

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 10. März 1981 betreffend einen Vermerk auf dem Deckblatt der Patentschrift, daß die Akte nachgereichte technische Angaben enthält

Während des Erteilungsverfahrens wird dem Anmelder Gelegenheit gegeben, zusätzliche technische Angaben nachzureichen, z.B. Vergleichstests, neue Beispiele oder einen Hinweis auf vorteilhafte Wirkungen. Technische Angaben, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, können jedoch nicht im Wege einer Änderung in die Anmeldung aufgenommen werden (Artikel 123 Absatz 2 EPÜ und Richtlinien für die Prüfung im EPA, C VI 5.3—5.8). Solche Angaben sind in dem zur Akteneinsicht freigegebenen Teil der Akte enthalten (Artikel 128 Absatz 4 EPÜ).

Um die Öffentlichkeit auf das Vorhandensein solcher Angaben aufmerksam zu machen, wird folgender Vermerk auf dem Deckblatt der Patentschrift angebracht: "Die Akte enthält technische Angaben, die nach dem Eingang der Anmeldung eingereicht wurden und die nicht in dieser Patentschrift enthalten sind."

Einspruchsverfahren im EPA

1. Die nachstehende Aufzeichnung, die im Anschluß an Gespräche mit den interessierten Kreisen erstellt worden ist, erläutert die Grundzüge des Einspruchsverfahrens im EPA und die Politik, die das Amt insoweit zu verfolgen gedenkt. In einigen Punkten weicht das hier umrissene Verfahren von dem in der geltenden Fassung der "Richtlinien für die Prüfung im EPA" beschriebenen Verfahren ab; die Richtlinien werden aber zur Zeit entsprechend den hier dargelegten Leitlinien überarbeitet.

Es sei darauf hingewiesen, daß die nachstehenden Leitlinien nur die derzeitige Auffassung des EPA wiedergeben, das darin beschriebene Verfahren folglich im Lichte der Erfahrungen geändert werden kann. Außerdem ist diese Aufzeichnung nicht rechtsverbindlich. Maßgebende Rechtsquelle bleibt vielmehr das Europäische Patentübereinkommen selbst nebst seiner Ausführungsordnung. Ferner enthalten die Prüfungsrichtlinien eine ausführlichere und detaillierte Darstellung des Einspruchsverfahrens; sobald die Richtlinien — wie bereits erwähnt — überarbeitet worden sind, haben sie im Falle mangelnder Übereinstimmung mit dieser Aufzeichnung Vorrang.

Allgemeine Grundsätze

2. Es wird mit einer erheblichen Anzahl

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the EPO dated 10 March 1981, concerning the mention, on the cover page of the patent specification, of the existence in the file of technical information introduced after the application is filed

During the grant procedure an applicant may submit further technical information, for example comparative tests, further examples or a statement of the advantages offered by the invention. Technical information which extends beyond the content of the application as filed, however, cannot be included in the application by way of amendment (Article 123, paragraph 2, EPC and Guidelines for Examination in the EPO, C—VI, 5.3 to 5.8). **This information is contained in that part of the file which is open to inspection (Article 128, paragraph 4, EPC).**

The public will be notified of the existence of such information in the file by the following mention on the cover page of the patent specification:

"The file contains technical information submitted after the application was filed and not included in this specification."

Opposition procedure in the EPO

1. This paper, which has been produced after discussion with the interested circles, sets out the broad outlines of EPO opposition procedure and the policy which the Office has in mind to follow. In some respects, the procedure outlined herein differs from that described in the current edition of the Guidelines for Examination in the EPO; however the Guidelines are in the process of being revised to bring them into conformity with this paper.

It should be emphasised that the information given herein merely represents current EPO thinking, and the procedure outlined may therefore be modified in the light of experience. Moreover the paper has no legally binding character. The ultimate authority is of course the European Patent Convention itself including the Implementing Regulations. In addition, the Guidelines for Examination provide a fuller and more detailed account of opposition procedure; after the Guidelines have been revised as mentioned in the preceding paragraph, then in case of conflict the text of the Guidelines shall prevail over the text of this paper.

General Principles

2. The number of oppositions to Euro-

COMMUNICATIONS DEL'OFFICE EUROPEENDES BREVETS

Communiqué du Président de l'OEB du 10 mars 1981 relatif à la mention sur la page de garde du fascicule du brevet de l'existence dans le dossier d'informations techniques présentées après le dépôt de la demande

Pendant la procédure de délivrance, le demandeur peut présenter des informations techniques supplémentaires, par exemple des tests comparatifs, de nouveaux exemples ou l'énoncé d'avantages apportés par l'invention. Toutefois, les informations techniques qui s'étendent au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ne peuvent être incluses dans cette demande par voie de modification de celle-ci (article 123, paragraphe 2 de la CBE et Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C VI 5.3 à 5.8). **De telles informations figurent dans la partie du dossier ouverte au public (article 128, paragraphe 4 de la CBE).**

Afin d'avertir le public de l'existence de ces informations dans le dossier, la mention suivante sera portée sur la page de garde du fascicule du brevet:

"Le dossier contient des informations techniques présentées postérieurement au dépôt de la demande et ne figurant pas dans le présent fascicule."

La procédure d'opposition à l'OEB

1. Le présent document, qui a été établi après avoir fait l'objet de discussions avec les milieux intéressés, expose dans les grandes lignes la procédure d'opposition suivie à l'OEB ainsi que les principes que l'Office entend appliquer. A certains égards, la procédure ainsi présentée diffère de celle décrite dans la version actuelle des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB; la révision des Directives a cependant été entreprise en vue d'en assurer la conformité avec ce document.

Il convient de souligner que les informations figurant dans ce document ne font que refléter la conception actuelle de l'OEB en la matière et que la procédure exposée pourra donc subir des modifications en fonction de l'expérience acquise. En outre, ce document n'a pas de force contraignante. La Convention sur le brevet européen, complétée par son règlement d'exécution, fait naturellement autorité en dernier ressort. De plus, les Directives relatives à l'examen donnent une description plus complète et plus détaillée de la procédure d'opposition. Lorsque la révision mentionnée au paragraphe précédent aura été achevée, le texte des Directives prévaudra sur le présent document en cas de divergence.

Principes généraux

2. On peut s'attendre que le nombre

von Einsprüchen gegen europäische Patente gerechnet. Deshalb muß ein zügiges und straffes Verfahren entwickelt werden, und dies bedeutet, daß die Einspruchsabteilung das Verfahren in allen Phasen fest in der Hand haben muß. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß den Parteien ausreichend Gelegenheit gegeben werden muß, ihre Sache vorzutragen, damit die richtige Entscheidung getroffen werden kann.

Zusammenfassende Darstellung des Verfahrens

3. (A) Verfahrensschritte, die je nach Sachlage vor oder nach Ablauf der Einspruchsfrist unternommen werden können:

(a) Mitteilung der Einspruchsschrift an den Patentinhaber unmittelbar nach ihrem Eingang beim EPA.

(b) Prüfung, ob der Einspruch zulässig ist, und Aufforderung, die angegebenen Tatsachen oder Beweismittel binnen zwei Monaten vorzulegen, soweit sie nicht bereits mit der Einspruchsschrift eingereicht worden sind (siehe Nummer 8).

(B) Verfahrensschritte nach Ablauf der Einspruchsfrist

(c) Unmittelbar nach Ablauf der Einspruchsfrist oder der von der Einspruchsabteilung in einer Mitteilung nach Regel 56 Absatz 2 oder in einer Aufforderung nach Buchstabe b gesetzten Frist (je nachdem, welche Frist später abläuft) wird der Patentinhaber aufgefordert, innerhalb einer bestimmten Frist (vier Monate) eine Stellungnahme (Tatsachen, Beweismittel und Begründung) und gegebenenfalls Änderungen einzureichen — Regel 57 Absatz 1.

(d) Unverzügliche Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers und etwaiger Änderungen an den Einsprechenden — Regel 57 Absatz 3. Danach ergeht gegebenenfalls so rasch wie möglich die Ladung zur mündlichen Verhandlung mit einer Frist von ungefähr vier Monaten. Mit der Ladung erhalten die Beteiligten einen Bescheid, in dem die nach Ansicht der Einspruchsabteilung für die mündliche Verhandlung wesentlichen Punkte aufgeführt und erläutert werden. Gegebenenfalls kann der Bescheid auch eine vorläufige Stellungnahme zu den Standpunkten der Beteiligten und insbesondere zu den vom Patentinhaber eingereichten Änderungen enthalten. Die Beteiligten können zu diesem Bescheid Stellung nehmen, wenn sie dies wünschen. Ihre Stellungnahme sollte mindestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung dem EPA und der Gegenpartei unmittelbar zugeleitet werden.

(e) Die mündliche Verhandlung. In der Regel trägt zuerst der Einsprechende und anschließend der Patentinhaber vor. Jeder Beteiligte erhält zweimal das Wort: zu einer einleitenden Erklärung und zu einer Erwiderung auf den Vortrag der anderen Partei. Anschließend kann die Einspruchsabteilung Fragen an die Beteiligten stellen, um offene Fragen zu klären. Am Ende der mündlichen Ver-

handlung ist zu erwarten, daß die Entscheidung über die Patente in der Regel schnell und streamlined procedure and this implies firm control by the Opposition Division at all stages. This requirement must however be balanced against the need to allow the parties to present their cases adequately so that the correct decision can be made.

Summary of the Procedure

3. (A) Procedural steps which may be taken before or after the expiry of the opposition period, as the case may be:

(a) Communication of the notice of opposition to the proprietor, immediately after its filing at the EPO.

(b) Examination whether the opposition is admissible and invitation to furnish the indicated facts or evidence, to the extent that they were not already submitted with the notice of opposition (see para. 8), within a time limit of 2 months.

(B) Procedural steps which will be taken after the expiry of the opposition period

(c) Immediately after the expiry of the opposition period or expiry of the time limit set by the Opposition Division in a communication under Rule 56, paragraph 2, or an invitation under (b) (whichever is the later), an invitation will be sent to the proprietor to reply by filing observations (i.e. facts, evidence and arguments) and any amendments within a specified period (4 months) — Rule 57, paragraph 1.

(d) Immediate communication of the observations and amendments (if any) of the proprietor to the opponent — Rule 57, paragraph 3. As soon as possible thereafter, where appropriate, a summons to oral proceedings with notice of about 4 months will be sent. With the summons, the parties will be sent a note which lists what appear to the Opposition Division to be the crucial issues to be argued at the oral proceedings (hereinafter called "the hearing") and explains clearly what these issues are. Where appropriate, the note may include also provisional comments on the positions adopted by the parties and in particular on any amendments submitted by the proprietor. The parties may if they wish submit their comments on this note. Such comments should be submitted at least one month in advance of the hearing to the EPO and directly to the other party.

(e) The hearing. The opponent will generally speak first and the proprietor second. Each party will be allowed to make two speeches, an opening speech and a speech in reply to the other party. Afterwards the Opposition Division may put questions to the parties in order to clarify any outstanding issues. At the end of the hearing, usually after a short adjournment for deliberation, the Chairman will make a statement setting out at least the essential conclusions of the Opposition Division. This statement would contain a decision in the case of

d'oppositions aux brevets européens sera élevé. Il est donc indispensable de concevoir une procédure expéditive et rationalisée, ce qui implique qu'elle soit à toutes ses étapes dirigée selon des règles strictes par la division d'opposition. Cela étant, il convient toutefois de prévoir la souplesse nécessaire pour permettre aux parties de défendre leur cause de telle manière que la décision correcte puisse être rendue.

Résumé de la procédure

3. A) Actes de procédure susceptibles d'être accomplis avant ou après l'expiration du délai d'opposition, selon le cas:

a) Notification au titulaire du brevet de l'acte d'opposition dès après son dépôt auprès de l'OEB.

b) Examen de la question de savoir si l'opposition est recevable, et invitation à produire, dans un délai de deux mois, les faits ou moyens de preuve indiqués, dans la mesure où ils n'ont pas été produits avec l'acte d'opposition (voir point 8 infra).

B) Actes de procédure devant être accomplis après l'expiration du délai d'opposition

c) Dès après l'expiration du délai d'opposition ou du délai imparti par la division d'opposition dans la notification prévue à la règle 56, paragraphe 2 ou dans l'invitation mentionnée ci-dessus sous b) (le délai à retenir est celui qui expire le dernier), le titulaire du brevet est invité à présenter ses observations, c'est-à-dire des faits, des preuves et des arguments, et à soumettre éventuellement des modifications, dans un délai donné (quatre mois). Cf. règle 57, paragraphe 1.

d) Notification immédiate des observations et des modifications (éventuelles) du titulaire du brevet à l'opposant, conformément à la règle 57, paragraphe 3. Le cas échéant, la citation à une procédure orale, comportant un délai d'environ quatre mois, sera notifiée aussitôt que possible. Avec la citation, les parties reçoivent une note énumérant les points que la division d'opposition estime devoir être au centre des débats oraux (ci-après dénommés "l'audition") et expliquant clairement en quoi ils consistent. Le cas échéant, cette notification peut également comporter des remarques sur les positions adoptées par les parties et, notamment, sur toute modification déposée par le titulaire du brevet. Si elles le désirent, les parties peuvent se prononcer sur le contenu de cette notification. Il convient dans ce cas qu'elles soumettent leur prise de position à l'OEB au moins un mois avant l'audition et en fassent directement part à l'autre partie.

e) L'audition. L'opposant est généralement entendu le premier, la parole étant ensuite donnée au titulaire du brevet. Chacune des parties est autorisée à être entendue deux fois, la première fois à l'occasion de son exposé, la deuxième pour répondre à l'autre partie. Ensuite, la division d'opposition peut poser des

handlung — gewöhnlich nach einer kurzen Beratung — gibt der Vorsitzende eine Erklärung ab, in der er zumindest die wesentlichen Schlußfolgerungen der Einspruchsabteilung darlegt. Wird das Patent widerrufen oder der Einspruch zurückgewiesen, so enthält diese Erklärung eine entsprechende Entscheidung. Soll das Patent dagegen in geändertem Umfang aufrechterhalten werden, so kann in der Regel am Ende der mündlichen Verhandlung keine Entscheidung ergehen, da die geänderte Fassung den Beteiligten gemäß Regel 58 Absatz 4 mitzuteilen ist und Regel 58 Absatz 5 erfüllt werden muß. Es wird jedoch davon ausgegangen, daß die Änderungen in der mündlichen Verhandlung aufgrund eines Gesprächs zwischen den Beteiligten unter der Leitung der Einspruchsabteilung vereinbart werden, es sei denn, daß die Schlußfolgerungen der Einspruchsabteilung einen wesentlichen Gesichtspunkt schwieriger Natur in das Verfahren einführen, der nach dem vorgegangenen schriftlichen Verfahren nicht vorhersehbar war.

Die Niederschrift über die mündliche Verhandlung wird den Beteiligten zugestellt.

(f) Anschließendes schriftliches Verfahren. Hier kommen drei Möglichkeiten in Betracht:

(i) Ist am Ende der mündlichen Verhandlung eine Entscheidung ergangen, so wird diese schriftlich bestätigt.

(ii) Wurden in der mündlichen Verhandlung Änderungen vereinbart, so wird den Beteiligten eine Mitteilung nach Regel 58 Absatz 4 zugestellt.

(iii) Konnte der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung keine geeigneten Änderungen vorlegen, weil sich im Verfahren ein wesentlicher neuer Gesichtspunkt ergeben hatte, der nicht vorhersehbar gewesen war, so wird dem Patentinhaber eine Frist (je nach Schwierigkeit des Falls von zwei bis vier Monaten) zur Einreichung solcher Änderungen eingeräumt. Unterläßt er dies, wird das Patent widerrufen.

Ist die Einspruchsabteilung der Ansicht, daß die vom Patentinhaber eingereichten Änderungen in der Sache nicht zu beanstanden sind, so teilt sie den Beteiligten mit, in welcher Fassung sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt (diese Fassung kann in Einzelheiten von der vom Patentinhaber eingereichten abweichen), und fordert die Beteiligten auf, binnen eines Monats Stellung zu nehmen, wenn sie mit den Änderungen nicht einverstanden sind.

Die Einspruchsabteilung wird in dieser Phase nur in Ausnahmefällen einen sachlich neuen Vorschlag des Patentinhabers berücksichtigen, da dieser bereits Gelegenheit hatte, eine geänderte Fassung einzureichen; wird der neue Vorschlag jedoch zugelassen, so muß er dem Einsprechenden zur Stellungnahme unterbreitet werden, wodurch sich das Verfahren erheblich verzögert.

Ist der Patentinhaber mit der gemäß Regel 58 Absatz 4 mitgeteilten Fassung einverstanden, der Einsprechende je-

revocation of the patent or rejection of the opposition. If however the patent is to be maintained in amended form, a decision cannot usually be made at the end of the hearing because the amended text has to be notified to the parties according to Rule 58, paragraph 4, and the other conditions laid down in Rule 58, paragraph 5, have equally to be fulfilled. Nevertheless it is expected that the amendments will be settled during the hearing on the basis of a discussion of the parties under the control of the Opposition Division, unless the conclusions of the Opposition Division introduce a substantial element of a complex nature which could not reasonably have been foreseen from the earlier written procedure.

The minutes of the hearing will be sent to the parties.

(f) Subsequent written procedure. There are three possibilities to consider:—

(i) If there was a decision at the end of the hearing, it will be confirmed in writing.

(ii) If amendments are settled during the hearing, a communication under Rule 58, paragraph 4, will be sent.

(iii) If, owing to the introduction into the proceedings of a new substantial element which could not reasonably have been foreseen, the proprietor was not able to submit appropriate amendments in the course of the hearing, he will be given a period (of between 2 and 4 months depending on the complexity of the case) in which to submit such amendments. If he fails to do so, the patent will be revoked.

If the Opposition Division finds that the amendments submitted by the proprietor are in substance unobjectionable it has to communicate to the parties the text in which it intends to maintain the patent (which text may differ in detail from that submitted by the proprietor) and invite them, if they disapprove of the amendments, to make their observations within one month.

Only in exceptional circumstances will the Opposition Division take a new proposal of substance from the proprietor into account at this stage since he has already had the opportunity to present a text; moreover, if the new proposal is admitted into the case it has to be submitted to the opponent for his observations thus involving a substantial delay in procedure.

If the proprietor agrees with the text communicated under Rule 58, paragraph 4, but the opponent disapproves of the text, the Opposition Division will only prolong the proceedings if it is convinced in the light of the opponent's observations that the amended text is unsatisfactory. In this case, where appropriate, the proprietor must be given the opportunity to remedy the deficiencies and a new communication under Rule 58, paragraph 4, must therefore be issued. Otherwise the Opposition Division will issue an interim decision (Article 106, paragraph 3), stating that the grounds for opposition men-

questions aux parties afin de clarifier les questions pouvant demeurer en suspens. A la fin de l'audition, habituellement après une brève suspension de la procédure aux fins de délibérer, le président fait l'exposé oral des conclusions, du moins pour l'essentiel, de la division d'opposition. Cet exposé comporte, en principe, une décision dans le cas de la révocation du brevet ou du rejet de l'opposition. Par contre, si le brevet doit être maintenu dans sa forme modifiée, une décision ne peut habituellement pas être prononcée à la fin de l'audition, étant donné que le texte modifié doit être notifié aux parties conformément à la règle 58, paragraphe 4 et que les autres conditions prévues à la règle 58, paragraphe 5 doivent également être encore remplies. Néanmoins, il est probable que les modifications feront, au cours de l'audition, l'objet de transactions entre les parties, sous la direction de la division d'opposition, à moins que les conclusions de celle-ci introduisent un élément essentiel de nature complexe, qui n'aurait raisonnablement pas pu être prévu au stade antérieur de la procédure écrite.

Le procès verbal de l'audition est envoyé aux parties.

f) Poursuite de la procédure par écrit. Il y a lieu de considérer les trois possibilités suivantes:

i) Si une décision a été rendue à la fin de l'audition, elle est confirmée par écrit.

ii) Si des modifications ont fait l'objet de transactions au cours de l'audition, une notification est envoyée aux parties conformément à la règle 58, paragraphe 4.

iii) Si, en raison d'un nouvel élément essentiel intervenant dans la procédure et qui n'aurait raisonnablement pas pu être prévu, le titulaire du brevet n'a pas eu la possibilité de présenter des modifications appropriées au cours de l'audition, il est invité à y procéder dans un délai qui dépend de la complexité de l'affaire (de deux à quatre mois). S'il ne défère pas à cette invitation, son brevet est révoqué.

Si la division d'opposition estime que les modifications présentées par le titulaire du brevet ne soulèvent pas d'objections quant au fond, elle doit notifier aux parties le texte dans lequel elle envisage de maintenir le brevet (et qui peut comporter des différences de détail par rapport au texte soumis par le titulaire du brevet) et, si les parties ne sont pas d'accord sur les modifications, les inviter à présenter leurs observations dans un délai d'un mois.

Seules des circonstances exceptionnelles peuvent conduire la division d'opposition à tenir compte, à ce stade, d'une nouvelle proposition de fond émanant du titulaire du brevet, étant donné qu'il a déjà eu la possibilité de présenter un texte: en outre, en supposant que la nouvelle proposition soit admise, elle doit être soumise à l'opposant qui est invité à présenter ses observations, ce qui retarde considérablement la procédure.

Lorsque le titulaire du brevet est d'accord, mais que l'opposant n'est pas

doch nicht, so setzt die Einspruchsabteilung das Verfahren nur fort, wenn sie aufgrund der Stellungnahme des Einsprechenden zu der Auffassung gelangt, daß die geänderte Fassung unzulänglich ist. In diesem Fall muß dem Patentinhaber Gelegenheit gegeben werden, die Mängel zu beseitigen; deshalb muß ein neuer Bescheid nach Regel 58 Absatz 4 erlassen werden. Andernfalls erläßt die Einspruchsabteilung eine Zwischenentscheidung (Artikel 106 Absatz 3), gemäß der die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents im geänderten Umfang auf der Grundlage der gemäß Regel 58 Absatz 4 mitgeteilten Fassung nicht entgegenstehen. Durch den Erlaß einer Zwischenentscheidung sollen dem Patentinhaber unnötige Übersetzungskosten infolge einer Änderung der Fassung im Beschwerdestadium erspart werden. Der Einsprechende kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Legt er keine Beschwerde ein, wird die Entscheidung rechtskräftig. Erst dann wird der Patentinhaber mit einer Mitteilung nach Regel 58 Absatz 5 aufgefordert, die Erfordernisse nach Artikel 102 Absatz 3 Buchstabe b und Absatz 5 zu erfüllen.

4. Bei dieser zusammenfassenden Darstellung wurde davon ausgegangen, daß nur ein einziger Einspruch eingelegt wird. Werden gegen dasselbe europäische Patent mehrere Einsprüche eingelegt, empfiehlt es sich natürlich, sie nach Möglichkeit gemeinsam zu behandeln. Das Verfahren ist dabei grundsätzlich dasselbe; der einzige Unterschied besteht darin, daß die Einsprüche und alle damit verbundenen Unterlagen allen Einsprechenden mitgeteilt werden müssen.

5. Da die Einspruchsfrist neun Monate beträgt und das EPA für die Bearbeitung eines Einspruchs eine gewisse Zeit benötigt, kommt ein Fall auch bei dem oben beschriebenen straffen Verfahren unter Umständen erst etwa 20 Monate nach der Patenterteilung zur mündlichen Verhandlung. Angesichts dieses sehr lang erscheinenden Zeitraums ist es dringend geboten, nach dem mündlichen Verfahren ein zeitraubendes schriftliches Verfahren zu vermeiden. Wird keine mündliche Verhandlung beantragt, so kann in eindeutigen Fällen bereits nach der unter Nummer 3 c beschriebenen Verfahrensstufe eine Entscheidung getroffen werden; in diesem Fall könnten möglicherweise nur etwa 15 Monate bis zur Entscheidung vergehen. Wir rechnen jedoch damit, daß in den meisten Fällen eine mündliche Verhandlung beantragt wird.

6. Im folgenden soll auf einige wichtige Aspekte des Verfahrens näher eingegangen werden.

Einspruchsschrift und Stellungnahme des Patentinhabers

7. Nach Regel 55 Buchstabe c muß die Einspruchsschrift die "Angabe" der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen

tioned in Article 100 do not prejudice the maintenance of the patent in amended form on the basis of the documents communicated under Rule 58, paragraph 4. The purpose of making the decision an interim one is to avoid unnecessary translation costs for the proprietor because of possible changes in the text at the appeal stage. The decision is subject to appeal by the opponent. If he does not appeal the decision becomes final. Only then will the proprietor be invited to comply with the requirements of Article 102, paragraphs 3(b) and 5, by a communication under Rule 58, paragraph 5.

4. The above summary assumes only a single opposition. Where more than one opposition is filed against the same European patent, then it is obviously desirable to deal with the several oppositions together so far as possible. The procedure should in principle be the same, but the notices of opposition and all subsequent documents in the proceedings have to be communicated to all the opponents.

5. Allowing for the 9 months opposition period and for the time needed in the EPO to deal with an opposition, a case may not get to a hearing even under the above streamlined procedure until about 20 months after the grant of a patent. This seemingly long delay highlights the need to avoid a lengthy written procedure after the hearing. If there is no request for a hearing and the case is clear-cut, it may be possible to issue a decision after step (c) of paragraph 3, in which case the total delay may be only about 15 months; but we expect that a hearing will be requested in the majority of cases.

6. Some important aspects of the procedure will now be considered in more detail.

The Notice of Opposition and Reply of the Proprietor

7. According to Rule 55(c), the notice must give an "indication" of the facts, evidence and arguments in support of

d'accord sur le texte notifié conformément à la règle 58, paragraphe 4, la division d'opposition ne poursuit la procédure que si elle est convaincue, au vu des observations présentées par l'opposant, que le texte modifié ne satisfait pas aux conditions. Le cas échéant, il convient alors de donner au titulaire du brevet la possibilité de remédier aux irrégularités et, par conséquent, de procéder à nouveau à une notification conformément à la règle 58, paragraphe 4. Autrement, la division d'opposition prend une décision intermédiaire (article 106, paragraphe 3) disposant que les motifs d'opposition mentionnés à l'article 100 ne s'opposent pas au maintien du brevet dans sa forme modifiée sur la base des documents notifiés en application de la règle 58, paragraphe 4. Il convient de prendre une décision intermédiaire pour éviter au titulaire du brevet des frais inutiles de traduction qu'entraîneraient des modifications éventuelles du texte en cas de recours. La décision est susceptible de recours par l'opposant. Elle devient définitive si l'opposant ne forme pas de recours. C'est alors seulement que le titulaire du brevet est invité, par notification aux fins de la règle 58, paragraphe 5, à se conformer aux dispositions de l'article 102, paragraphe 3, lettre d) et paragraphe 5.

4. Le résumé qui précède vaut dans le cas d'une seule opposition. Lorsque plusieurs oppositions au même brevet européen ont été formées, il est naturellement souhaitable de les traiter autant que possible conjointement. La procédure devrait en principe être la même, mais les actes d'opposition et tous les documents à produire ensuite aux fins de la procédure doivent être notifiés à tous les opposants.

5. Compte tenu du délai d'opposition de neuf mois et de la durée des actes de procédure accomplis à l'OEB lorsqu'une opposition a été formée, celle-ci ne saurait faire l'objet d'une audition, même dans le cadre de la procédure rationalisée précédemment décrite, avant qu'environ vingt mois ne se soient écoulés depuis la délivrance du brevet. Ce délai apparemment long souligne la nécessité d'éviter d'entamer après l'audition une procédure écrite traînant en longueur. Lorsqu'aucune requête tendant à recourir à une audition n'a été présentée et que l'affaire est claire et nette, une décision peut éventuellement être rendue après l'étape mentionnée sous c) au point 3), auquel cas le délai total peut ne pas dépasser environ quinze mois; il faut cependant s'attendre qu'une requête tendant à recourir à une audition soit présentée dans la majorité des cas.

6. Les considérations qui suivent portent de façon plus détaillée sur certains aspects importants de la procédure.

L'acte d'opposition et la réponse du titulaire du brevet

7. Conformément à la règle 55, lettre c), l'acte d'opposition doit comporter une déclaration "précisant" les faits et justi-

und Beweismittel enthalten. Diese Vorschrift ist so zu verstehen, daß für den Patentinhaber aus der Einspruchsschrift zumindest klar hervorgehen muß, mit was für einem Fall er sich zu befassen hat, d.h. der Einsprechende muß innerhalb der neunmonatigen Frist mindestens einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 nennen und die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel angeben. Ist dieses Erfordernis nicht für mindestens einen Einspruchsgrund erfüllt, so wird der Einspruch als unzulässig zurückgewiesen.

8. Wenn der Einspruch zulässig ist, aber der Einsprechende die Unterlagen mit den angegebenen Tatsachen oder Beweismitteln nicht innerhalb der neunmonatigen Frist eingereicht hat, dann wird ihm gemäß Nummer 3 b eine kurze Frist (zwei Monate) zur Vervollständigung seines Einspruchs in dieser Hinsicht zugestanden.

9. Nach Ablauf der neunmonatigen Frist und gegebenenfalls der unter Nummer 3 c genannten Fristen wird der Patentinhaber aufgefordert, innerhalb von vier Monaten Stellung zu nehmen.

Der Patentinhaber muß innerhalb dieser Frist zu dem Einspruch umfassend Stellung nehmen, also alle Tatsachen und Beweismittel zur Begründung seiner Auffassung vorlegen.

Verlängerung von Fristen

10. Für die Beteiligten kann es manchmal schwierig sein, die obengenannten Fristen von vier und zwei Monaten einzuhalten. Dies gilt besonders für Beteiligte in außereuropäischen Ländern. Wie in dem der Erteilung vorausgehenden Prüfungsverfahren wird deshalb auf Antrag in der Regel eine erste Fristverlängerung um zwei Monate gewährt. Anträge auf eine nochmalige oder weitergehende Fristverlängerung müssen jedoch stichhaltig und überzeugend begründet werden. Eine ausreichende Begründung wäre z.B., daß für die Beweisführung Tests oder Untersuchungen erforderlich sind, die ihrer Natur nach nicht innerhalb der festgesetzten Frist durchgeführt werden können. Dies wäre vor allem auf dem Gebiet der Landwirtschaft und der Arzneimittel denkbar.

Verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel

11. Die Einspruchsabteilung braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen (Artikel 114 Absatz 2). Sie wird jedoch im Einzelfall die Umstände untersuchen und prüfen, ob der Beteiligte, der die Tatsachen und Beweismittel verspätet vorgebracht hat, diese Verspätung hinreichend begründen kann. Die Einspruchsabteilung berücksichtigt auf jeden Fall Tatsachen und Beweismittel, die vom Einsprechenden zwar nach Ablauf der Neunmonatsfrist, aber noch innerhalb

the grounds of opposition. This requirement will be interpreted as meaning that, as a minimum, the opponent must give sufficient information to make clear to the proprietor the case he has to answer, i.e. to state at least one ground for opposition according to Article 100 and indicate the facts, evidence and arguments in support of the ground(s) for opposition within the 9 months period. If this requirement is not met for at least one ground, the opposition will be rejected as inadmissible.

8. If the opposition is admissible and if the opponent has not submitted the documents containing the indicated facts or evidence within the 9 months period then, as indicated in para. 3(b) above, he will be allowed a short period (2 months) to complete his opposition in this respect.

9. After the 9 months period and — where appropriate — after the time limits mentioned in para. 3(c) above, the proprietor will be invited to reply within a period of 4 months.

During this time, the proprietor will be expected to present a full response to the opposition, i.e. to present all the facts, evidence and arguments in support of his case.

Extension of Time Limits

10. It is recognised that the parties may sometimes have difficulties in meeting the time limits of 4 months and 2 months referred to above. This could be the case particularly for parties outside Europe. Therefore, as in the examination procedure before grant, a first extension of 2 months will normally be granted on request. However, for a second or longer extension of time, strong and convincing reasons will have to be given. One acceptable reason could be that the evidence requires the performance of tests or experiments which, by their nature, cannot be completed within the time allowed. This might apply particularly in the fields of agriculture and pharmaceuticals.

Facts and Evidence not filed in due time

11. The Opposition Division may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned (Article 114, paragraph 2). It will take into account the circumstances of the case and whether the party submitting late facts or evidence can duly justify their late presentation. The Opposition Division will in any case take into consideration facts or evidence presented by the opponent after the 9 months period but within the time limit for completing the opposition (see para. 8), for a ground which was sufficiently

invoqués à l'appui des motifs de l'opposition. Cette condition est interprétée comme signifiant que l'opposant doit fournir au minimum suffisamment d'informations pour indiquer clairement au titulaire du brevet en quoi le brevet est mis en cause, c'est-à-dire qu'il doit, dans le délai d'opposition de neuf mois, citer au moins l'un des motifs d'opposition prévus à l'article 100 et préciser les faits et justifications invoqués à l'appui du ou des motifs d'opposition. Si cette condition n'est pas remplie pour au moins un motif d'opposition, l'opposition est rejetée comme irrecevable.

8. Lorsque l'opposition est recevable et que l'opposant n'a pas présenté dans le délai de neuf mois les documents contenant les faits ou justifications précisés dans l'acte d'opposition, il est invité à y remédier dans un bref délai (deux mois), comme indiqué au point 3, lettre b) ci-dessus.

9. Après l'expiration du délai de neuf mois et, le cas échéant, des autres délais mentionnés au point 3, lettre c) ci-dessus, le titulaire du brevet est invité à répondre dans un délai de quatre mois.

Le titulaire du brevet est supposé devoir mettre à profit ce délai pour répondre complètement à l'opposition, c'est-à-dire pour présenter tous les faits et justifications invoqués afin de défendre sa cause.

Prorogation des délais

10. Il est admis que les parties pourront parfois éprouver des difficultés à respecter les délais de quatre mois et de deux mois mentionnés ci-dessus. Ce pourrait être notamment le cas pour les parties ne résidant pas en Europe. En conséquence, comme pour la procédure d'examen avant la délivrance du brevet, un premier délai supplémentaire de deux mois sera normalement accordé sur requête. Par contre, les parties ne pourront bénéficier d'une deuxième prorogation ou d'un délai supplémentaire plus long qu'à condition de fournir des motifs sérieux et fondés. Un tel motif pourrait consister dans le fait que l'apport de la preuve nécessite l'exécution de tests ou d'expériences qui, de par leur nature, ne peuvent être achevés dans les délais. Cela pourrait particulièrement se produire dans les domaines concernant l'agriculture et les produits pharmaceutiques.

Faits et justifications non déposés en temps utile

11. La division d'opposition peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile (article 114, paragraphe 2). Elle prendra en considération les circonstances de l'affaire et examinera la question de savoir si la partie qui invoque des faits ou produit des preuves après l'expiration des délais peut valablement justifier ce retard. La division d'opposition prendra en tout cas en considération les faits que l'opposant aura invoqués ou les preuves qu'il aura pro-

der Frist zur Vervollständigung des Einspruchs (siehe Nummer 8) für einen während der Neunmonatsfrist gemäß Regel 55 Buchstabe c hinreichend gestützten Einspruchsgrund vorgelegt werden. Es liegt aber im Ermessen der Einspruchsabteilung, ob sie Tatsachen und Beweismittel für einen neuen oder nicht ausreichend nach Regel 55 Buchstabe c gestützten Einspruchsgrund zuläßt.

12. Legt ein Beteiligter nach Ablauf der unter den Nummern 8 und 9 erwähnten Fristen neues Material vor, so muß er begründen, warum dieses nicht früher vorgelegt werden konnte. Bei der Entscheidung über die Zulassung des neuen Beweismaterials, die nach Artikel 114 Absatz 2 im Ermessen der Einspruchsabteilung liegt, berücksichtigt diese die Relevanz des neuen Materials, den Stand des Einspruchsverfahrens und die Gründe für die verspätete Vorlage. Wenn das neue Beweismaterial für die Entscheidung über den Einspruch von ausschlaggebender Bedeutung zu sein scheint und keine Vorlage weiterer Beweismittel (Zeitverlust) erforderlich macht, wird es im Regelfall zugelassen, sofern es so rechtzeitig eingereicht worden ist, daß dem anderen Beteiligten vor der mündlichen Verhandlung eine Abschrift davon zugeschickt werden kann. Wird neues Beweismaterial jedoch so spät eingereicht, daß im Falle seiner Zulassung die mündliche Verhandlung vertragen werden müßte, so wird es nur berücksichtigt, wenn es ohne weiteres als entscheidungswesentlich erkennbar ist. Wenn neues Beweismaterial nach Artikel 114 Absatz 2 zugelassen wird, kommt Artikel 113 Absatz 1 zur Anwendung.

Die mündliche Verhandlung

13. Bevor die Ladung zur mündlichen Verhandlung ergeht, wird versucht, einen Verhandlungstermin festzusetzen, der allen Beteiligten paßt. Ein einmal anberaumter Termin wird nur in ganz außergewöhnlichen Fällen geändert. Er wird in der Regel nicht allein deshalb geändert, weil der zugelassene Vertreter oder der Anwalt eines Beteiligten zu dem festgesetzten Termin nicht abkömmlich ist; in diesem Fall wird von dem betreffenden Beteiligten erwartet, daß er sich nach Kräften um eine andere Möglichkeit bemüht, seine Sache in der mündlichen Verhandlung vorzutragen.

14. Gegenstand der mündlichen Verhandlung sind die wesentlichen strittigen Fragen, die in dem unter Nummer 3 Buchstabe d genannten Bescheid aufgeführt sind; die Beteiligten müssen sich jedoch bei ihrem Vortrag nicht auf diese Fragen beschränken. Es ist den Parteien nicht gestattet, Dokumente lang und breit zu verlesen. Auszüge aus bereits Gegenstand des Verfahrens bildenden Schriftsätzen, auf die erneut Bezug genommen wird, sollten nur vorgelesen werden, wenn es auf ihren genauen Wortlaut ankommt.

supported within the 9 months period according to Rule 55(c). However, facts or evidence for a new ground or for a ground which was not sufficiently supported according to Rule 55(c) will be admitted only at the discretion of the Opposition Division.

12. If a party presents new material after the time-limits referred to in paras. 8 and 9 he has to show why the presentation was not possible earlier. In deciding whether to admit the new material under its discretion according to Article 114, paragraph 2, the Opposition Division will evaluate the relevance of the new material, the state of the opposition procedure and the reasons for the belated presentation. If the new material appears to be crucial to the decision on the opposition and does not involve the filing of further evidence (and thus loss of time) it will normally be admitted provided it is filed in time for a copy to be sent to the other party in advance of the hearing. However, if new material is filed so late that its admission would necessitate the adjournment of the hearing, it will only be taken into consideration if its high relevance is immediately convincing. If new material is admitted under Article 114, paragraph 2, then the provision of Article 113, paragraph 1, applies.

The Hearing

13. Before the summons to the hearing is issued, an attempt will be made to fix a date for the hearing which is convenient to all the parties. Once such a date has been fixed, it will only be altered in very exceptional circumstances. It will normally not be altered merely because the professional representative or lawyer for one of the parties is later found to be unavailable on the date fixed: in such circumstances, the party concerned will be expected to make every effort to provide alternative arrangements for presenting his case at the hearing.

14. The hearing will be based on the crucial issues as listed in the note referred to in paragraph 3(d) but the parties will not be rigidly restricted to arguments on those issues alone. The parties will not be permitted to read extensively from documents. Passages from documents already introduced into the proceedings which are referred to again should only be read out where their precise wording is relevant.

15. At the hearing a party will not be allowed to introduce into the proceedings new facts or evidence (e.g. a new

duites après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois, mais dans le délai qui lui aura été accordé pour compléter l'acte d'opposition (voir point 8), à l'appui d'un motif pour lequel, conformément à la règle 55, lettre c), il aura fourni des informations suffisantes au cours de ce délai de neuf mois. Par contre, l'acceptation de faits ou de preuves invoqués à l'appui d'un nouveau motif ou d'un motif pour lequel des informations suffisantes n'auront pas été fournies conformément à la règle 55, lettre c) sera laissée à la discrétion de la division d'opposition.

12. Si une partie présente de nouveaux éléments après l'expiration des délais mentionnés aux points 8 et 9, elle doit indiquer pour quelles raisons elle n'a pas pu le faire plus tôt. Pour décider s'il y a lieu d'accepter les nouveaux éléments à sa discrétion en application de l'article 114, paragraphe 2, la division d'opposition considérera la pertinence des nouveaux éléments, le stade atteint par la procédure d'opposition et les motifs du retard incriminé. S'ils semblent être déterminants pour la décision concernant l'opposition et ne nécessitent pas la production de nouvelles preuves (et donc une perte de temps), les nouveaux éléments sont normalement acceptés, à condition d'être présentés suffisamment à temps pour qu'une copie en soit envoyée à l'autre partie avant l'audition. Par contre, si de nouveaux éléments sont présentés si tardivement que leur acceptation nécessite la suspension de l'audition, ils ne sont pris en considération qu'à condition que, doués d'un haut degré de pertinence, ils se révèlent immédiatement persuasifs. Si de nouveaux éléments sont acceptés en application de l'article 114, paragraphe 2, la disposition de l'article 113, paragraphe 1 est applicable.

L'audition

13. Avant de procéder à la citation à une audition, on s'attachera à fixer pour celle-ci une date qui convienne à toutes les parties. Une fois fixée, cette date ne pourra être changée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le simple fait que le mandataire agréé ou l'avocat représentant l'une des parties ne puisse être disponible à la date fixée ne justifie normalement pas un tel changement; la partie concernée est, dans ce cas, censée faire tout son possible pour prendre toutes dispositions utiles pour pouvoir défendre sa cause à l'audition.

14. L'audition porte sur les points déterminants faisant l'objet de la notification visée au point 3, lettre d), mais les parties ne sont pas tenues de se limiter strictement à discuter de ces seuls points. Les parties ne sont pas autorisées à faire de longues citations de textes extraits de documents. Des passages de textes déjà invoqués aux fins de la procédure et auxquels il est fait à nouveau référence ne devraient être cités intégralement que si leur formulation précise est déterminante.

15. Lors de l'audition, les parties ne sont

15. Bei der mündlichen Verhandlung ist es den Beteiligten nicht gestattet, neue Tatsachen oder Beweismittel (z.B. eine neue Druckschrift) in das Verfahren einzuführen, es sei denn, die Einspruchsabteilung hält das neue druckschriftliche Material nach rascher Durchsicht für so wichtig, daß sie es im Rahmen ihres Ermessensspielraums nach Artikel 114 Absatz 2 zulassen sollte. In diesem Fall wird das neue Material — gegebenenfalls nach einer kurzen Unterbrechung — in der Verhandlung berücksichtigt, falls der andere Beteiligte zustimmt. Andernfalls wird die Verhandlung vertagt.

16. In der Verhandlung sind die Mitglieder der Einspruchsabteilung bemüht, nützliche und konstruktive Beiträge zu leisten und klar zu argumentieren, damit die Beteiligten erkennen können, auf welche Punkte sie sich bei ihrem Vortrag konzentrieren müssen.

Vernehmung

17. Während eine mündliche Verhandlung durchgeführt werden muß, wenn sie von einem Beteiligten beantragt worden ist, findet eine Vernehmung nur statt, wenn die Abteilung sie für erforderlich hält (Regel 72). Jedoch wird die Einspruchsabteilung in der Regel eine Vernehmung zumindest dann zulassen (und sie gegebenenfalls selbst beantragen), wenn der Beweis in einer wesentlichen Frage vom Erinnerungsvermögen eines Zeugen abhängt. Dies könnte beispielsweise in Fragen der Vorbenutzung der Fall sein.

Kosten

18. In der Regel trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Jedoch kann nach Artikel 104 Absatz 1 über eine Verteilung der Kosten anders entschieden werden, "wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht", jedoch nur für "Kosten, die durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind". Daher kann sich beispielsweise der Patentinhaber Kosten nicht erstatten lassen, die ihm im Zusammenhang mit der Erwiderung auf eine Einspruchsschrift entstanden sind, auch wenn sich der Einspruch später als völlig unbegründet erweist.

19. Jedoch wird das Amt innerhalb der durch Artikel 104 Absatz 1 gezogenen Grenzen versuchen, durch die Auferlegung von Kosten Verzögerungstaktiken und sonstige unbillige Verhaltensweisen von Beteiligten zu verhindern. Wenn ein Beteiligter beispielsweise bei der mündlichen Verhandlung neue Tatsachen oder Beweismittel vorbringt und die Verhandlung deshalb verfragt werden muß (siehe Nummer 15), werden ihm die dem anderen Beteiligten dadurch zusätzlich entstandenen Kosten auferlegt, wenn er nicht eindeutig nachweisen kann, daß er die Tatsachen und

document) for the first time unless the Opposition Division, after a quick reading, concludes that the new documentary material is so highly relevant that it feels bound to admit it within its discretion according to Article 114, paragraph 2. In such circumstances the new material will be dealt with at the hearing, possibly after a short interruption, only if the other party agrees. Otherwise, the hearing will be adjourned.

16. At the hearing, the members of the Opposition Division will attempt to be helpful and constructive and will make clear their line of thought so that the parties know the points on which they must concentrate in their arguments.

Oral Evidence

17. Whereas a hearing must be held on request of a party, oral evidence is taken only if the Division considers it necessary (Rule 72). However, the Opposition Division will normally allow the giving of oral evidence (and may itself require it) at least where the evidence on a crucial issue depends on the memory of a witness. This could apply, for example, in cases of prior use.

Costs

18. The normal rule is that each party bears its own costs. However, according to Article 104, paragraph 1, a different apportionment of costs may be ordered "for reasons of equity" but only for "costs incurred during taking of evidence or in oral proceedings". Thus, for example, the proprietor will not be able to recover the costs involved in replying to the notice of opposition even when the opposition seems later to be entirely unjustified.

19. However, within the limitations imposed by Article 104, paragraph 1, the Office will attempt to discourage, by the charging of costs, delaying tactics and other unreasonable conduct by either of the parties. For example, if a party introduces new material at the hearing and the hearing has therefore to be adjourned (see para. 15), that party will be charged the additional costs thereby incurred by the other party unless he can clearly show that it was not possible to introduce the material earlier. Other examples are given in the Guidelines for Examination at D—IX, 1.4.

20. The "taking of evidence" includes written as well as oral evidence as is clear from Article 117. However, if one

pas autorisées à produire des faits nouveaux ou des preuves nouvelles (par exemple un nouveau document) pour la première fois, à moins que la division d'opposition, après en avoir pris connaissance par une lecture rapide, conclue que ces nouveaux éléments ont une importance telle qu'elle estime devoir les accepter à sa discrétion, conformément à l'article 114, paragraphe 2. Dans ce cas, les nouveaux éléments introduits par une partie sont pris en considération à l'audition, si nécessaire après une brève interruption, mais uniquement à condition que l'autre partie soit d'accord. Sinon, l'audition est suspendue.

16. A l'audition, les membres de la division d'opposition s'efforceront de se montrer coopératifs et d'adopter une attitude constructive, et veilleront à la clarté de leur raisonnement afin de permettre aux parties de dégager les points sur lesquels elles doivent spécialement faire porter leur argumentation.

Administration orale de la preuve

17. Alors qu'une audition doit avoir lieu sur requête d'une des parties, l'administration orale de la preuve constitue une mesure d'instruction à laquelle il n'est procédé que si la division d'opposition l'estime nécessaire (règle 72). Toutefois, la division d'opposition autorisera normalement une telle mesure d'instruction (et pourra elle-même l'ordonner) au moins lorsqu'il y aura lieu de faire appel à la mémoire d'un témoin pour fournir un moyen de preuve concernant un point déterminant. Cela pourrait, par exemple, être le cas lorsqu'un usage préalable est invoqué.

Frais

18. La règle est normalement que chacune des parties supporte les frais qu'elle a exposés. Toutefois, conformément à l'article 104, paragraphe 1, une répartition différente des frais peut être prescrite "dans la mesure où l'équité l'exige", mais seulement en ce qui concerne les "frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction". Ainsi, par exemple, le titulaire du brevet ne pourra pas bénéficier du remboursement des frais encourus à l'occasion de sa réponse à l'acte d'opposition, même s'il apparaît ultérieurement que l'opposition est totalement injustifiée.

19. En tout état de cause, dans les limites imposées par l'article 104, paragraphe 1, l'Office s'efforcera de faire obstacle aux tactiques dilatoires et autres procédés incriminables que l'une ou l'autre des parties viendrait à employer, en obligeant celle-ci à supporter les frais d'un tel comportement. Par exemple, si une partie apporte un nouvel élément à l'audition et que celle-ci doit, par conséquent, être suspendue (voir point 15), elle devra supporter les frais supplémentaires exposés à cette occasion par l'autre partie, à moins qu'elle puisse clairement prouver

Beweismittel nicht früher vorbringen konnte. Weitere Beispiele sind in Teil D—IX, 1.4 der Richtlinien für die Prüfung enthalten.

20. Die "Beweisaufnahme" umfaßt sowohl die schriftlichen Beweismittel als auch die Vernehmung, wie aus Artikel 117 hervorgeht. Legt ein Beteiligter jedoch überflüssige oder unerhebliche Beweismittel vor, so werden sie von der Einspruchsabteilung normalerweise nicht berücksichtigt. Sind dem anderen Beteiligten jedoch erhebliche zusätzliche Kosten entstanden, weil er neue Beweismittel in Erwiderung auf Beweismittel des ersten Beteiligten vorlegen mußte, deren Unerheblichkeit diesem bekannt war oder hätte bekannt sein müssen, so werden diese Kosten in der Regel dem ersten Beteiligten auferlegt.

21. Einem säumigen Beteiligten werden die dem anderen Beteiligten entstandenen Kosten in voller Höhe auferlegt, soweit die Ausgaben des anderen Beteiligten den Umständen nach angemessen waren.

Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

22. Ein Dritter kann dem Einspruchsverfahren jederzeit nach Artikel 105 beitreten, bevor die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig wird; ist der Beitritt ordnungsgemäß erklärt worden und zulässig, so ist er als Einspruch zu behandeln. Dies bedeutet, daß der Beitretende grundsätzlich dieselben Rechte wie jeder andere am Verfahren Beteiligte hat, und zwar unabhängig davon, in welcher Phase er dem Verfahren beitrifft.

23. Führt der Beitretende in das Verfahren neue Tatsachen und Beweismittel ein, die entscheidungswesentlich erscheinen, so muß das Verfahren gegebenenfalls verlängert werden, damit diese angemessen berücksichtigt werden können. In allen anderen Fällen, jedoch (d.h., wenn das Vorbringen des Beitretenden dem der Einsprechenden nichts Wesentliches hinzufügt) wird die Einspruchsabteilung nicht zulassen, daß das Verfahren durch den Beitritt verzögert wird, mit einer Ausnahme: Erfolgt der Beitritt nach einer mündlichen Verhandlung mit den anderen Beteiligten, so kann die Einspruchsabteilung einen Antrag des Beitretenden auf mündliche Verhandlung nicht ablehnen; ein solcher Antrag kann nur abgelehnt werden, wenn die Parteien und der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt unverändert geblieben sind (Artikel 116 Absatz 1 Satz 2).

Ermittlung von Amts wegen

24. Nach Artikel 114 Absatz 1 ist die Einspruchsabteilung weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. Jedoch beschränkt sich die Prüfung eines Einspruchs in der Praxis normalerweise auf die vom Einsprechenden vorgebrachten Gründe. Die Einspruchsabteilung wird von dieser Re-

party files superfluous or irrelevant evidence, the normal policy of the Opposition Division will be to disregard such evidence. If, nevertheless, the other party does incur substantial additional costs through having to produce evidence in reply to evidence the irrelevance of which was or should have been apparent to the first party, those costs will normally be charged to the first party.

21. The costs charged to the defaulting party will be the full costs incurred by the other party insofar as the expenditure of the other party was reasonable in the circumstances.

Intervention of the Assumed Infringer

22. Intervention by a third party under Article 105 can take place at any time before the decision of the Opposition Division becomes final; and if the intervention is properly filed and admissible it has to be treated as an opposition. This means that, at whatever stage he enters the proceedings, the intervener has in principle the same rights as any other party to the proceedings.

23. If the intervener introduces into the proceedings some new material which appears to be crucial, the proceedings may need to be prolonged to enable this material to be adequately considered. In other cases however (i.e. where the case of the intervener adds nothing substantial to the case of the previous opponent or opponents) the Opposition Division will not permit the proceedings to be delayed on account of the intervention, with one exception: If the intervention occurs after the hearing of the other parties, the Opposition Division cannot refuse a request of the intervener to be heard; such a request can be refused only where the parties as well as the subject of the proceedings are the same (Article 116, paragraph 1, second sentence).

Examination of the Opposition Division of its own Motion

24. Having regard to Article 114, paragraph 1, the Opposition Division is not restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties. However, in practice the examination of an opposition will usually be confined to the grounds raised by the opponent. The Opposition Division will go beyond this

qu'il ne lui était pas possible de produire ce nouvel élément plus tôt. Le point D—IX, 1.4 des Directives relatives à l'examen donne à cet égard d'autres exemples.

20. Comme il ressort clairement de l'article 117, les mesures d'instruction peuvent consister en "instructions" orales ou écrites. Toutefois, lorsqu'une partie produit une preuve superflue ou non pertinente, la division d'opposition a, normalement pour principe de ne tenir aucun compte de cette preuve. Néanmoins, si l'autre partie expose effectivement des frais supplémentaires importants du fait qu'elle est appelée à produire une preuve pour répondre à une autre preuve dont le défaut de pertinence était ou aurait dû être manifeste pour la première partie, ces frais doivent normalement être supportés par cette dernière.

21. La partie défaillante doit supporter le total des frais exposés par l'autre partie, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables compte tenu des circonstances.

Intervention du contrefacteur présumé

22. L'intervention d'un tiers en application de l'article 105 peut avoir lieu à tout moment avant que la décision de la division d'opposition devienne définitive; en outre, si l'intervention fait l'objet d'une déclaration produite dans les règles et qu'elle est recevable, elle doit être assimilée à une opposition. En d'autres termes, quel que soit le moment auquel il intervient dans la procédure, l'intervenant jouit en principe des mêmes droits que toute autre partie à la procédure.

23. Si l'intervenant introduit dans la procédure certains éléments nouveaux qui semblent déterminants, il peut être nécessaire de prolonger la procédure pour permettre d'examiner ces éléments de façon appropriée. Autrement (c'est-à-dire lorsque les éléments apportés par l'intervenant n'ajoutent rien d'essentiel à la cause de l'opposant ou des opposants précédents), la division d'opposition n'autorise pas de retarder la procédure en raison de l'intervention, sauf dans un seul cas: lorsque l'intervention a lieu après l'audition des autres parties, la division d'opposition ne peut pas rejeter une requête de l'intervenant en vue d'être entendu; une telle requête ne peut être rejetée que si les parties et les faits de la cause sont les mêmes (article 116, paragraphe 1, deuxième phrase).

Examen d'office

24. En application de l'article 114, paragraphe 1, la division d'opposition n'est limitée ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Toutefois, l'examen d'une opposition s'en tiendra généralement en pratique aux motifs invoqués par l'opposant. La division d'opposition ne dépassera cette

gel nur abweichen, wenn dies eindeutig notwendig erscheint, und den Einspruch keinesfalls zum Anlaß nehmen, die Patentschrift vollständig zu überprüfen.

only where there is a clear case for doing so, and will certainly not treat the opposition as an opportunity for a complete re-examination of the patent specification.

règle que lorsque cela apparaîtra absolument nécessaire et ne considérera certainement pas l'opposition comme une possibilité de procéder à un nouvel examen complet du fascicule du brevet.

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter

REPRESENTATION

List
of professional
representatives before the
European Patent Office

REPRESENTATION

Liste
des mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets

Bundesrepublik Deutschland Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Barthl, Jonetta (AT)
Henkelstrasse 67
D—4000 Düsseldorf

Götz, Friedrich (DE)
Tulpenweg 15
D—5628 Heiligenhaus

Ilzhöfer, Volker (DE)
Waldhauserstrasse 6
D—8027 Neuried

Jackisch, Annkathrin (DE)
Menzelstrasse 40
D—7000 Stuttgart 1

Rubens, Karl-Heinz (DE)
Bogenstrasse 14
D—8521 Möhrendorf

Wagner, Wolfgang (DE)
Matth.-Claudius-Str. 6
D—6000 Frankfurt 50

Änderungen / Amendments / Modifications

Bott-Bodenhausen, Manno (DE)
Maximilianstrasse 43
D—8000 München 22

Carstens, Wilhelm (DE)
Bismarckstrasse 54
D—4300 Essen 1

Gauger, Hans-Peter (DE)
Müller, Schupfner & Gauger
Lucile-Grahn-Strasse 38
Postfach 801369
D—8000 München 80

Hannemann, Ludwig C.R. (DE)
UNI-CARDAN AG
Alte Lohmarer Strasse 59
D—5200 Siegburg

Loesenbeck, Karl-Otto (DE)
Jöllenbecker Strasse 164
D—4800 Bielefeld 1

Müller, Hans-Jürgen (DE)
Müller, Schupfner & Gauger
Lucile-Grahn-Strasse 38
Postfach 801369
D—8000 München 80

Otte, Peter (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. Peter Otte
Tiroler Strasse 15
D—7250 Leonberg

Ruschke, Olaf (DE)
Kurfürstendamm 182
D—1000 Berlin 15

Schupfner, Gerhard (DE)
Müller, Schupfner & Gauger
Karlstrasse 5
D—2110 Buchholz in der Nordheide

Skuhra, Udo (AT)
Leopoldstrasse 51
D—8000 München 40

Stracke, Alexander (DE)
Jöllenbecker Strasse 164
D—4800 Bielefeld 1

Wochinger, Jakob F. (DE)
Frühlingstrasse 9
D—8213 Aschau

Löschungen / Deletions / Radiations

Langosch, Johann (DE)—R. 106(3), 102(1)
Patentanwälte Dipl.-Ing. H. Langosch
Dipl.-Ing. Dr. H. Hosenthien
Herdweg 62
D—7000 Stuttgart 1

Preisher, Hellmut (DE)—R. 106(3), 102(1)
Schönaicher Strasse 220
D—7030 Böblingen

Ruschke, Hans (DE) †
Auguste-Viktoria-Strasse 65
D—1000 Berlin 33

Zeller, Hans-Dietrich (DE) †
Steindamm 94
D—2000 Hamburg 1