ferner müsse eventuell noch ermittelt werden, ob D2 überhaupt Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ ist. Ohne Zurückverweisung müsste die Kammer

the objections could have been raised earlier since they were filed in response to the board's preliminary opinion expressed in the annex to the summons. The board could not accept this argument, as its preliminary opinion was based exclusively on the submissions made by the parties in their grounds or reply. Nor did the appellant identify any particular aspect that would be new or surprising to it, but rather appeared motivated by the fact that the board had expressed itself provisionally in favour of the respondent. Thus, the board saw no exceptional circumstances, let alone ones that had been reasoned, that could justify the late filing of these submissions; the late-filed submissions were therefore not admitted into the proceedings (Art. 13(2) RPBA 2020).

7. Remittal to the department of first instance

7.1 Article 11 RPBA 2020 – special reasons

(CLB, V.A.7.)

Under Art. 11 RPBA 2020 the board shall not remit a case to the department whose decision was appealed for further prosecution, unless special reasons present themselves for doing so. As a rule, fundamental deficiencies which are apparent in the proceedings before that department constitute such special reasons.

In **T 731/17**, in view of the application's filing date, the appellant requested the board to exercise its discretion under Art. 111(1) EPC to decide that the subject-matter claimed was patentable. Under Art. 11 RPBA 2020, a case is not to be remitted to the department whose decision was appealed unless special reasons present themselves for doing so. The board noted that this provision has to be read in conjunction with Art. 12(2) RPBA 2020, which provides that it is the primary object of the appeal proceedings to review the decision under appeal in a judicial manner. The board stated that inventive step over documents D1 to D4 had not yet been assessed in detail. Moreover, it might need to be investigated whether document D2 belonged to the state of the art under Art. 54(2) EPC at all. Not remitting the case to the examining division would require the board to perform these tasks in both first- and

la procédure orale, avançant que ni le document ni les objections n'auraient pu être présentés plus tôt, puisqu'ils avaient été soumis en réponse à l'opinion provisoire exprimée par la chambre dans l'annexe à la citation à la procédure orale. La chambre n'a pas pu accepter cet argument puisque son opinion provisoire reposait exclusivement sur des moyens invoqués par les parties dans leur mémoire exposant les motifs du recours ou dans leur réponse audit mémoire. De plus, le requérant n'a relevé aucun aspect particulier qui lui était nouveau ou qui l'avait pris au dépourvu, et semblait en revanche mû par le fait que la chambre s'était prononcée à titre provisoire en faveur de l'intimé. La chambre ne voyait donc pas de circonstances exceptionnelles, et encore moins de circonstances exceptionnelles justifiées, qui seraient susceptibles de légitimer la présentation tardive de ces moyens. Par conséquent, les moyens invoqués tardivement n'ont pas été admis dans la procédure (art. 13(2) RPCR 2020).

7. Renvoi à l'instance du premier degré

7.1 Article 11 RPCR 2020 – raisons particulières

(CLB, V.A.7.)

Conformément à l'art. 11 RPCR 2020, la chambre ne renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu la décision attaquée que si des raisons particulières le justifient. En règle générale, la présence de vices majeurs entachant la procédure de cette instance constitue une raison particulière.

Dans l'affaire **T 731/17**, compte tenu de la date de dépôt de la demande, le requérant a demandé à la chambre de conclure, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art.111(1) CBE, que l'objet revendiqué était brevetable. L'art. 11 RPCR 2020 dispose qu'une affaire n'est renvoyée à l'instance qui a rendu la décision attaquée que si des raisons particulières le justifient. La chambre a relevé que cette disposition devait être interprétée à la lumière de l'art. 12(2) RPCR 2020, selon lequel la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée. La chambre a fait observer qu'il n'avait pas encore été procédé à une appréciation détaillée de l'activité inventive par rapport aux documents D1 à D4. De plus, il serait peut-être nécessaire de déterminer si le document D2 faisait au demeurant partie de l'état de la technique en vertu

diese Aufgaben sowohl im erstinstanzlichen als auch im letztinstanzlichen Verfahren ausführen und würde de facto die Prüfungsabteilung ersetzen, anstatt die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen.

In **T 1966/16** befand die Kammer, dass der einzige in der angefochtenen Entscheidung angegebene Grund für die Zurückweisung, nämlich mangelnde erfinderische Tätigkeit, nicht stichhaltig war. Allerdings sah sie einige potenzielle Mängel in den Ansprüchen 1 – 7 in Bezug auf Art. 83, 84 und 123 (2) EPÜ, auf die die angefochtene Entscheidung nicht einging. Die Kammer stellte fest, dass hier insofern besondere Gründe vorlagen, als es die Prüfungsabteilung unterlassen hatte, eine beschwerdefähige Entscheidung zu wesentlichen offenen Fragen hinsichtlich Art. 83, 84 und 123 (2) EPÜ zu erlassen. Laut Art. 12 (2) VOBK 2020 besteht das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens darin, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen. Eine vollständige Sachprüfung der Anmeldung durch die Kammer würde diesem Grundsatz widersprechen. Art. 11 VOBK 2020 ist daher nicht so zu verstehen, dass die Kammer die Anmeldung umfassend auf die Erfüllung der Erfordernisse nach Art. 83, 84 und 123 (2) EPÜ prüft, für die noch keine erstinstanzliche Entscheidung vorliegt.

In **T 1531/16** führte die Kammer aus, dass nach dem in der revidierten Fassung von Art. 11 Satz 1 VOBK 2020 zum Ausdruck kommenden gesetzgeberischen Willen eine Zurückweisung nur bei Vorliegen besonderer Gründe, mithin ausnahmsweise, erfolgen sollte. Nach der Legaldefinition in Art. 11 Satz 2 VOBK 2020 ist ein solcher besonderer Grund regelmäßig dann anzunehmen, wenn das dem Beschwerdeverfahren vorausgegangene und mit der angefochtenen Entscheidung beendete Verfahren unter einem wesentlichen Mangel litt. Im Übrigen ergibt sich aus den Erläuterungen zu Art. 11 VOBK 2020 (Zusatzpublikation 2, ABI. 2020), dass im Einzelfall zu prüfen ist, ob besondere Gründe im Sinne dieser Vorschrift vorliegen, und dies dann zu verneinen ist, wenn die Kammer alle relevanten Fragen mit angemessenem Aufwand entscheiden kann. Vor diesem Hintergrund gelangte die Kammer nach

last-instance proceedings and to effectively replace the examining division rather than review the contested decision in a judicial manner.

In **T 1966/16** the board stated that the sole ground for the refusal set out in the decision under appeal, namely a lack of inventive step, was not justified. The board, however, identified several potential deficiencies in claims 1-7 with respect to Art. 83, 84 and 123(2) EPC. The decision under appeal did not address these issues. The board held that special reasons were apparent in the case in hand because the examining division had not taken an appealable decision on essential outstanding issues with respect to Art. 83, 84 and 123(2) EPC. As set out in Art. 12(2) RPBA 2020, the primary object of the appeal proceedings was to review the decision under appeal in a judicial manner. This principle would not be respected if the board were to conduct a complete examination of the application. Consequently, Art. 11 RPBA 2020 did not entail the board carrying out a full examination of the application for compliance with the requirements of Art. 83, 84 and 123(2) EPC, for which no decision at first instance existed yet.

In **T 1531/16**, the board held that, in view of the legislative intent reflected in the revised version of Art. 11, first sentence, RPBA 2020, a case should be remitted only if special reasons presented themselves for doing so, i.e. in exceptional cases. Under the legal definition in Art. 11, second sentence, RPBA 2020, fundamental deficiencies in the initial proceedings before the department of first instance that led to the contested decision were, as a rule, to be taken as constituting such special reasons. Moreover, according to the explanatory remarks on Art. 11 RPBA 2020 (Supplementary publication 2, OJ 2020), it was to be decided on a case-by-case basis whether there any special reasons and the board was not to remit the case if all the relevant issues could be decided on without undue burden. With that in mind, the board considered all the relevant circumstances in the case in hand and concluded that the key

de l'art. 54(2) CBE. Si la chambre ne renvoyait pas l'affaire à la division d'examen, elle devrait accomplir ces tâches à la fois au titre de la procédure de première instance et dans le cadre de la procédure de dernière instance, et se substituer de facto à la division d'examen, au lieu de procéder à une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée.

Dans l'affaire **T 1966/16**, la chambre a indiqué que l'unique motif de rejet énoncé dans la décision attaquée, à savoir l'absence d'activité inventive, n'était pas fondé. La chambre a toutefois mis en évidence plusieurs insuffisances potentielles dans les revendications 1 à 7 au regard des art. 83, 84 et 123(2) CBE. Or la décision attaquée ne traitait pas de ces questions. La chambre a estimé qu'il existait à l'évidence des raisons particulières dans l'affaire en cours, puisque la division d'examen n'avait pas rendu de décision susceptible de recours sur des questions essentielles, encore en suspens, au regard des art. 83, 84 et 123(2) CBE. Comme énoncé à l'art. 12(2) RPCR 2020, la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée. Ce principe ne serait pas respecté si la chambre procédait à un examen complet de la demande. Par conséquent, l'art. 11 RPCR 2020 n'impliquait pas que la chambre effectue un examen complet de la demande afin d'établir s'il était satisfait aux exigences des art. 83, 84 et 123(2) CBE, alors qu'aucune décision n'avait encore été rendue à ce sujet en première instance.

Dans l'affaire **T 1531/16**, la chambre a fait observer que conformément à l'intention du législateur, telle qu'exprimée dans la version révisée de l'art. 11, première phrase RPCR 2020, une affaire ne doit être renvoyée que si des raisons particulières le justifient, et donc qu'à titre exceptionnel. Suivant la définition juridique énoncée à l'art. 11, deuxième phrase RPCR 2020, la présence d'un vice majeur dans la procédure qui a précédé le recours et qui s'est achevée par la décision attaquée constitue normalement une raison particulière. Du reste, il ressort des remarques explicatives relatives à l'art. 11 RPCR 2020 (publication supplémentaire 2, JO 2020) que l'existence de raisons particulières au sens de cette disposition doit être déterminée au cas par cas et qu'il ne saurait exister de telles raisons particulières si toutes les questions en jeu peuvent être tranchées sans effort excessif par la chambre. Dans ce

Abwägung aller relevanten Umstände des vorliegenden Falles zum Ergebnis, dass die für die Patentierbarkeit maßgeblichen Fragen eben nicht mit angemessenem Aufwand im Beschwerdeverfahren entschieden werden konnten, sondern vielmehr im fortzusetzenden Prüfungsverfahren erst einmal die dafür notwendigen Grundlagen zu schaffen sind.

In **T 3247/19** war in der angefochtenen Entscheidung mangelnde Offenbarung als einziger Zurückweisungsgrund angegeben. Der Beschwerdeführer beantragte die Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung. Die Kammer stellte fest, dass in der angefochtenen Entscheidung keine weiteren Patentierbarkeitserfordernisse erwähnt oder geprüft wurden sowie dass der Beschwerdeführer keine Argumente zu den anderen Patentierbarkeitserfordernissen vorgebracht und ausdrücklich eine Zurückweisung an die Prüfungsabteilung beantragt hat.

Da im Beschwerdeverfahren keine sachlichen Argumente zu anderen Patentierbarkeitsfragen als Art. 83 EPÜ vorlagen, sah sich die Kammer nicht in der Lage, allein auf dieser Verfahrensgrundlage eine Entscheidung zu weiteren Patentierbarkeitserfordernissen zu treffen. Ihr war bewusst, dass nach Art. 11 Satz 1 VOBK 2020 eine Sache nur ausnahmsweise, bei Vorliegen besonderer Gründe, zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen werden sollte. Nach Berücksichtigung aller relevanten Umstände kam sie zu dem Schluss, dass über die im vorliegenden Fall ausschlaggebenden Patentierbarkeitsfragen, d. h. unter anderem Neuheit, erfinderische Tätigkeit und Klarheit, nicht ohne unzumutbaren Aufwand entschieden werden konnte (vgl. Erläuterungen zu Art. 11 VOBK 2020, Zusatzpublikation 2, ABl. 2020).

In **T 350/17** stellte die Kammer fest, dass eine Einspruchsabteilung zwar das Ermessen hat, verspätet eingereichte Anträge nicht zuzulassen, aber kein Ermessen, dem Patentinhaber sein Recht auf Erörterung der Zulassung des Antrags zu verwehren, und zwar unabhängig davon, wie spät ein Antrag eingereicht wird. Die Kammer entschied, die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Die Beschwerdegegner argumentierten, eine Zurückverweisung würde das

patentability issues could not be decided on in the appeal proceedings without undue burden. The basis required to do so could instead be established only in further examination proceedings.

In **T 3247/19** insufficiency of disclosure was the sole ground for refusal mentioned in the contested decision. The appellant requested that the case be remitted to the examining division. The board noted that no further requirements for patentability were mentioned or examined in the contested decision; that the appellant had not presented any arguments relating to the further requirements for patentability; and that the appellant explicitly requested that the case be remitted to the examining division.

As there were no substantive arguments present in the appeal proceedings relating to any patentability issues other than Art. 83 EPC, the board could not come to a decision regarding further patentability requirements on the basis of the current appeal case alone. The board was aware that, according to Art. 11, first sentence, RPBA 2020, a remittal for further prosecution should only be undertaken exceptionally, when special reasons apply. After considering all the relevant circumstances of the case at hand, the board came to the conclusion that the issues relevant to patentability in the case in hand, including but not limited to the examination of novelty, inventive step and clarity, could not be decided upon without undue burden (cf. explanatory notes to Art. 11 RPBA 2020, Supplementary publication 2, OJ 2020).

In **T 350/17** the board noted that while an opposition division has the discretion not to admit late-filed requests, there is no discretion, regardless of how late a request is filed, to deny the patentee's right to discuss the admittance of a request. The board decided to remit the case to the opposition division. The respondents argued that remitting the case would unnecessarily delay the proceedings and that, since the issue of admittance of auxiliary request 2 had already been decided upon by the

contexte, la chambre, après avoir évalué toutes les circonstances pertinentes de l'affaire en instance, est parvenue à la conclusion que les questions qui étaient déterminantes pour la brevetabilité ne pouvaient précisément pas être tranchées sans effort excessif dans le cadre de la procédure de recours, et qu'il fallait au contraire établir tout d'abord les bases nécessaires dans le cadre de la procédure d'examen, laquelle devait se poursuivre.

Dans l'affaire **T 3247/19**, l'insuffisance de l'exposé de l'invention était l'unique motif de rejet cité dans la décision contestée. Le requérant a demandé que l'affaire soit renvoyée à la division d'examen. La chambre a constaté d'une part qu'aucune autre exigence en matière de brevetabilité n'était mentionnée ou examinée dans la décision contestée, et d'autre part que le requérant n'avait pas présenté d'arguments au sujet des autres exigences en matière de brevetabilité et qu'il avait explicitement demandé que l'affaire soit renvoyée à la division d'examen.

Aucun argument sur le fond n'ayant été présenté dans le cadre de la procédure de recours concernant des questions de brevetabilité autres que l'art. 83 CBE, la chambre n'était pas en mesure de se prononcer au sujet des autres exigences en matière de brevetabilité sur le seul fondement du dossier de recours. Elle n'ignorait pas que, conformément à l'art. 11, première phrase RPCR 2020, une affaire ne peut être renvoyée pour suite à donner qu'à titre exceptionnel, si des raisons particulières existent. Après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes de l'affaire en instance, la chambre a conclu que les questions déterminantes en l'espèce au regard de la brevetabilité, qui impliquaient notamment, mais pas seulement, l'examen de la nouveauté, de l'activité inventive et de la clarté, ne pouvaient pas être tranchées sans effort excessif (cf. remarques explicatives relatives à l'art. 11 RPCR 2020, publication supplémentaire 2, JO 2020).

Dans l'affaire **T 350/17**, la chambre a fait observer que même si la division d'opposition a le pouvoir de ne pas admettre des requêtes déposées tardivement, elle n'a pas la faculté de dénier au titulaire du brevet le droit de discuter de l'admission d'une requête, quel que soit le stade tardif auquel cette requête est présentée. La chambre a décidé de renvoyer l'affaire à la division d'opposition. Les intimés ont invoqué le fait qu'un renvoi de l'affaire aurait pour effet de retarder inutilement la

Verfahren unnötig verzögern, und da die Kammer bereits über die Zulassung des Hilfsantrags 2 entschieden habe, liege kein besonderer Grund gemäß Art. 11 VOBK 2020 vor, der die Zurückverweisung rechtfertige.

Die Kammer folgte diesem Argument nicht, denn die Nichtzulassung des Hilfsantrags 2 durch die Einspruchsabteilung betraf nicht nur die Frage der Zulässigkeit als solche, sondern schloss auch eine Erörterung der erfinderischen Tätigkeit aus. Somit gingen die Folgen des wesentlichen Verfahrensfehlers der Einspruchsabteilung über die bloße Frage der Zulässigkeit hinaus und beraubten die Beteiligten und die Kammer praktisch einer Grundlage für die Erörterung der erfinderischen Tätigkeit. Ferner befand die Kammer, dass im vorliegenden Fall der Antrag des Patentinhabers, die Frage der erfinderischen Tätigkeit auf zwei Ebenen prüfen zu lassen, Vorrang vor der Verfahrensökonomie hatte, weil dem Patentinhaber infolge des wesentlichen Verfahrensfehlers eine erstinstanzliche Entscheidung in dieser Sache verwehrt worden war. Der Vollständigkeit halber merkte die Kammer zudem an, dass das Konzept der "besonderen Gründe" in Art. 11 VOBK 2020 nicht in einer Weise eng ausgelegt werden sollte, die das in Art. 111 (1) EPÜ verankerte Ermessen der Kammer, eine Sache zurückzuverweisen, ungebührlich einschränke; dies stünde im Widerspruch zum Geist des Übereinkommens, das im Konfliktfall Vorrang hat (s. Art. 23 VOBK 2020).

7.2 Unvollständige Recherche

(CLB, V.A.7.)

In **T 547/14** wurde, da der Gegenstand der Patentanmeldung als nicht technisch angesehen wurde, keine Recherche durchgeführt. Eine abschließende Prüfung ohne Recherche war jedoch nicht möglich. Da der Zweck des Beschwerdeverfahrens vorrangig darin besteht, die Entscheidung der ersten Instanz zu überprüfen (Art. 12 (2) VOBK 2020), und die Erfindung auf der Basis der als technisch angesehenen Merkmale weder recherchiert noch auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft worden war, lagen hier besondere Gründe vor, die es rechtfertigten, die Angelegenheit zur Durchführung einer Recherche und zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zurückzuverweisen, wie vom Beschwerdeführer beantragt worden war.

board, there was no special reason under Art. 11 RPBA 2020 to justify the remittal.

The board did not accept this argument because the non-admittance of auxiliary request 2 by the opposition division not only concerned the question of admissibility as such but also precluded a discussion on inventive step. Thus, the consequences of the substantial procedural violation by the opposition division went beyond the mere question of admissibility, essentially depriving the parties and the board of a basis for a discussion on inventive step. Furthermore the board considered that, in the case in hand, the patentee's request to have the question of inventive step examined at two different levels of jurisdiction took precedence over procedural economy, because the patentee was deprived of a decision at first instance on this matter as a result of the substantial procedural violation. For the sake of completeness, the board also noted that the concept of "special reasons" in Art. 11 RPBA 2020 should not be narrowly interpreted in a way which unduly restricts the discretion of the board to remit a case enshrined in Art. 111(1) EPC, as this would be contrary to the spirit of the Convention, which, in case of conflict, takes precedence (see Art. 23 RPBA 2020).

7.2 Incomplete search

(CLB, V.A.7.)

In **T 547/14**, no search had been carried out because the subject-matter of the application had not been considered technical, yet a conclusive examination was not possible without a search. Since the primary object of appeal proceedings was to review the decision of the department of first instance (Art. 12(2) RPBA 2020) but the invention had not yet been searched on the basis of the features since found to be technical, and novelty and inventive step had not been examined either, special reasons presented themselves in this case to remit the matter to the department of first instance for a search and further examination, as per the appellant's request.

procédure et que, la chambre ayant déjà tranché la question de l'admission de la requête subsidiaire 2, le renvoi n'était justifié par aucune raison particulière en vertu de l'art. 11 RPCR 2020.

La chambre a rejeté cet argument, étant donné que la non-admission de la requête subsidiaire 2 par la division d'opposition concernait non seulement la question de la recevabilité en tant que telle, mais avait également empêché une discussion concernant l'activité inventive. Les conséquences du vice substantiel de procédure commis par la division d'opposition allaient donc au-delà de la simple question de la recevabilité, en privant fondamentalement les parties et la chambre d'une base de discussion concernant l'activité inventive. De plus, la chambre a estimé que, dans l'affaire en instance, la requête présentée par le titulaire du brevet en vue d'obtenir l'examen de l'activité inventive à deux niveaux d'instance différents prévalait contre le principe d'économie de la procédure, puisque le titulaire du brevet s'était vu priver d'une décision sur cette question au niveau de la première instance, en conséquence du vice substantiel de procédure. Dans un souci d'exhaustivité, la chambre a également fait observer que la notion de "raison particulière" visée à l'art. 11 RPCR 2020 ne doit pas donner lieu à une interprétation étroite qui aurait pour effet de restreindre indûment le pouvoir de la chambre de renvoyer une affaire, conformément à l'art. 111(1) CBE, car cela serait contraire à l'esprit de la convention, qui prime en cas d'incompatibilité (cf. art. 23 RPCR 2020).

7.2 Recherche incomplète

(CLB, V.A.7.)

Dans l'affaire **T 547/14**, aucune recherche n'avait été effectuée, l'objet de la demande de brevet ayant été considéré comme dépourvu de caractère technique. Il n'était toutefois pas possible de procéder à un examen définitif sans qu'une recherche ait été réalisée. Étant donné que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision rendue par l'instance du premier degré (art. 12(2) RPCR 2020), et que l'invention n'avait donné lieu ni à une recherche ni à un examen de la nouveauté et de l'activité inventive sur la base des caractéristiques considérées comme techniques, il existait en l'espèce des raisons particulières qui justifiaient un renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré pour recherche et poursuite de

In **T 97/14** hielt die Kammer die angefochtene Entscheidung für nicht ausreichend begründet. Außerdem waren die Argumente des Beschwerdeführers nicht ordnungsgemäß berücksichtigt worden. Nach Auffassung der Kammer stellte dies einen wesentlichen Verfahrensmangel und somit einen besonderen Grund für die Zurückverweisung dar (Art. 11 VOBK 2020). In der Beschwerdebeurteilung hatte der Beschwerdeführer beantragt, dass die Sache im Beschwerdeverfahren entschieden und nicht zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen wird. Die Kammer stellte fest, dass der Antrag zwar seither zurückgenommen wurde, das Anliegen des Beschwerdeführers aber durchaus berechtigt war. Da die Anmeldung seit 18 Jahren anhängig war, wäre eine endgültige Entscheidung ohne weitere Verzögerungen zu bevorzugen. Der Beschwerdeführer hatte konsequent argumentiert, dass sich die beanspruchte Erfindung auf Webdienste beziehe und der nächstliegende Stand der Technik zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit daher auch auf diesem Gebiet liegen müsse. Die im ergänzenden europäischen Recherchenbericht und während der Prüfung angeführten Dokumente D1 und D2 zu Remote Procedure Calls seien folglich kein guter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Die Kammer stimmte zu, dass der nächstliegende Stand der Technik auf dem Gebiet der Webdienste liegen sollte. Sie hielt es nicht für möglich, dass "synchrone Webdienste" den Stand der Technik in diesem Bereich umfassend beschreibt. Die Prüfungsabteilung schien den nächstliegenden Stand der Technik vielmehr anhand dessen ausgewählt zu haben, was in der mündlichen Verhandlung zur Verfügung stand, als sie beschloss, D2 zu verwerfen. Die Kammer verwies die Sache zur weiteren Entscheidung zurück, weil die Recherche nicht vollständig war.

7.3 Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung

(CLB, V.A.7.8.)

In **T 32/16** folgte die Kammer dem Wunsch des Beschwerdegegners (Patentinhabers), die Beschreibung direkt in der mündlichen Verhandlung an die neuen Ansprüche anzupassen, nicht. Die erforderlichen Änderungen hatten einen nicht unerheblichen Umfang, und der Beschwerdeführer gab an, er müsse sie ohne Zeitdruck

In **T 97/14** the board found that the decision under appeal was not sufficiently reasoned. Furthermore, the appellant's arguments had not been properly taken into account. In the board's judgment, these substantial procedural violations were a fundamental deficiency and consequently a special reason for remitting the case (Art. 11 RPBA 2020). In the grounds of appeal, the appellant had requested that the board settle the case in appeal proceedings rather than remit it for further prosecution. The board noted that, although the request had since then been withdrawn, the appellant had certainly had a valid point. The application had been pending for 18 years, and in those circumstances, it would be preferable if the case could be finally settled without further delay. The appellant had consistently argued that, since the claimed invention related to web services, the closest prior art for the purpose of assessing inventive step should be in that field. Consequently, the documents cited in the supplementary European search report and during examination (D1 and D2), relating to remote procedure calls, were argued to be unsuitable as a starting point for inventive step. The board agreed with the appellant that the closest prior art should be in the field of web services. The board furthermore found it inconceivable that "synchronous web services" constituted a complete representation of the state of the art in that field. The examining division's choice of the closest prior art seemed rather to have been based on what was available at the oral proceedings when the examining division decided to discard D2. The board remitted the case for further prosecution because the search was not complete.

7.3 Remittal for adaptation of the description

(CLB, V.A.7.8.)

In **T 32/16** the board stated that, regarding adaptation of the description to the new claims, the respondent's (patent proprietor's) preference to perform this at the oral proceedings was not followed. The required amendments to the description were seen to be of not inconsiderable scope, and the appellant indicated its need to

l'examen, conformément à la demande formulée par le requérant.

Dans l'affaire **T 97/14**, la chambre a conclu que la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée. De plus, les arguments du requérant n'avaient pas été dûment pris en considération. Selon la chambre, ces violations substantielles des règles procédurales constituaient un vice majeur et, partant, une raison particulière de renvoyer l'affaire (art. 11 RPCR 2020). Dans les motifs du recours, le requérant avait demandé que la chambre tranche l'affaire dans le cadre de la procédure de recours, au lieu de la renvoyer pour suite à donner. La chambre a fait observer que cette requête, bien que retirée, n'était pas dénuée de fondement. La demande de brevet était en instance depuis 18 ans et, dans ces circonstances, il était préférable de régler l'affaire définitivement sans plus attendre. Le requérant avait toujours fait valoir que l'état de la technique le plus proche aux fins de l'évaluation de l'activité inventive devait se rapporter aux services web, puisqu'il s'agissait du domaine auquel se rattachait l'invention revendiquée. Les documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne et pendant l'examen (D1 et D2), qui concernaient les appels de procédure à distance, ne pouvaient donc pas selon lui servir de point de départ pour l'activité inventive. La chambre a fait sien l'argument du requérant selon lequel l'état de la technique le plus proche devait se rapporter au domaine des services web. De plus, du point de vue de la chambre, les "services web synchrones" ne pouvaient pas donner une image complète de l'état de la technique dans ce domaine. Le choix effectué par la division d'examen concernant l'état de la technique le plus proche semblait plutôt avoir été fondé sur les éléments qui étaient disponibles lors de la procédure orale, au moment où la division d'examen avait décidé de faire abstraction du document D2. La chambre a renvoyé l'affaire pour suite à donner, car la recherche n'était pas complète.

7.3 Renvoi pour adaptation de la description

(CLB, V.A.7.8.)

Dans l'affaire **T 32/16**, la chambre a indiqué qu'en ce qui concernait l'adaptation de la description aux nouvelles revendications, elle n'accédait pas à la demande de l'intimé (titulaire du brevet) visant à procéder aux ajustements nécessaires de préférence pendant la procédure orale. La portée des modifications à effectuer

umfassend bewerten können. Aus diesen Gründen entschied die Kammer, den Fall nach Art. 111 (1) EPÜ an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, damit die Beschreibung an die für gewöhnlich befundenen Ansprüche angepasst werden konnte. Im Hinblick auf Art. 11 VOBK 2020 wies sie darauf hin, dass die Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung keine Zurückverweisung zur "weiteren Entscheidung" ist (siehe Erläuterungen zu Art. 11 VOBK 2020, Zusatzpublikation 2 ABl. 2020), sodass keine "besonderen Gründe" gegeben sein mussten. Siehe auch Kapitel V.A.6.8.1 "Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020" und V.A.6.8.3 "Neuer Antrag zur Klärung von Einwänden in Reaktion auf vorläufige Einschätzung der Kammer – zugelassen".

7.4 Anordnung einer Änderung der Zusammensetzung des erstinstanzlichen Organs

(CLB, V.A.7.)

In T 2475/17 setzte sich die Kammer mit der Frage der Ermächtigung einer Kammer, im Falle einer Zurückverweisung an die erste Instanz eine Änderung der Zusammensetzung dieses Organs anzuordnen, auseinander, s. dazu Kapitel III.D.1.1 "Zurückverweisung und erneute Verhandlung".

8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

8.1 Wesentlicher Verfahrensmangel

(CLB, V.A.9.5.)

In T 74/17 stellte die Kammer fest, dass die gerügten Verfahrensschritte der Einspruchsabteilung keine wesentlichen Verfahrensmängel darstellten und somit die Beschwerdegebühr nach R. 103 (1) (a) EPÜ nicht zurückgezahlt werden musste.

Die Kammer erklärte, dass ein behaupteter Verfahrensmangel nur dann in einer Beschwerde berücksichtigt werden kann, wenn er sich auf die beschwerdefähigen Teile einer Entscheidung ausgewirkt hat, d. h. wenn er die Partei beschwert hat. Verfahrensmängel, die lediglich nicht beschwerdefähige Aspekte einer Entscheidung betreffen, sind für die Entscheidung über die Beschwerde nicht relevant, und aus diesem Grund brauchte die Kammer nicht festzustellen, ob sie wesentlich waren oder nicht. Im Umkehrschluss zeigt dies,

fully consider any amendments made without being under time pressure. Under these circumstances, the board thus decided to remit the case to the opposition division under Art. 111(1) EPC for the description to be adapted to the claims found allowable. With regard to Art. 11 RPBA 2020, the board noted that remittal of a case for adaptation of the description was not a remittal for "further prosecution" (see explanatory remarks to Art. 11 RPBA 2020, Supplementary publication 2, OJ 2020), such that no "special reasons" needed to be present. See also chapters V.A.6.8.1 "Simultaneous application of Article 13 RPBA 2007 and Article 13(1) RPBA 2020" and V.A.6.8.3 "New request in response to preliminary opinion of the board clarifying its objections – admitted".

7.4 Ordering a different composition of the department of first instance

(CLB, V.A.7.)

In T 2475/17, the board dealt with the issue of a board's power to order a different composition of a department of first instance when remitting a case to it. See chapter III.D.1.1 "Remittal and rehearing of a case".

8. Reimbursement of appeal fees

8.1 Substantial procedural violation

(CLB, V.A.9.5.)

In T 74/17 the board found that the contested procedural steps taken by the opposition division did not amount to substantial procedural violations and therefore that the appeal fee did not have to be reimbursed under R. 103(1)(a) EPC.

The board explained that an alleged procedural violation could be taken into account on appeal only if it had had an impact on the appealable parts of a decision, i.e. if it had adversely affected the party. Procedural violations that related only to non-appealable aspects of a decision were not relevant for the decision on the appeal, and for this reason the board did not need to establish whether or not they were substantial. Conversely, this showed that there was no causal link between

dans la description était jugée non négligeable, et le requérant a déclaré qu'il devait examiner de manière exhaustive les changements apportés, sans subir de contrainte de temps. Dans ces circonstances, la chambre a donc décidé de renvoyer l'affaire à la division d'opposition conformément à l'art. 111(1) CBE, afin que la description soit adaptée aux revendications jugées admissibles. S'agissant de l'art. 11 RPCR 2020, la chambre a fait observer qu'un renvoi d'une affaire pour adaptation de la description n'est pas un renvoi pour "suite à donner" (cf. remarques explicatives relatives à l'art. 11 RPCR 2020, publication supplémentaire 2, JO 2020,) et que la présence de "raisons particulières" n'est donc pas nécessaire. Voir également chapitre V.A.6.8.1 "Application simultanée de l'article 13 RPCR 2007 et de l'article 13(1) RPCR 2020" et V.A.6.8.3 "Nouvelle requête en réponse à l'opinion provisoire de la chambre clarifiant ses objections – admise".

7.4 Dispositif ordonnant une modification de la composition de l'instance du premier degré

(CLB, V.A.7.)

Dans l'affaire T 2475/17, la chambre a traité de la question de savoir si une chambre était habilitée à ordonner une modification de la composition de l'instance du premier degré en cas de renvoi de l'affaire à celle-ci. Voir également chapitre III.D.1.1 "Renvoi et réexamen d'une affaire".

8. Remboursement de la taxe de recours

8.1 Vice substantiel de procédure

(CLB, V.A.9.5.)

Dans l'affaire T 74/17, la chambre a constaté que les actes de procédure de la division d'opposition contestés ne constituaient pas des vices substantiels de procédure et qu'il n'y avait donc pas lieu de rembourser la taxe de recours au titre de la règle 103(1)a CBE.

La chambre a fait observer qu'un vice de procédure allégué ne peut être pris en considération dans le cadre d'un recours que s'il a eu des conséquences sur les parties d'une décision qui sont susceptibles de recours, c'est-à-dire s'il a lésé la partie concernée. Les vices de procédure qui ne portent que sur des aspects d'une décision qui ne sont pas susceptibles de recours, sont dénués de toute pertinence pour la décision concernant le recours, et c'est la raison pour laquelle la chambre n'avait pas à déterminer s'ils étaient ou non substantiels. Cela montrait a contrario

dass dann solche Verfahrensmängel in keinem Kausalzusammenhang zu den Ergebnissen der angefochtenen Entscheidung stehen.

8.2 Übermäßig lange Verfahrensdauer

(CLB, V.A.9.5.11 a)(ii))

In **T 1243/17** war die Kammer nicht davon überzeugt, dass die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) den Schluss zulässt, die Dauer des Prüfungsverfahrens vor dem EPA sei systematisch zu berücksichtigen, wenn die Angemessenheit der Verfahrensdauer gemäß Art. 6 (1) Satz 1 EMRK beurteilt wird (siehe dazu die in der Entscheidung T 1824/15 vorgenommene Analyse des EGMR-Urteils in der Sache *Kristiansen und Tyvik As v. Norwegen* vom 2. Mai 2013 hinsichtlich des Ablaufs des Verfahrens vor dem norwegischen Patentamt). In dem Urteil, so die Kammer, sei zwar eine Verletzung des Rechts auf Gerichtszugang gemäß Art. 6 (1) EMRK festgestellt worden, zu einer etwaigen Verletzung des Rechts auf Anhörung innerhalb angemessener Frist habe sich der Gerichtshof aber nicht geäußert. Im Gegensatz zum oben genannten Fall, bei dem bereits im Verwaltungsverfahren die (nicht als Gerichtsorgan fungierenden) Beschwerdekammern des norwegischen Amts mit einer "Streitigkeit" befasst wurden, sei das im vorliegenden Fall behandelte Prüfungsverfahren ein rein einseitiges, nicht streitiges Verfahren im Vorfeld einer etwaigen "Streitigkeit", die die Anwendung des Art. 6 (1) EMRK erlauben würde. Trotzdem seien die vom EGMR entwickelten Grundsätze zur Verfahrensdauer ein nützlicher Rahmen für die Beurteilung der Länge des Verfahrens im vorliegenden Fall. In diesem sei die angefochtene Entscheidung etwas mehr als 17 Jahre nach dem Anmeldetag der Patentanmeldung ergangen, und das Prüfungsverfahren habe zumindest vom Ergehen des Recherchenberichts bis zum ersten Bescheid mehr als acht Jahre lang "ohne Erklärung stagniert". Dies sei normalerweise nicht hinnehmbar (siehe T 315/03, T 1824/15 und T 2707/16). Der Beschwerdeführer habe diesen Verfahrensstillstand allerdings nicht beanstandet, obschon er der Rechtsprechung des EGMR zufolge eigentlich dazu beitragen müsse, das Verfahren möglichst kurz zu halten. Im Übrigen hätten Anmelder die Pflicht, mit der Prüfungsabteilung zusammenzuarbeiten, und dieser Pflicht sei der Beschwerdeführer nicht nachgekommen. Abschließend stellte die

such procedural violations and the outcome of the contested decision.

8.2 Excessive length of proceedings

(CLB, V.A.9.5.11 a)(ii))

In **T 1243/17** the board was not convinced that it could be concluded from the case law of the European Court of Human Rights (ECtHR) that the duration of examination proceedings before the EPO had to be systematically taken into account when assessing whether the reasonable time requirement under Art. 6(1) ECHR, first sentence, had been met (see, in this respect, the analysis in decision T 1824/15 of the ECtHR's judgment of 2 May 2013 in *Kristiansen and Tyvik AS v. Norway*, relating to the progress of proceedings before the Norwegian Industrial Property Office). The board observed that, while the ECtHR had established a violation of the right of access to a court under Art. 6(1) ECHR, it had not ruled on whether there had been any violation of the right to be heard within a reasonable time. Moreover, and contrary to the facts of the case before the ECtHR – in which a "dispute" had already been brought before the Norwegian Office's (non-judicial) boards of appeal as part of the administrative proceedings – the examination proceedings at issue in this case had been purely non-adversarial, ex parte proceedings, and therefore preceded any "dispute" to which Art. 6(1) ECHR could be applied. The board nevertheless considered that the principles developed by the ECtHR on the duration of proceedings provided a useful framework for assessing the length of the proceedings in the case in hand. It observed that the contested decision in this case had been issued just over 17 years after the filing date of the application, and that the examination proceedings, at least between the search report and the first communication, had "stagnated without explanation" for more than eight years, which was normally unacceptable (see T 315/03, T 1824/15, and T 2707/16). However, the appellant had not complained about this stagnation, even though, according to the case law of the ECtHR, it was expected to do what it could to shorten the proceedings. It had also failed in its duty – which the board considered incumbent on all applicants – to co-operate with the examining division. Observing lastly that the appellant had not filed any specific request in connection with the alleged violation of Art. 6(1) ECHR, in particular

qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre de tels vices de procédure et les conclusions de la décision attaquée.

8.2 Durée excessive de la procédure

(CLB, V.A.9.5.11 a)(ii))

Dans l'affaire **T 1243/17**, la chambre a expliqué qu'elle n'était pas convaincue que la jurisprudence de la CEDH permettait de conclure que la durée de la procédure d'examen auprès de l'OEB a vocation à être systématiquement prise en compte dans l'appréciation du délai raisonnable visé par l'art. 6(1) CEDH, première phrase (voir à ce titre l'analyse de la décision de la CEDH du 2 mai 2013 *Kristiansen et Tyvik As v. Norvège* dans la décision T 1824/15 concernant le déroulé de la procédure devant l'office norvégien des brevets). Selon la chambre, si cette décision a retenu une violation du droit d'accès à un tribunal au titre de l'art. 6(1) CEDH, elle ne s'est pas prononcée s'agissant d'une éventuelle violation du droit d'être entendu dans un délai raisonnable. Par ailleurs, et contrairement aux faits de la cause ayant conduit à la décision susvisée – où existait déjà dans le cadre de la procédure administrative une "contestation" soumise aux chambres (non judiciaires) de recours de cet organisme – la procédure d'examen considérée dans la présente affaire était une procédure purement non contentieuse et unilatérale, et donc préalable à l'existence d'une "contestation" permettant l'application de l'art. 6(1) CEDH. La chambre a néanmoins estimé que les principes développés par la CEDH concernant la durée de la procédure fournissaient un cadre utile pour évaluer la longueur de la procédure dans le cas d'espèce. La chambre relève qu'en l'espèce la décision attaquée a été rendue un peu plus de 17 ans après la date du dépôt de la demande, et observe que la procédure d'examen, du moins entre le rapport de recherche et la première notification, a "stagné sans explication" pendant plus de huit ans, ce qui est normalement inacceptable (voir T 315/03, T 1824/15, et T 2707/16). Cependant, la requérante n'a pas formulé de réclamation contre cette stagnation, alors que, selon la jurisprudence de la CEDH, elle est censée raccourcir la procédure dans la mesure du possible. La chambre considère aussi qu'un demandeur a un devoir de coopération avec la division d'examen, devoir que la requérante n'a pas rempli. Indiquant finalement que la requérante n'avait formulé aucune demande précise, notamment au titre

Kammer fest, dass der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit dem angeblichen Verstoß gegen Art. 6 (1) EMRK keinen konkreten Antrag insbesondere auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr (R. 103 EPÜ) gestellt habe, und ordnete daher keine Rückzahlung an.

8.3 Rücknahme der Beschwerde oder Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung gemäß Regel 103 (4) EPÜ (25 %)

(CLB, V.A.9.)

Gemäß R. 103 (4) EPÜ wird die "Beschwerdegebühr [...] in Höhe von 25 % zurückgezahlt, wenn

a) die Beschwerde nach Ablauf der Frist nach Absatz 3 Buchstabe a [d. h., falls ein Termin für eine mündliche Verhandlung anberaumt wurde, später als einen Monat nach einer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung], aber vor Verkündung der Entscheidung in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen wird,

b) die Beschwerde nach Ablauf der Frist nach Absatz 3 Buchstabe b [d. h., falls kein Termin für eine mündliche Verhandlung anberaumt wurde, nach Ablauf der Frist für die Stellungnahme des Beschwerdeführers zu einer Mitteilung der Kammer], aber vor Erlass der Entscheidung zurückgenommen wird,

c) ein etwaiger Antrag auf mündliche Verhandlung innerhalb eines Monats ab Zustellung einer von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung zurückgenommen wird und keine mündliche Verhandlung stattfindet."

In **T 1610/15** beschloss die Kammer, dass dem Beschwerdeführer die Beschwerdegebühr in Höhe von 25 % nach R. 103 (4) c) EPÜ zurückzuerstatten war. Im vorliegenden Fall nahm der Beschwerdeführer innerhalb eines Monats nach Zustellung der ersten Mitteilung der Kammer nach Art. 15 (1) VOBK 2020 seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Auch der Beschwerdegegner I nahm seinen Antrag auf mündliche Verhandlung innerhalb dieser Frist zurück. Der Beschwerdegegner II hingegen nahm erst nach Ablauf der einmonatigen Frist nach R. 103 (4) c) EPÜ seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Die Kammer stellte fest, dass der Antrag des Beschwerdeführers auf mündliche Verhandlung fristgerecht zurückgenommen wurde. Nach Ansicht der Kammer wirkte sich die verspätete Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung des Beschwerdegegners

none for reimbursement of the appeal fee (R. 103 EPC), the board therefore decided not to order reimbursement.

8.3 Withdrawal of appeal or withdrawal of request for oral proceedings under Rule 103(4) EPC (25%)

(CLB, V.A.9.)

R. 103(4) EPC provides that: [t]he appeal fee shall be reimbursed at 25%

(a) if the appeal is withdrawn after expiry of the period under paragraph 3(a) [i.e. where a date has been set for oral proceedings, later than a month after a communication in preparation for oral proceedings] but before the decision is announced at oral proceedings;

(b) if the appeal is withdrawn after expiry of the period under paragraph 3(b) [i.e. in the absence of a set date for oral proceedings, after expiry of the period for the appellant to file observations on a communication from the Board] but before the decision is issued;

(c) if any request for oral proceedings is withdrawn within one month of notification of the communication issued by the Board of Appeal in preparation for the oral proceedings, and no oral proceedings take place.

In **T 1610/15**, the board ordered that 25% of the appeal fee be reimbursed to the appellant under R. 103(4)(c) EPC. In the case in hand, the appellant had withdrawn its request for oral proceedings within one month of notification of the board's first communication under Art. 15(1) RPBA 2020, as had respondent I. Respondent II, on the other hand, had not withdrawn its request for oral proceedings until after expiry of the one-month period set in R. 103(4)(c) EPC. The appellant's request for oral proceedings had been withdrawn in time. The board held that respondent II's belated withdrawal of its request had no adverse effect in this regard. The wording of R. 103(4)(c) EPC did not require that all requests for oral proceedings filed in a case had to be withdrawn within a month of notification of the communication issued by the board in preparation for those

du remboursement de la taxe de recours (règle 103 CBE), en lien avec la violation alléguée de l'art. 6(1) CEDH, la chambre n'a donc ordonné aucun remboursement.

8.3 Retrait du recours ou retrait de la requête en procédure orale selon la règle 103(4) CBE (25%)

(CLB, V.A.9.)

La règle 103(4) CBE dispose que : [l]a taxe de recours est remboursée à 25 %

a) lorsque le recours est retiré après l'expiration du délai visé au paragraphe 3, lettre a) [c'est-à-dire, si une date de procédure orale a été fixée, plus d'un mois après une notification émise en vue de préparer la procédure orale], mais avant le prononcé de la décision lors de la procédure orale ;

b) lorsque le recours est retiré après l'expiration du délai visé au paragraphe 3, lettre b) [c'est-à-dire, si aucune date de procédure orale n'a été fixée, après l'expiration du délai dans lequel le requérant peut présenter des observations concernant une notification de la chambre], mais avant que la décision ne soit rendue ;

c) lorsqu'une requête en procédure orale est retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale et qu'aucune procédure orale n'a lieu.

Dans l'affaire **T 1610/15**, la chambre a conclu qu'il convenait de rembourser au requérant la taxe de recours à concurrence de 25%, en application de la règle 103(4)c) CBE. Dans cette affaire, le requérant avait retiré sa requête en procédure orale dans un délai d'un mois à compter de la signification de la première notification émise par la chambre au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020. L'intimé I avait lui aussi retiré sa requête en procédure orale dans ce délai. L'intimé II n'avait en revanche retiré sa requête en procédure orale qu'après l'expiration du délai d'un mois visé à la règle 103(4)c) CBE. La chambre a constaté que la requête en procédure orale présentée par le requérant avait été retirée dans les délais. La chambre a considéré que le retrait, à un stade tardif, de la requête en procédure orale de l'intimé II ne jouait pas en défaveur du requérant. Il ne découle pas du texte de la

Il nicht nachteilig für den Beschwerdeführer aus. Nach dem Wortlaut von R. 103 (4) c) EPÜ sei es nicht Voraussetzung, dass alle vorliegenden Anträge auf mündliche Verhandlung innerhalb eines Monats ab Zustellung einer von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung zurückgenommen werden. Es reiche vielmehr aus, dass ein Antrag auf mündliche Verhandlung fristgerecht zurückgenommen werde, damit die erste Voraussetzung für eine anteilige Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß R. 103 (4) c) EPÜ erfüllt sei. Die zweite Voraussetzung der R. 103 (4) c) EPÜ, dass keine mündliche Verhandlung stattfand, war im vorliegenden Fall auch erfüllt.

In **T 777/15** legte die Kammer R. 103 (4) c) EPÜ so aus, dass sie einem Beteiligten, der ursprünglich eine mündliche Verhandlung vor der Kammer beantragt hat, einen Anreiz gibt, diesen Antrag in einem späteren Stadium des Beschwerdeverfahrens zu überdenken, und, im Falle einer Rücknahme des Antrags, dem Beteiligten eine Gegenleistung durch teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr gewährt. Dementsprechend darf ein Beschwerdeführer, der im Verfahren vor der Kammer keine mündliche Verhandlung beantragt hat, keinen Vorteil daraus ziehen, dass ein anderer Beteiligter seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknimmt. Für einen Beschwerdeführer, der keine mündliche Verhandlung beantragt hat, ist die Bedingung nach R. 103 (4) c) EPÜ, dass "ein etwaiger Antrag auf mündliche Verhandlung innerhalb eines Monats ab Zustellung einer von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung zurückgenommen wird", nicht allein deswegen als erfüllt anzusehen, weil ein anderer Beteiligter seinen Antrag fristgerecht nach R. 103 (4) c) zurückgenommen hat.

In **T 1730/16** befand die Kammer, dass die Voraussetzungen für die teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr (25 %) nach R. 103 (4) c) EPÜ erfüllt waren. Die Kammer hatte, wie vom Beschwerdeführer beantragt, eine mündliche Verhandlung anberaumt. Sie hatte ihre vorläufige Auffassung in einer Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2007 dargelegt, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügt war. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) und der damit verbundenen Einschränkungen hatte die Kammer den Termin für die mündliche Verhandlung verschoben. In Vorbereitung der (verschobenen)

proceedings. For the first condition for partial reimbursement under R. 103(4)(c) EPC to be met, it was instead enough that a request for oral proceedings had been withdrawn in time. The second condition in R. 103(4)(c) EPC – i.e. that no oral proceedings took place – was met too in this case.

In **T 777/15** the board construed R. 103(4)(c) EPC to provide an incentive to a party that had initially requested oral proceedings before the board to reconsider any such request at a later stage of the appeal proceedings and, if the party abandoned this request, to provide a reward by way of a partial reimbursement of this party's appeal fee. Accordingly, the appellant not having requested oral proceedings did not benefit from another party's withdrawal of the request for oral proceedings. This was so because, for the appellant not having requested oral proceedings, the condition in R. 103(4)(c) EPC that "any request for oral proceedings is withdrawn within one month of notification of the communication issued by the Board of Appeal in preparation for the oral proceedings" was not fulfilled merely because another party had requested oral proceedings and withdrawn their request within the time specified in R. 103(4)(c) EPC.

In **T 1730/16** the board held that the conditions for partial reimbursement of the appeal fee (25%) in accordance with R. 103(4)(c) EPC were met. In line with the appellant's request, the board had scheduled oral proceedings and given its preliminary opinion in a communication pursuant to Art. 15(1) RPBA 2007 annexed to the summons to oral proceedings. In accordance with the restrictions that had been imposed owing to the spread of coronavirus (COVID-19), the board had postponed the date of the oral proceedings. In preparation for the (postponed) oral proceedings, the board had then sent a communication drawing attention to the

règle 103(4)c) CBE que toutes les requêtes en procédure orale présentées doivent avoir été retirées dans un délai d'un mois à compter de la signification d'une notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale. Il suffit en fait qu'une requête en procédure orale ait été retirée dans les délais pour qu'il soit satisfait à la première condition d'un remboursement partiel de la taxe de recours en application de la règle 103(4)c) CBE. La deuxième condition prévue à la règle 103(4)c) CBE, selon laquelle aucune procédure orale ne doit avoir eu lieu, était également remplie en l'espèce.

Dans l'affaire **T 777/15**, la chambre a interprété la règle 103(4)c) CBE comme donnant une incitation à une partie ayant demandé initialement la tenue d'une procédure orale devant la chambre à reconsidérer sa requête à un stade ultérieur de la procédure de recours, et, dans la mesure où cette partie renonce à sa requête, lui accorde une contrepartie sous la forme d'un remboursement partiel de la taxe de recours acquittée par cette partie. Par conséquent, lorsqu'une partie requérante n'a pas présenté de requête en procédure orale, elle ne peut bénéficier du retrait, par une autre partie, de la requête en procédure orale. Pour la partie requérante n'ayant pas présenté de requête en procédure orale, la condition visée à la règle 103(4)c) CBE selon laquelle "une requête en procédure orale est retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale" n'est pas remplie simplement en raison du fait qu'une autre partie, ayant présenté une requête en procédure orale, a retiré sa requête en procédure orale dans le délai imparti par la règle 103(4)c) CBE.

Dans l'affaire **T 1730/16**, la chambre a jugé que les conditions d'un remboursement partiel de la taxe de recours (25 %) au titre de la règle 103(4)c) CBE étaient remplies. La chambre avait fixé une date de procédure orale à la suite de la requête présentée par le requérant, et donné son opinion provisoire dans une notification émise en application de l'art. 15(1) RPCR 2007, qui était jointe en annexe à la citation à la procédure orale. Conformément aux restrictions imposées en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), la chambre avait reporté la date de la procédure orale. Afin de préparer la procédure

mündlichen Verhandlung hatte sie dann in einer weiteren Mitteilung auf die coronabedingten Einschränkungen für mündliche Verhandlungen hingewiesen. Innerhalb eines Monats nach dieser Mitteilung hatte der Beschwerdeführer seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen.

Die Kammer entschied, dass in R. 103 (4) c) EPÜ keine spezifischen Kriterien genannt sind, die eine Mitteilung im Hinblick auf eine mögliche Rückzahlung erfüllen muss; darin heißt es nur, dass die Mitteilung von der Kammer "zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung" erlassen worden sein muss. Die letzte Mitteilung der Kammer betraf technische und organisatorische Aspekte der anberaumten mündlichen Verhandlung und war somit eine zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassene Mitteilung. Dass die Kammer in einem früheren Stadium des Beschwerdeverfahrens eine erste Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2007 erlassen hatte, stand daher einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach R. 103 (4) c) EPÜ nicht entgegen.

In **T 73/17** entschied die Kammer, dass die Voraussetzungen von R. 103 (4) c) EPÜ nicht erfüllt waren. Die Kammer war der Ansicht, dass der Gesetzgeber offenbar zwischen einer bloßen Ankündigung der Nichtteilnahme an einer mündlichen Verhandlung und einer ausdrücklichen Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung unterscheidet. R. 103 (4) c) EPÜ nennt explizit eine Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung als eine zwingende Voraussetzung für die anteilige Rückzahlung und lässt eben nicht allein das Nichtstattfinden einer mündlichen Verhandlung dafür genügen. Vorliegend war nur der Rückzahlungstatbestand nach R. 103 (4) a) EPÜ erfüllt.

In der vorliegenden Sache nahm der Einsprechende seine Beschwerde mit Schriftsatz vom 25. Mai 2020 mehr als einen Monat nach Zustellung der Mitteilung der Beschwerdekammer gemäß Art. 15 (1) VOBK 2020 zur Vorbereitung der ursprünglich für den 6. Juli 2020 anberaumten mündlichen Verhandlung zurück. Die Kammer stellte fest, dass der Umstand, dass die Notwendigkeit zur Durchführung der ursprünglich für den 6. Juli 2020 anberaumten mündlichen Verhandlung infolge der Rücknahme der Beschwerde der Einsprechenden wegfiel und deshalb der Termin zur mündlichen Verhandlung aufgehoben wurde, nichts an der Einschlägigkeit der R. 103 (4) a) EPÜ änderte. Auch wenn

COVID-19 constraints for oral proceedings. Within a month of this communication the appellant had withdrawn its request for oral proceedings.

The board decided that R. 103(4)(c) EPC did not specify particular criteria with which a communication had to comply for it to qualify for a possible reimbursement other than that it must have been issued by the board "in preparation for the oral proceedings". The board's latest communication concerned technical and organisational aspects of the scheduled oral proceedings and was thus a communication issued in preparation for the oral proceedings. A first communication pursuant to Art. 15(1) RPBA 2007 having been issued by the board at a previous stage of the appeal proceedings was therefore not prejudicial to a reimbursement of the appeal fee under R. 103(4)(c) EPC.

In **T 73/17** the board ruled that the requirements of R. 103(4)(c) EPC were not met. It held that the legislator drew a clear-cut distinction between a party's simply announcing that it would not be attending oral proceedings and its express withdrawal of its request for them. R. 103(4)(c) EPC explicitly required that the request for oral proceedings be withdrawn for a partial reimbursement of the appeal fee to be granted; it was insufficient for oral proceedings simply not to be held. In the case in hand, only the reimbursement condition under R. 103(4)(a) EPC was satisfied.

The opponent in this case had withdrawn its appeal by letter of 25 May 2020, more than one month after notification of the communication issued by the board under Art. 15(1) RPBA 2020 in preparation for the oral proceedings, which had originally been scheduled for 6 July 2020. The board found that R. 103(4)(a) EPC remained applicable despite the fact that those oral proceedings had no longer been required and so had been cancelled once the opponent had withdrawn its appeal. In keeping with the board's understanding of the legislative intent, the condition under R. 103(3)(c) EPC, which provided for reimbursement of half the appeal fee, was not met even though the decision in this case had

orale (reportée), la chambre avait envoyé ensuite une notification attirant l'attention sur les contraintes qui s'appliqueraient, en raison de la COVID-19, à la tenue de la procédure orale. Dans un délai d'un mois suivant cette notification, le requérant avait retiré sa requête en procédure orale.

La chambre a considéré que la règle 103(4)(c) CBE ne prévoit pas de critère particulier auquel une notification doit satisfaire pour pouvoir conduire à un éventuel remboursement, si ce n'est qu'elle doit avoir été émise par la chambre "en vue de préparer la procédure orale". La dernière notification en date de la chambre portait sur des aspects techniques et organisationnels de la procédure orale prévue et était donc une notification émise en vue de préparer la procédure orale. La notification qui avait été envoyée en premier lieu par la chambre en application de la règle 15(1) RPBA 2007, à un stade antérieur de la procédure de recours, ne faisait donc pas obstacle au remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 103(4)(c) CBE.

Dans l'affaire **T 73/17**, la chambre a conclu que les conditions énoncées à la règle 103(4)(c) CBE n'étaient pas remplies. De l'avis de la chambre, le législateur établit manifestement une distinction entre une simple déclaration selon laquelle la partie n'assistera pas à une procédure orale et le retrait explicite d'une requête en procédure orale. La règle 103(4)(c) CBE mentionne explicitement le retrait de la requête en procédure orale comme condition impérative pour obtenir un remboursement partiel, lequel, en vertu de cette disposition, ne peut précisément pas être obtenu au seul motif que la procédure orale n'a pas eu lieu. Dans l'affaire en cause, seule la condition de remboursement prévue par la règle 103(4)(a) CBE était remplie.

Dans cette affaire, l'opposant a retiré son recours par lettre datée du 25 mai 2020, soit plus d'un mois après la signification de la notification émise par la chambre de recours en vertu de l'art. 15(1) RPBA 2020 en vue de préparer la procédure orale initialement prévue le 6 juillet 2020. La chambre a constaté que le fait qu'il n'était plus nécessaire de tenir la procédure orale du 6 juillet 2020 en raison de ce retrait, si bien que la procédure orale avait été annulée, ne changeait rien à l'applicabilité de la règle 103(4)(a) CBE. Par ailleurs, même si la décision concernant l'affaire en cause avait été prise dans le cadre d'une procédure écrite, la condition prévue par la règle 103(3)(c) CBE pour obtenir un

die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren erging, lag nach dem für die Beschwerdekammer erkennbaren gesetzgeberischen Willen der Rückzahlungstatbestand nach R. 103 (3) c) EPÜ, der eine hälftige Rückzahlung der Beschwerdegebühr vorsieht, nicht vor. Die Rücknahme der Beschwerde durch den Einsprechenden erfolgte nicht während der Prüfungsphase, sondern erst in der Entscheidungsphase des vorliegenden Beschwerdeverfahrens und war unter den Rückzahlungstatbestand nach R. 103 (4) EPÜ zu subsumieren, deren Voraussetzungen evident erfüllt waren. Da der Einsprechende in seinem Schriftsatz vom 25. Mai 2020 zugleich erklärt hatte, nicht am anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung teilzunehmen, stellte sich die Frage, ob dadurch daneben auch noch der Rückzahlungstatbestand nach R. 103 (4) c) EPÜ zum Tragen kommen könnte. Die Kammer erklärte, dass abgesehen davon, dass der Schriftsatz des Einsprechenden nicht innerhalb eines Monats ab Zustellung der Mitteilung gemäß Art. 15 (1) VOBK 2020 eingereicht wurde, die Absichtserklärung des Einsprechenden, an der mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen, nicht als eine Rücknahme im Sinne der R. 103 (4) c) EPÜ seines bereits in seiner Beschwerdeschrift hilfsweise gestellten Antrags auf mündliche Verhandlung zu qualifizieren sei. Nach ständiger Rechtsprechung kann der Antrag eines Beteiligten auf mündliche Verhandlung nur durch eine eindeutige gegenteilige schriftliche Willenserklärung zurückgenommen werden. Diese Voraussetzung wird in der Rechtsprechung bei einer bloßen Ankündigung, nicht an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen, regelmäßig nicht als erfüllt angesehen. Die Kammer hob hervor, dass der Rücknahmeerklärung eine entscheidende Bedeutung zukommt, so dass schon aus Gründen der Rechtssicherheit gerade auch für die Verfahrensbeteiligten eine ausdrückliche und eindeutige schriftliche Rücknahmeerklärung notwendige Tatbestandsvoraussetzung für die anteilige Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist.

In **T 517/17** befand die Kammer, dass die Voraussetzungen für die teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß R. 103 (4) c) EPÜ erfüllt waren. Insbesondere die uneingeschränkte Erklärung des Beschwerdeführers, er werde nicht an der anberaumten mündlichen Verhandlung teilnehmen, erfüllte das Erfordernis nach R. 103 (4) c) EPÜ, wonach der Antrag

been handed down in the written proceedings. The opponent had withdrawn its appeal during the decision phase of the appeal proceedings, not during the examination phase, so the withdrawal had to be considered to fall under the scope of the reimbursement scenario envisaged in R. 103(4) EPC, the requirements of which were clearly met. Since, in its letter dated 25 May 2020, the opponent had also stated that it would not be attending the scheduled oral proceedings, this raised the question whether reimbursement under R. 103(4)(c) EPC might come into play too. The board held that, besides the fact that the opponent had not submitted this letter within one month of notification of the communication under Art. 15(1) RPBA 2020, its stated intention not to attend the oral proceedings could not be deemed a withdrawal, within the meaning of R. 103(4)(c) EPC, of the request for oral proceedings it had previously made as an auxiliary measure in its notice of appeal. Established case law had it that a party could only withdraw its request for oral proceedings by making an unambiguous written statement to that effect. As a rule, the case law did not consider this requirement to be met by a party merely announcing that it would not be attending the oral proceedings. The board highlighted that the withdrawal statement was of decisive importance and so, if only to ensure legal certainty, in particular for the parties to the proceedings, an explicit, unambiguous written statement withdrawing the request was mandatory for a partial reimbursement of the appeal fee to be granted.

In **T 517/17** the board considered that the conditions for partial reimbursement of the appeal fee, as set out in R. 103(4)(c) EPC, were fulfilled. In particular, the appellant's unqualified indication that it would not attend the scheduled oral proceedings satisfied the requirement in R. 103(4)(c) EPC that the request for oral proceedings be withdrawn. This was the case even

remboursement à 50 % de la taxe de recours n'était pas remplie au regard de l'intention manifeste du législateur, telle qu'interprétée par la chambre. Le retrait du recours par l'opposant n'était pas intervenu au stade de l'examen, mais seulement au stade de la décision dans la procédure de recours concernée et ce retrait s'inscrivait donc dans le cadre du remboursement prévu par la règle 103(4) CBE, dont il remplissait clairement les conditions. Étant donné que l'opposant avait également déclaré dans sa lettre du 25 mai 2020 qu'il n'assisterait pas à la procédure orale prévue, la question se posait de savoir si, de ce fait, la condition de remboursement prévue par la règle 103(4)c) CBE était également susceptible de s'appliquer. La chambre a expliqué qu'indépendamment du fait que la lettre de l'opposant n'avait pas été produite dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020, la déclaration selon laquelle il n'assisterait pas à la procédure orale ne pouvait être considérée comme un retrait, au sens de la règle 103(4)c) CBE, de la requête en procédure orale qu'il avait présentée à titre subsidiaire dans son acte de recours. Selon la jurisprudence constante, la requête en procédure orale présentée par une partie ne peut être retirée qu'au moyen d'une déclaration explicite de retrait présentée sous forme écrite. Dans la jurisprudence, il est en principe considéré que cette condition n'est pas remplie par une simple déclaration selon laquelle une partie n'assistera pas à la procédure orale. La chambre a souligné que la déclaration de retrait revêt une importance décisive et que, ne serait-ce que pour garantir la sécurité juridique, notamment à l'égard des parties à la procédure, la présentation d'une telle déclaration écrite et explicite constitue par conséquent une condition essentielle pour obtenir le remboursement partiel de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 517/17**, la chambre a jugé que les conditions d'un remboursement partiel de la taxe de recours telles qu'énoncées à la règle 103(4)c) CBE étaient remplies. En particulier, l'indication inconditionnelle faite par le requérant selon laquelle il n'assisterait pas à la procédure orale prévue satisfaisait à l'exigence visée à la règle 103(4)c) CBE, conformément à

auf mündliche Verhandlung zurückgenommen werden muss. Dies war hier der Fall, auch wenn der Beschwerdeführer den Antrag auf mündliche Verhandlung nicht ausdrücklich zurückgenommen hatte.

Die Kammer war sich dessen bewusst, dass sie mit dieser Schlussfolgerung von einem weitreichenden obiter dictum in der Entscheidung **T 73/17** abwich (s. oben). Wenn zutreffend, dass die ausdrückliche Ankündigung, nicht an der anberaumten mündlichen Verhandlung vor der Kammer teilzunehmen, gleichbedeutend sei mit einer Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung, so müsse dies für *alle* Wirkungen gelten, die laut EPÜ und Rechtsprechung mit einer Zurücknahme einhergingen. Es erscheine nicht gerechtfertigt, die ausdrückliche Ankündigung dann als *gleichbedeutend* mit einer Zurücknahme zu werten, wenn es darum geht, ob die anberaumte mündliche Verhandlung stattfinden soll, aber als *nicht gleichbedeutend*, wenn es darum geht, ob die Gebühren zurückzuzahlen sind. Eine solche Schlussfolgerung sei weder durch den Wortlaut der R. 103 (4) c) EPÜ noch durch das vorbereitende Dokument CA/80/19 gestützt, in dem nicht auf den Wortlaut der Zurücknahme, sondern nur auf deren *Zeitpunkt* eingegangen wird: "[Daher wird vorgeschlagen,] die Beschwerdegebühr in Höhe von 25 % zurückzuzahlen, wenn ... die Entscheidung letzten Endes ergeht, ohne dass eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat" (s. CA/80/19 vom 4. Oktober 2019, Nr. 85). Vor diesem Hintergrund musste nicht geprüft werden, ob CA/80/19 einen Beweis für die Absicht des Gesetzgebers darstellen konnte. Die Kammer musste in Anbetracht der Bedingungen von Art. 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge auch nicht entscheiden, ob für den spezifischen, hier erörterten Aspekt auf die vorbereitenden Arbeiten zur neuen R. 103 EPÜ zurückgegriffen werden konnte oder musste.

In **T 2044/16** stellte die Kammer fest, dass der Umstand, dass die Kammer bereits einen inhaltlich ausführlichen Vorbereitungsbescheid gemäß Art. 15 (1) VOBK 2020 erlassen hatte, nach dem Wortlaut von R. 103 (4) c) EPÜ nicht ausschließt, eine Rückzahlung auch im Hinblick auf eine spätere, ergänzende Mitteilung der Kammer zu gewähren, die innerhalb eines Monats zur Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung geführt hat. R. 103 (4) c) EPÜ verlange keine inhaltliche Qualität der vorbereitenden Mitteilung und erstrecke sich daher

though the appellant did not expressly withdraw the request for oral proceedings.

The board explained that it was aware that, in drawing the above conclusion, it departed from the extensive obiter dictum set out in decision **T 73/17** (see above). It stated that, if it was true that the express announcement of not attending arranged oral proceedings before the board was equivalent to a withdrawal of the request for them, this had to be true and valid for *all* effects that the EPC and the case law attach to a withdrawal. It did not appear to be justified to qualify the express announcement as *equivalent* to a withdrawal for the purposes of the question of whether appointed oral proceedings shall take place, but as *not equivalent* for the purposes of the question of whether fees shall be refunded. Such a conclusion was supported neither by the wording of R. 103(4)(c) EPC nor by the preparatory document CA/80/19, which does not comment on the wording of the withdrawal, but only on its *timing*: "the appeal fee is reimbursed at a rate of 25% if ... the decision is eventually issued without the oral proceedings taking place" (see CA/80/19 of 4 October 2019, point 85). Against this background, it was not necessary to assess whether CA/80/19 could constitute evidence for the intentions of the legislator. Nor did the board have to decide whether it was possible or necessary to resort to the preparatory work associated with new R. 103 EPC for the specific issue discussed here, considering the requirements laid down in Art. 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.

In **T 2044/16** the board found that, even though it had already issued a detailed substantive communication under Art. 15(1) RPBA 2020 in preparation for oral proceedings, the wording of R. 103(4)(c) EPC did not preclude it from granting a reimbursement on the basis of an additional communication, issued by it at a later date, that led to withdrawal of the request for oral proceedings within one month. According to the board, R. 103(4)(c) did not impose any requirement as regards the content of the preparatory communication and thus covered purely

laquelle la requête en procédure orale doit avoir été retirée. Tel était le cas même si le requérant n'avait pas retiré expressément la requête en procédure orale.

La chambre a expliqué qu'elle était consciente qu'en tirant cette conclusion, elle s'écartait d'une opinion incidente circonstanciée exposée dans la décision **T 73/17** (cf. ci-dessus). Elle a fait observer que s'il est exact que l'annonce expresse d'une non-comparution à une procédure orale prévue devant la chambre équivalait à un retrait de la requête en procédure orale, cela est nécessairement exact et valable pour *tous* les effets que la CBE et la jurisprudence attachent à un retrait. Il ne paraît pas justifié de considérer cette annonce expresse comme *équivalente* à un retrait aux fins de la question de savoir si la procédure orale prévue doit avoir lieu, et de la juger en revanche *non équivalente* aux fins de la question de savoir si les taxes sont remboursables. Une telle conclusion n'est fondée ni sur le texte de la règle 103(4)c) CBE, ni sur le document préparatoire CA/80/19, lequel apporte des précisions non pas sur le libellé du retrait, mais seulement sur le *moment* auquel le retrait doit intervenir, puisque ce document spécifie que la taxe de recours est "remboursée à 25 % si [...] la décision est rendue sans qu'une procédure orale n'ait eu lieu" (cf. CA/80/19 du 4 octobre 2019, point 85). Dans ce contexte, il n'était pas nécessaire de déterminer si le document CA/80/19 était de nature à prouver l'intention du législateur. Compte tenu des critères énoncés à l'art. 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, la chambre n'avait pas non plus à établir s'il était possible ou nécessaire de faire appel aux travaux préparatoires liés à la nouvelle règle 103 CBE pour la question concrète examinée en l'espèce.

Dans l'affaire **T 2044/16**, la chambre a constaté que le fait que la chambre avait déjà émis une notification exhaustive au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020 en vue de préparer la procédure orale n'excluait pas, selon le libellé de la règle 103(4)c) CBE, l'octroi d'un remboursement sur la base d'une notification complémentaire émise ultérieurement par la chambre et ayant conduit dans un délai d'un mois au retrait de la requête en procédure orale. La règle 103(4)c) CBE n'impose aucune exigence quant à la teneur des notifications préparatoires et couvre

auch auf rein organisatorische Vorbereitungsbescheide. Die zum Rückzahlungstatbestand der R. 103 (2) b) EPÜ (seit 01.04.2020 R. 103 (3) b) EPÜ) in T 265/14 diskutierten Erwägungen seien auch auf die vorliegende Fallkonstellation übertragbar. Die Kammer erklärte, dass der mit der Einführung unter anderem des neuen Rückzahlungstatbestands nach R. 103 (4) b) EPÜ verfolgte Zweck entscheidend sei, nämlich einen Anreiz zu geben, unnötige Arbeitsschritte (vorliegend die Vorbereitung und Durchführung der mündlichen Verhandlung) zu vermeiden und damit die zur Verfügung stehende Arbeitszeit möglichst effizient zu nutzen. Dass der zweite Vorbereitungsbescheid aufgrund der aktuellen Situation (Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf die COVID19-Pandemie) erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung erging, könne nicht zulasten des Beschwerdeführers gehen, der durch seine Antragsrücknahme den Weg für einen effizienten Abschluss des Verfahrens im schriftlichen Verfahren geebnet hatte. Auch wenn der vorgesehene Termin in einer solchen Situation nicht mehr für eine andere Verhandlung genutzt werden könne, wie in R. 82 von CA/80/19 angesprochen, bleibe doch der oben angesprochene Zeitgewinn für die Kammer und die anderen Beteiligten. Vor allem könnten die hier gegebenen zeitlichen Umstände nicht dazu führen, R. 103 (4) c) EPÜ unterhalb ihres recht eindeutigen Wortlauts ("innerhalb eines Monats ab Zustellung einer von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung") auszulegen. Die Frist nach R. 103 (4) c) EPÜ wird, wie die Kammer schlussfolgerte, im Ergebnis durch jede vorbereitende Mitteilung der Kammer erneut ausgelöst. Die Kammer ordnete an, dass die Beschwerdegebühr in Höhe von 25 % zurückzuerstatten war.

In **T 110/18** hatte der Beschwerdeführer seinen Antrag auf mündliche Verhandlung innerhalb eines Monats nach Zustellung einer zweiten Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2020 zurückgenommen, die aufgrund des COVID-19-Ausbruchs ausnahmsweise erlassen wurde. Die Kammer folgte der Logik aus **T 265/14** (von derselben Kammer in einer anderen Zusammensetzung) und kam zu dem Schluss, dass die Voraussetzungen für eine 25%ige Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach R. 103 (4) c) EPÜ erfüllt waren. Wie sie weiter ausführte, stand ihre

administrative ones too. The deliberations in T 265/14 regarding reimbursement under R. 103(2)(b) EPC (R. 103(3)(b) EPC since 1 April 2020) also applied to the situation in this case. The decisive factor was the reason for introducing (along with others) the new reimbursement possibility under R. 103(4)(b) EPC, i.e. to provide an incentive to prevent unnecessary work steps (in this case the preparation for and holding of oral proceedings) and so allow working hours to be used as efficiently as possible. By withdrawing its request, the appellant had enabled the proceedings to be brought efficiently to a close at the written stage, so the fact that the second preparatory communication had been issued just one month before the oral proceedings in view of the prevailing situation (precautionary measures against the COVID-19 pandemic) could not be allowed to act to its detriment. Even though these circumstances meant the scheduled date could not be used for oral proceedings in a different case (as envisaged in CA/80/19, point 82), the time that would otherwise have been spent on this case had still been freed up for the board and the other parties. Most of all, the timing in this case could not result in giving R. 103(4)(c) EPC a narrower interpretation than its very clear wording allowed ("within one month of notification of the communication issued by the Board of Appeal in preparation for the oral proceedings"). Ultimately, the board concluded, the deadline under R. 103(4)(c) EPC was triggered anew by each preparatory communication issued. The board ordered reimbursement of 25% of the appeal fee.

In **T 110/18** the appellant had withdrawn its request for oral proceedings within one month of notification of the second communication pursuant to Art. 15(1) RPBA 2020, which was exceptionally issued in view of the COVID-19 outbreak. The board followed the rationale of **T 265/14** (of the same board in a different composition) and concluded that the requirements for a 25% reimbursement of the appeal fee according to R. 103(4)(c) EPC had been met. The board explained that its decision was also in accordance with

donc également celles d'ordre purement organisationnel. Les considérations abordées dans l'affaire T 265/14 concernant la condition de remboursement prévue par la règle 103(2)(b) CBE (règle 103(3)(b) CBE depuis le 1^{er} avril 2020) étaient valables également dans le cas de figure concerné. La chambre a expliqué qu'un aspect déterminant était le but poursuivi lors de l'introduction (entre autres) du nouveau remboursement au titre de la règle 103(4)(b) CBE, à savoir celui d'inciter à l'abandon d'étapes procédurales superflues (en l'occurrence la préparation et la tenue de la procédure orale) afin que le temps de travail disponible soit utilisé de la manière la plus efficace possible. Le fait que la deuxième notification préparatoire n'avait été émise qu'un mois avant la procédure orale en raison de la situation actuelle (mesures de précaution liées à la pandémie de COVID-19) ne saurait être préjudiciable au requérant, qui, en retirant sa requête, avait permis de clore efficacement la procédure dans le cadre de la procédure écrite. Même si en pareille situation, le créneau libéré ne pouvait pas être utilisé pour une autre procédure orale comme évoqué au point 82 du document CA/80/19, le retrait représentait bien un gain de temps de travail, tel qu'évoqué plus haut, pour la chambre et les autres parties. Plus important encore, le cadre temporel dans l'affaire en cause ne saurait entraîner une interprétation de la règle 103(4)(c) CBE qui débouche sur un sens plus restrictif que celui dicté par le libellé très clair de cette disposition ("dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale"). Comme l'a conclu la chambre, le délai prévu par la règle 103(4)(c) est en fin de compte déclenché à nouveau par chaque notification préparatoire émise par la chambre. La chambre a ordonné le remboursement à 25 % de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 110/18**, le requérant avait retiré sa requête en procédure orale dans un délai d'un mois à compter de la signification de la deuxième notification au titre de l'art. 15(1) RPCR 2020, émise exceptionnellement en raison de la pandémie de COVID-19. La chambre a suivi le raisonnement adopté dans la décision **T 265/14** (rendue par la même chambre dans une composition différente) et a conclu que les conditions pour obtenir un remboursement à 25 % de la taxe de recours en vertu de la règle 103(4)(c) CBE étaient remplies. Elle a expliqué

Entscheidung auch in Einklang mit der Erläuterung zur Änderung der R. 103 EPÜ (s. CA/80/19, Nr. 82), da die aufgrund des COVID-19-Ausbruchs abgesagte mündliche Verhandlung nicht verschoben werden musste.

In **T 1678/17** nahm der Beschwerdeführer seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und beantragte eine teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Dies geschah zwar nicht innerhalb eines Monats ab Zustellung einer von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung, doch im Hinblick auf die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. Mai 2020 über Störungen aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 (ABl. 2020, A60) und auf R. 134 (2) und (4) EPÜ hielt die Kammer die in R. 103 (4) c) EPÜ festgelegten Voraussetzungen für eine 25%ige Rückzahlung der Beschwerdegebühr für erfüllt.

B. Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

1. Vorlage des Präsidenten des EPA

(CLB, V.B.2.4.)

In **G 3/19** (ABl. 2020, A119) formulierte die Große Beschwerdekammer die beiden in der Vorlage des EPA-Präsidenten enthaltenen Fragen zu einer einzigen Frage um, die den tatsächlichen Sachverhalt zum Ausdruck brachte:

"Könnte unter Berücksichtigung der Entwicklungen, die nach einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer eingetreten sind, bei der eine Auslegung des Umfangs des Patentierbarkeitsausschlusses von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren in Art. 53 b) EPÜ getroffen wurde, dieser Ausschluss negative Auswirkungen auf die Gewährbarkeit von auf Pflanzen, Pflanzenmaterial oder Tiere gerichteten Erzeugnisansprüchen oder Product-by-Process-Ansprüchen haben, wenn das beanspruchte Erzeugnis ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen wird oder das beanspruchte Verfahrensmerkmal ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definiert?"

the explanations given in the explanatory document to the R. 103 EPC change (see CA/80/19, point 82) since in the case in hand the oral proceedings cancelled due to the COVID-19 outbreak did not have to be rescheduled.

In **T 1678/17** the appellant withdrew its request for oral proceedings and requested a partial refund of the appeal fee. The request for oral proceedings was not in fact withdrawn within one month of notification of the communication issued by the board of appeal in preparation for the oral proceedings. However, in view of the Notice from the EPO dated 1 May 2020 concerning the disruptions due to the COVID-19 outbreak (OJ 2020, A60) and R. 134(2) and (4) EPC, the board held that the conditions for reimbursement of 25% of the appeal fee, stipulated in R. 103(4)(c) EPC, were fulfilled.

B. Proceedings before the Enlarged Board of Appeal

1. Referral by the President of the EPO

(CLB, V.B.2.4.)

In **G 3/19** (OJ 2020, A119) the Enlarged Board rephrased the two questions set out in the referral of the EPO President into a single question that articulated the real issue at stake:

"Taking into account developments that occurred after a decision by the Enlarged Board of Appeal giving an interpretation of the scope of the exception to patentability of essentially biological processes for the production of plants or animals in Art. 53(b) EPC, could this exception have a negative effect on the allowability of product claims or product-by-process claims directed to plants, plant material or animals, if the claimed product is exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process feature[s] define an essentially biological process?"

que cette décision était également conforme aux explications données dans le document exposant les motifs à l'origine de la modification de la règle 103 CBE (cf. CA/80/19, point 82), puisque dans l'affaire en cause, la procédure orale avait été annulée en raison de la pandémie de COVID-19 et n'avait pas besoin d'être reprogrammée.

Dans l'affaire **T 1678/17**, le requérant a retiré sa requête en procédure orale et a demandé un remboursement partiel de la taxe de recours. Dans les faits, la requête en procédure orale n'avait pas été retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre en vue de préparer la procédure orale. Cependant, eu égard au Communiqué de l'OEB en date du 1^{er} mai 2020 relatif aux perturbations liées à l'épidémie de COVID-19 (JO 2020, A60), ainsi qu'à la règle 134(2) et (4) CBE, la chambre a estimé que les conditions prévues par la règle 103(4)c) CBE pour l'obtention d'un remboursement à 25 % de la taxe de recours étaient remplies.

B. Procédures devant la Grande Chambre de recours

1. Saisine de la Grande Chambre par le Président de l'OEB

(CLB, V.B.2.4.)

Dans l'affaire **G 3/19** (JO 2020, A119), la Grande Chambre de recours a reformulé les deux questions posées par le Président de l'OEB dans la saisine en une question unique qui traduit le véritable enjeu :

"Compte tenu des développements intervenus à la suite d'une décision de la Grande Chambre de recours qui donne une interprétation de l'étendue de l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux prévue à l'art. 53b) CBE, cette exclusion peut-elle avoir un effet négatif sur l'admissibilité des revendications de produit ou des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention portant sur des végétaux, des matières végétales ou des animaux, si le produit revendiqué est obtenu exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ou si les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique ?"

Die Große Beschwerdekammer befand, dass die der Vorlage zugrunde liegenden Fragestellungen eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Art. 112 (1) EPÜ betrafen, die nach einer einheitlichen Rechtsanwendung verlangt.

Zur zweiten Zulässigkeitsvoraussetzung nach Art. 112 (1) b) EPÜ ("voneinander abweichende Entscheidungen" von "zwei Beschwerdekammern") stellte sie fest, dass der Begriff "voneinander abweichend" nach Art. 31 des Wiener Übereinkommens im Lichte des Ziels und Zwecks der Vorschrift ausgelegt werden muss (G 3/08, ABl. 2011, 10, Nrn. 7 ff. der Begründung; G 3/95, ABl. 1996, 169, Nr. 8 der Begründung). Zweck des Vorlagerechts des EPA-Präsidenten ist es, innerhalb des europäischen Patentsystems Rechtseinheit herzustellen. In Anbetracht dieses Zwecks der Vorlagebefugnis des Präsidenten ist der englische Begriff "different decisions" restriktiv im Sinne von "divergierende Entscheidungen" zu verstehen. Rechtsfortbildung als solche darf nicht zum Anlass einer Vorlage genommen werden, weil die Entwicklung der Rechtsprechung nicht immer geradlinig verläuft und frühere Ansätze verworfen oder modifiziert werden.

Der EPA-Präsident brachte vor, dass der in T 1063/18 verfolgte Ansatz, wonach die Auslegung des Art. 53 b) EPÜ in den Entscheidungen G 2/12 (ABl. 2016, A27) und G 2/13 (ABl. 2016, A28) (nachstehend G 2/12) jegliche spätere von dieser Auslegung abweichende Klarstellung in der Ausführungsordnung ausschliesse, sich von anderen Entscheidungen im Zusammenhang mit der EU-Biotechnologierichtlinie (z. B. T 272/95, ABl. 1999, 590; T 315/03, T 666/05 und T 1213/05) unterscheidet. Die vorgenannten Entscheidungen lassen sich laut der Großen Beschwerdekammer so verstehen, dass ihnen zufolge eine nachgeordnete, aber später erlassene Vorschrift der Ausführungsordnung Auswirkung auf die Auslegung einer höherrangigen und früher erlassenen Vorschrift des Übereinkommens haben kann, unabhängig davon, dass Letztere in einer früheren Entscheidung einer Beschwerdekammer auf eine bestimmte Weise ausgelegt wurde. Die Kammer in T 1063/18 habe nicht geprüft, ob die Auslegung des Art. 53 b) EPÜ auf der Grundlage von Art. 31 (3) des Wiener Übereinkommens durch R. 28 (2) EPÜ beeinflusst werden könnte. Vielmehr habe sie festgestellt, dass R. 28 (2) EPÜ im Widerspruch zu der beson-

It considered that the issues underlying the referral concerned a point of law of fundamental importance within the meaning of Art. 112(1) EPC which required a uniform application of the law.

Concerning the second admissibility point under Art. 112(1)(b) EPC ("different decisions" of "two Boards of Appeal"), the Enlarged Board considered the term "different" had to be interpreted in the light of the provision's object and purpose according to Art. 31 Vienna Convention (G 3/08, OJ 2011, 10, point 7 of the Reasons et seq.; G 3/95, OJ 1996, 169, point 8 of the Reasons). The purpose of the EPO President's power to refer points of law to the Enlarged Board was to establish uniformity of law within the European patent system. Having regard to this purpose, the term "different decisions" had to be understood restrictively in the sense of "conflicting decisions". Legal development could not on its own form the basis for a referral, because case law did not always develop in a linear fashion, and earlier approaches may be abandoned or modified.

The EPO President argued that the approach adopted in T 1063/18, according to which the interpretation of Art. 53(b) EPC given in decisions G 2/12 (OJ 2016, A27) and G 2/13 (OJ 2016, A28) (hereinafter G 2/12) would exclude any subsequent clarification in the Implementing Regulations which deviated from that interpretation, differed from other decisions relating to the EU Biotech Directive (e.g. T 272/95, OJ 1999, 590; T 315/03, T 666/05 and T 1213/05). The Enlarged Board found the aforementioned decisions could be read as acknowledging that a subordinate but later provision of the Implementing Regulations could have an impact on the interpretation of a higher-ranking and previously enacted provision of the Convention, irrespective of a particular interpretation given to the latter in an earlier decision by a board of appeal. In T 1063/18, the board of appeal did not examine whether the interpretation of Art. 53(b) EPC could be affected by R. 28(2) EPC on the basis of Art. 31(3) Vienna Convention. Rather, it established that R. 28(2) EPC was in contradiction to the particular interpretation of Art. 53(b) EPC given in decision G 2/12 before the Rule was adopted (points 24 to 26 and 46 of the Reasons) and that the Administrative

La Grande Chambre de recours a considéré que les points sous-jacents à la saisine portaient sur une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'art. 112(1) CBE, exigeant une application uniforme du droit.

Concernant la deuxième condition de recevabilité figurant à l'art. 112(1)(b) CBE ("décisions divergentes" de "deux chambres de recours"), la Grande Chambre de recours a considéré que le terme "divergentes" devait être interprété à la lumière de l'objet et du but de la disposition, conformément à l'art. 31 de la Convention de Vienne (G 3/08, JO 2011, 10, point 7 des motifs et s.; G 3/95, JO 1996, 169, point 8 des motifs). La compétence conférée au Président de l'OEB pour soumettre des questions de droit à la Grande Chambre de recours a pour but d'uniformiser le droit au sein du système du brevet européen. Eu égard à ce but, la notion de "décisions divergentes" doit être interprétée de façon restrictive, dans le sens de "décisions contradictoires". L'évolution du droit ne peut constituer en tant que telle la base d'une saisine, parce que la jurisprudence n'évolue pas toujours de façon linéaire et que des approches antérieures peuvent être abandonnées ou modifiées.

Le Président de l'OEB a fait valoir que l'approche adoptée dans la décision T 1063/18, selon laquelle l'interprétation de l'art. 53b) CBE donnée dans les décisions G 2/12 (JO 2016, A27) et G 2/13 (JO 2016, A28) (ci-après dénommées G 2/12) excluait toute clarification ultérieure du règlement d'exécution qui s'écarterait de cette interprétation, différerait d'autres décisions relatives à la directive "Biotechnologie" de l'UE (p. ex. T 272/95, JO 1999, 590 ; T 315/03, T 666/05 et T 1213/05). La Grande Chambre de recours a estimé que les décisions susmentionnées pouvaient être interprétées comme reconnaissant qu'une disposition de rang inférieur, mais ultérieure, du règlement d'exécution pourrait avoir une incidence sur l'interprétation d'une disposition de rang supérieur, adoptée antérieurement, de la Convention, et ce indépendamment de toute interprétation particulière donnée à cette dernière dans une décision antérieure d'une chambre de recours. Dans l'affaire T 1063/18, la chambre de recours n'avait pas examiné si, au regard de l'art. 31(3) de la Convention de Vienne, la règle 28(2) CBE pouvait avoir une incidence sur l'interprétation de l'art. 53b) CBE. Elle avait au contraire estimé que la règle 28(2) CBE

deren Auslegung des Art. 53 b) EPÜ stehe, die vor Erlass der Regel in der Entscheidung G 2/12 getroffen worden sei (Nrn. 24 bis 26 und 46 der Gründe), und dass der Verwaltungsrat nicht befugt sei, Art. 53 b) EPÜ mittels der R. 28 (2) EPÜ zu ändern (Nrn. 31 bis 36 der Gründe). Infolgedessen habe die Kammer R. 28 (2) EPÜ gemäß Art. 164 (2) EPÜ unberücksichtigt gelassen, weil sie ihrer Auffassung nach von der in einer früheren Entscheidung der Großen Beschwerdekammer getroffenen Auslegung abwich. In diesem Aspekt unterscheidet sich die Entscheidung von anderen vorgenannten Kammerentscheidungen, bei denen die Auswirkungen einer später erlassenen Vorschrift der Ausführungsordnung auf die Auslegung einer Vorschrift des Übereinkommens beurteilt wurden. Somit befand die Große Beschwerdekammer, dass es voneinander abweichende Entscheidungen zweier Beschwerdekammern über die Frage gab, ob eine Änderung der Ausführungsordnung sich auf die Auslegung eines Artikels des EPÜ auswirken kann. Die Vorlage des EPA-Präsidenten entsprach somit den Erfordernissen des Art. 112 (1) b) EPÜ und war innerhalb des Rahmens der von der Großen Beschwerdekammer neu formulierten Frage zulässig. Siehe auch Kapitel I.A.1. "Erzeugnisansprüche auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial".

2. Gründe für einen Überprüfungsantrag

2.1 Artikel 112a (2) c) EPÜ – angeblicher schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ

(CLB, V.B.4.3.10)

In **R 10/18** entschied die Große Beschwerdekammer, dass der Überprüfungsantrag offensichtlich unbegründet war. Der Antragsteller (Patentinhaber) hatte vorgebracht, dass sein Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei und die Kammer sein Argument nicht berücksichtigt habe, wonach die Einlegung des Einspruchs mithilfe eines Strohmanns eine missbräuchliche Gesetzesumgehung darstelle und der Einspruch deshalb als unzulässig hätte gelten müssen. Wie die Große Beschwerdekammer einräumte, war in früheren Fällen (z. B. R 2/14) befunden worden, dass ein Beteiligter laut Art. 113 (1) EPÜ in der Lage sein muss, auf objektiver Grundlage die Gründe für die Entscheidung einer Kammer zu verstehen. Nach geltender Recht-

Council was not competent to amend Art. 53(b) EPC by means of R. 28(2) EPC (points 31 to 36 of the Reasons). As a consequence, the board disregarded R. 28(2) EPC pursuant to Art. 164(2) EPC because it considered the Rule to deviate from the interpretation given in an earlier decision of the Enlarged Board. The Enlarged Board found that this aspect constituted the difference from other aforementioned board of appeal decisions, which evaluated the impact of a later-adopted provision of the Implementing Regulations on the construction of a provision of the Convention. Hence, the Enlarged Board considered that there were different decisions of two boards of appeal on the question whether an amendment to the Implementing Regulations can have an impact on the interpretation of an Article of the EPC. As a consequence, the EPO President's referral complied with the requirements of Art. 112(1)(b) EPC and was admissible within the terms of the question as rephrased by the Enlarged Board. See also chapter I.A.1. "Product claims for plants or plant material".

2. Grounds for petition for review

2.1 Article 112a(2)(c) EPC – alleged fundamental violation of Article 113 EPC

(CLB, V.B.4.3.10)

In **R 10/18** the Enlarged Board held that the petition was clearly unallowable. The petitioner (patent proprietor) had asserted that its right to be heard had been violated, arguing that the board had failed to consider the petitioner's argument that filing the opposition using a straw man amounted to a circumvention of the law by abuse of process and that the opposition therefore should have been deemed inadmissible. The Enlarged Board acknowledged that previous cases (e.g. R 2/14) held that Art. 113(1) EPC required that a party had to be able to understand, on an objective basis, the reasons for a board's decision. However, the Enlarged Board explained that the current law (see R 8/15, catchwords 1 and 2) provides that one aspect of the right to be heard as

était contraire à l'interprétation particulière de l'art. 53b) CBE donnée dans la décision G 2/12 avant que la règle ne soit adoptée (points 24 à 26 et 46 des motifs) et que le Conseil d'administration n'avait pas compétence pour modifier l'art. 53b) CBE par le biais de la règle 28(2) CBE (points 31 à 36 des motifs). Par conséquent, la chambre avait fait abstraction de la règle 28(2) CBE conformément à l'art. 164(2) CBE, considérant que la règle s'écartait de l'interprétation donnée dans une décision antérieure de la Grande Chambre de recours. La Grande Chambre de recours a retenu que cet aspect constituait la divergence par rapport aux autres décisions susmentionnées des chambres de recours, qui avaient évalué l'incidence d'une disposition du règlement d'exécution adoptée ultérieurement sur l'interprétation d'une disposition de la CBE. La Grande Chambre de recours a donc considéré qu'il existait des décisions divergentes de deux chambres de recours sur la question de savoir si une modification du règlement d'exécution peut avoir une incidence sur l'interprétation d'un article de la CBE. La saisine par le Président de l'OEB satisfaisait donc aux exigences de l'art. 112(1)b) CBE et était recevable dans les limites de la question telle que reformulée par la Grande Chambre de recours. Voir également le chapitre I.A.1. "Revendications de produit relatives à des végétaux ou à du matériel végétal".

2. Motifs de la requête en révision

2.1 Article 112bis(2)c) CBE – violation fondamentale alléguée de l'article 113 CBE

(CLB, V.B.4.3.10)

Dans l'affaire **R 10/18**, la Grande Chambre de recours a estimé que la requête en révision était manifestement non fondée. Le requérant (titulaire du brevet) avait affirmé que son droit d'être entendu avait été violé, en faisant valoir que la chambre n'avait pas pris en considération son argument selon lequel la formation de l'opposition à l'aide d'un homme de paille constituait un contournement abusif de la loi, et que l'opposition aurait donc dû être réputée irrecevable. La Grande Chambre de recours a reconnu que selon de précédentes décisions (par exemple R 2/14), l'art. 113(1) CBE requiert qu'une partie puisse comprendre, sur une base objective, les motifs de la décision d'une chambre. Cependant, la Grande Chambre de recours a expliqué qu'en vertu de la

sprechung (siehe R 8/15, Orientierungssätze 1 und 2) jedoch beinhaltet der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 113 (1) EPÜ unter anderem das Erfordernis, dass die Kammer das Vorbringen eines Beteiligten würdigen, d. h. die vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel auf ihre Relevanz und Richtigkeit hin prüfen muss. Ein Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ liegt vor, wenn die Kammer auf ihrer Meinung nach entscheidungsrelevante Vorbringen nicht so ausreichend eingeht, dass klar ist, dass die Beteiligten dazu gehört wurden – die Kammer diese Vorbringen also in der Sache gewürdigt hat. Ferner – so die Große Beschwerdekammer – wird davon ausgegangen, dass eine Kammer das Vorbringen eines Beteiligten, auf das sie in der Beschwerdebegründung nicht eingeht, berücksichtigt hat, was bedeutet, dass sie es erstens zur Kenntnis genommen und zweitens gewürdigt, d. h. auf Relevanz und gegebenenfalls Richtigkeit geprüft hat. Eine Ausnahme kann vorliegen, wenn es gegenteilige Hinweise gibt, z. B. wenn eine Kammer in ihrer Entscheidungsbegründung auf ein Vorbringen eines Beteiligten, das objektiv gesehen für den Ausgang des Falls entscheidend ist, nicht eingeht oder dieses abweist, ohne es vorher auf Richtigkeit zu überprüfen.

In der zugrunde liegenden Beschwerde hatte die Kammer erklärt, dass nach ihrer Überzeugung die beiden Beitretenden nicht beteiligt waren, als der Einsprechende 1 den Einspruch einlegte. Die Große Beschwerdekammer stimmte dem Antragsteller zu, dass die Kammer zwar sein Argument zum behaupteten Verfahrensmissbrauch berücksichtigt, es aber nicht ausdrücklich behandelt bzw. ihm die Gründe für diese Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs nicht verständlich gemacht habe. Allerdings stelle die Nichtbehandlung des Hauptarguments des Antragstellers in Bezug auf die Zulässigkeit des Einspruchs keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, weil objektiv gesehen aus Abschnitt 1 der zu überprüfenden Entscheidung, in dem die Kammer die vom Antragsteller vorgebrachten Tatsachen und Argumente zur Unzulässigkeit des Einspruchs (und der Beitrittserklärungen) wegen Verfahrensmissbrauchs dargelegt und erörtert hatte, entnommen werden konnte, dass die Kammer diese Vorbringen in der Sache gewürdigt hatte. Die Ausnahme von dem im Orientierungssatz 1 der Entscheidung R 8/15 enthaltenen Grundsatz lag daher nicht vor.

covered by Art. 113(1) EPC requires a board to consider a party's submissions, i.e. assess the facts, evidence and arguments submitted as to their relevance and correctness. Art. 113(1) EPC is infringed if the board does not address submissions that, in its view, are relevant for the decision in a manner adequate to show that the parties were heard on them, i.e. that the board substantively considered those submissions. The Enlarged Board added that a board is presumed to have taken into account a party's submissions that it did not address in the reasons for its decision, meaning that it, first, took note of them and, second, considered them, i.e. assessed whether they were relevant and, if so, whether they were correct. An exception may apply if there are indications to the contrary, e.g. if a board does not address in the reasons for its decision submissions by a party that, on an objective basis, are decisive for the outcome of the case, or dismisses such submissions without first assessing them as to their correctness.

In the underlying appeal, the board had stated that it was satisfied that the two interveners had not been involved when opponent 1 filed the opposition. The Enlarged Board agreed with the petitioner that the board, although considering the petitioner's argument alleging an abuse of process, did not expressly deal with it or enable the petitioner to understand the reasons for this decision on admissibility of the opposition. However, the Enlarged Board found that not answering the main point the petitioner had made in relation to the admissibility of the opposition, did not amount to a violation of the right to be heard because it was possible to understand, on an objective basis, from section 1 of the decision under review, in which the board set out and discussed the facts and arguments submitted by the petitioner on the issue of inadmissibility of the opposition (and the interventions) for abuse of process, that the board had substantively considered those submissions. The exception to the principle embodied in catchword 1 of decision R 8/15 therefore did not apply.

jurisprudence actuelle (cf. R 8/15, points 1 et 2 de l'exergue), le droit d'être entendu tel que régi par l'art. 113(1) CBE implique notamment l'exigence pour une chambre d'examiner les moyens soumis par une partie, c'est-à-dire d'évaluer la pertinence et l'exactitude des faits, preuves et arguments soumis. Il y a violation de l'art. 113(1) CBE si des moyens que la chambre juge pertinents pour la décision ne sont pas traités par ladite chambre d'une manière suffisante à même de montrer qu'elle a entendu les parties à ce sujet, autrement dit, qu'elle a examiné ces moyens sur le fond. La Grande Chambre de recours a ajouté qu'une chambre est présumée avoir pris en considération les moyens soumis par une partie qu'elle n'a pas traités dans les motifs de sa décision, ce qui signifie, premièrement, qu'elle en a pris note, et, deuxièmement, qu'elle les a examinés, c'est-à-dire qu'elle a évalué leur pertinence et, s'ils sont pertinents, leur exactitude. Une exception peut s'appliquer en cas d'indications contraires, par exemple si une chambre ne traite pas, dans les motifs de sa décision, des moyens soumis par une partie qui, sur une base objective, sont décisifs pour l'issue de l'affaire, ou si elle rejette ces moyens sans évaluer d'abord leur exactitude.

Dans le recours sous-jacent, la chambre avait affirmé être convaincue que les deux intervenants n'avaient pas été impliqués lorsque l'opposant 1 avait formé l'opposition. La Grande Chambre de recours a partagé l'avis du requérant selon lequel la chambre avait certes pris en considération son allégation d'abus de procédure, mais ne l'avait pas expressément traitée, ni permis au requérant de comprendre les motifs de cette décision quant à la recevabilité de l'opposition. Cependant, la Grande Chambre de recours a estimé que le fait de ne pas avoir traité l'argument principal du requérant relatif à la recevabilité de l'opposition ne constituait pas une violation du droit d'être entendu car il était possible de déduire, sur une base objective, de la section 1 de la décision faisant l'objet de la requête en révision, dans laquelle la chambre avait exposé et traité les faits et arguments soumis par le requérant quant à la question de l'irrecevabilité de l'opposition (et des interventions) en raison d'un abus de procédure, que la chambre avait examiné ces moyens sur le fond. L'exception au principe énoncé au point 1 de l'exergue de la décision R 8/15 ne s'appliquait donc pas.