

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.5.1 vom
29. Mai 1985
T 146/82***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Korsakoff
Mitglieder: J. van Voorthuizen
P. Ford

**Patentanmelderin: Tag Radionics
Limited**

**Dritte: Philips Electronic and
Associated Industries Limited**

**Stichwort: "Aussetzung des
Verfahrens/TAG"**

EPÜ Regel 13

"Aussetzung des Verfahrens"

Leitsätze

1. Weist ein Dritter, der die Aussetzung des europäischen Patenterteilungsverfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ begehrt, dem Europäischen Patentamt nach, daß er bei einem nationalen Gericht ein rechtserhebliches Verfahren eingeleitet hat, so muß die Aussetzung angeordnet werden, sofern die europäische Patentanmeldung nicht zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt.

2. Setzt das Europäische Patentamt gemäß Regel 13(3) EPÜ einen Zeitpunkt fest, zu dem es das europäische Patenterteilungsverfahren fortzusetzen beabsichtigt, so kann auf späteren Antrag des Anmelders oder des Dritten, der die Aussetzung beantragt hat, der Zeitpunkt geändert oder die Aussetzung des Verfahrens aufgehoben werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 11. Januar 1979 eingereichte und am 25. Juli 1979 unter der Nummer 0 003 178 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 300 047.2 wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 20. April 1982 zurückgewiesen.

II. Am 18. Juni 1982 wurde unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr ordnungsgemäß Beschwerde eingelegt. Die Begründung wurde am 16. August 1982 fristgerecht nachgereicht.

III. Die Technische Beschwerdekammer übermittelte der Beschwerdeführerin am 20. November 1984 mit Einschreiben einen Bescheid gemäß Artikel 110 (2) EPÜ. Die Beschwerdeführerin wurde darin aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen. Mit Schreiben vom 13. Dezember 1984, das am 17. Dezember 1984 einging, beantragte die Beschwerdeführerin eine Verlängerung dieser Frist um zwei Monate mit der Begründung, daß ein Verfahren zur Feststellung des Anspruchs auf die europäische Patentanmeldung nach Artikel 12 des Patentgesetzes des Vereinigten Königreichs von 1977 gegen sie anhängig sei und daß die mündliche Verhandlung in diesem Verfahren für die

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.5.1 dated
29 May 1985
T 146/82***

Composition of the Board:

Chairman: G. Korsakoff
Members: J. van Voorthuizen
P. Ford

Applicant: Tag Radionics Limited

**Third party: Philips Electronic and
Associated Industries Limited**

**Headword: "Suspension of
Proceedings/TAG"**

EPC Rule 13

"Suspension of Proceedings"

Headnote

1. If satisfactory proof of the opening of relevant proceedings before a national court is given to the European Patent Office by a third party seeking suspension of proceedings for grant of a European patent under Rule 13 (1) EPC, the suspension must be ordered, provided that the European patent application has not been withdrawn or is not deemed to have been withdrawn

2. If, in accordance with Rule 13(3) EPC, the Office sets a date on which it intends to continue the proceedings for the grant of the European patent, the date may be varied or the order staying the proceedings may be discharged on the subsequent request of the applicant or of the third party who applied for the order.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application N^o. 79 300 047.2 filed on 11 January 1979 and published under N^o. 0 003 178 on 25 July 1979, was refused by a decision of the Examining Division dated 20 April 1982.

II. A notice of appeal was duly filed on 18 June 1982 and the appeal fee was duly paid. A statement of grounds of the appeal was duly filed on 16 August 1982.

III. A Communication of the Technical Board of Appeal pursuant to Article 110(2) EPC, dated 20 November 1984, was sent to the Appellant by registered post. The Appellant was thereby invited to file observations within a period of two months. By letter dated 13 December 1984, received on 17 December 1984, the Appellant requested an extension of two months to this period on the ground that an action was pending under Section 12 of the United Kingdom Patents Act 1977 concerning entitlement to the European patent application and that oral proceedings in that action had been postponed pending negotiations between the parties. The requested extension was granted by the Registry of

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.1 du
29 mai 1985
T 146/82***

Composition de la Chambre:

Président: G. Korsakoff
Membres: J. van Voorthuizen
P. Ford

Demanderesse: Tag Radionics Limited

**Tiers: Philips Electronic and Associated
Industries Limited**

**Référence: "Suspension de la
procédure/TAG"**

Règle 13 de la CBE

"Suspension de la procédure"

Sommaire

1. Si un tiers requiert la suspension de la procédure de délivrance d'un brevet européen en application de la règle 13 (1) de la CBE et s'il apporte à l'Office européen des brevets la preuve convaincante qu'il a introduit la procédure appropriée devant une juridiction nationale, la suspension doit être décidée, pour autant que la demande de brevet européen n'a pas été retirée ou n'est pas réputée retirée.

2. Si, en application de la règle 13(3) de la CBE, l'Office fixe la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure de délivrance du brevet européen, cette date peut être changée ou la décision de suspension de la procédure annulée sur requête ultérieure du demandeur ou du tiers qui a requis la suspension

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n^o 79 300 047.2 déposée le 11 janvier 1979 et publiée le 25 juillet 1979 sous le numéro 0 003 178 a été rejetée par décision de la Division d'examen en date du 20 avril 1982.

II. Un recours a été régulièrement formé le 18 juin 1982, et la taxe correspondante dûment acquittée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été dûment déposé le 16 août 1982.

III. Une notification établie par la Chambre de recours technique conformément à l'article 110 (2) de la CBE et datée du 20 novembre 1984 a été adressée sous pli recommandé à la requérante, pour l'inviter à présenter ses observations dans un délai de deux mois. Par lettre du 13 décembre 1984, reçue le 17 décembre 1984, la requérante a demandé une prorogation de deux mois de ce délai, faisant valoir qu'une procédure en revendication du droit à la demande de brevet européen avait été engagée en application de l'article 12 de la loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, et que la procédure orale prévue dans cette instance avait été reportée en attendant l'issue

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

Dauer der Verhandlungen zwischen den Beteiligten verschoben worden sei. Die beantragte Fristverlängerung wurde von der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern gewährt. Mit einem ordnungsgemäß bestätigten Fernschreiben vom 15. März 1985 beantragte die Beschwerdeführerin eine weitere Fristverlängerung von zwei Monaten. Am 20. März 1985 gewährte die Kammer diese Fristverlängerung fernschriftlich mit dem Hinweis, daß es im Interesse der Öffentlichkeit nicht möglich sei, das Verfahren auf unbegrenzte Zeit hinauszuschieben, und daß diese Fristverlängerung deshalb als die letzte anzusehen sei.

IV. Mit einem ordnungsgemäß bestätigten Fernschreiben vom 17. Mai 1985 beantragte die Dritte die Aussetzung des europäischen Patenterteilungsverfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ mit der Begründung, daß von ihr am 5. April 1982 ein Verfahren nach Artikel 12 des Patentgesetzes des Vereinigten Königreichs von 1977 beim Patentamt des Vereinigten Königreichs eingeleitet worden sei. In dem Fernschreiben hieß es weiter, daß die Parteien versuchten, sich untereinander zu einigen. Die Belege über das Verfahren im Vereinigten Königreich wurden am 22. Mai 1985 eingereicht.

Entscheidungsgründe

1. Der Antrag auf Aussetzung des europäischen Patenterteilungsverfahrens entspricht Regel 13(1) EPÜ und wurde vor Ablauf der der Anmelderin gewährten letzten Fristverlängerung gestellt. Da die ursprüngliche Frist zur Stellungnahme auf den Bescheid vom 20. November 1984 in einem Einschreiben gesetzt worden war, ist nach Regel 78 (3) EPÜ davon auszugehen, daß die ursprüngliche Dauer dieser Frist zwei Monate und zehn Tage betragen hat, so daß alle späteren Verlängerungen der Erwidierungsfrist jeweils bis zum 30. Tag des betreffenden Monats gelaufen sind.

2. Da der Antrag auf Aussetzung des Erteilungsverfahrens Regel 13 (1) EPÜ entspricht und die Dritte die Einleitung eines rechtserheblichen Verfahrens gegen die Anmelderin beim Patentamt des Vereinigten Königreichs hinreichend nachgewiesen hat, muß dem Antrag stattgegeben werden.

3. Da jedoch das Verfahren vor dem Patentamt des Vereinigten Königreichs schon seit geraumer Zeit anhängig und der Anmelderin die Frist zur Stellungnahme auf den Bescheid der Kammer bereits zweimal verlängert worden ist, ist die Kammer geneigt, einen Zeitpunkt festzusetzen, zu dem sie beabsichtigt, das europäische Patenterteilungsverfahren gemäß Regel 13 (3) EPÜ ohne Rücksicht auf den Stand des Verfahrens vor dem Patentamt des Vereinigten

the Boards of Appeal. By duly confirmed telex on 15 March 1985, the Appellant requested a further extension of two months. On 20 March 1985, by telex, the Board granted the further extension, indicating that in the interest of third parties no indefinite postponement of the procedure was possible and that this extension should be regarded as final.

IV. By duly confirmed telex on 17 May 1985, the Third Party requested a stay of the proceedings for grant of the European patent under Rule 13 (1) EPC on the ground that proceedings under Section 12 United Kingdom Patents Act 1977 had been commenced before the United Kingdom Patent Office, by the Third Party, on 5 April 1982. It was alleged that the parties were attempting to resolve their dispute by discussion between themselves. Documents proving the existence of the United Kingdom proceedings were filed on 22 May 1985.

Reasons for the Decision

1. The application for a stay of the proceedings for grant of the European patent complies with the requirements of Rule 13 (1) EPC and was made before the expiry of the final extension of time granted to the Applicant. Since the original period for reply to the Communication dated 20 November 1984 was set in a document sent by registered post, by virtue of the provisions of Rule 78 (3) EPC the original period must be considered to have run for two months and ten days, with the result that all subsequent extensions of the period for reply have run until the thirtieth day of the month in question.

2. Since the application for a stay of the proceedings for the grant complies with the requirements of Rule 13 (1) EPC, the Third Party having provided satisfactory proof of the opening of relevant proceedings against the Applicant before the United Kingdom Patent Office, the application must be granted.

3. However, having regard to the considerable length of time for which the proceedings before the United Kingdom Patent Office have been pending and having regard to the periods for which the Applicant's time for replying to the Board's Communication has already been extended, the Board is disposed to set a date on which it intends to continue the proceedings for the grant of the European patent, regardless of the stage reached in the proceedings before the

des négociations entamées entre les parties. La prorogation demandée a été accordée par le greffe des chambres de recours. Par télex du 15 mars 1985, dûment confirmé, la requérante a demandé une nouvelle prorogation de deux mois. Par télex du 20 mars 1985, la Chambre a accordé cette nouvelle prorogation, en faisant toutefois observer qu'il n'était pas possible, dans l'intérêt des tiers, d'ajourner indéfiniment la procédure et qu'il y avait lieu de considérer cette prorogation comme la dernière.

IV. Par télex du 17 mai 1985, dûment confirmé, le tiers a demandé la suspension de la procédure de délivrance du brevet européen en application de la règle 13 (1) de la CBE, alléguant qu'il avait engagé une procédure devant l'Office des brevets du Royaume-Uni le 5 avril 1982 conformément à l'article 12 de la loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, et que les parties s'efforçaient de régler à l'amiable le différend qui les opposait. Les pièces prouvant qu'une procédure était en cours devant l'Office des brevets du Royaume-Uni ont été produites le 22 mai 1985.

Motifs de la décision

1. La requête en suspension de la procédure de délivrance du brevet européen répond aux conditions énoncées à la règle 13 (1) de la CBE et a été présentée avant l'expiration de la dernière prorogation de délai accordée à la demanderesse. Le premier délai de réponse à la notification du 20 novembre 1984 ayant été imparti dans un document envoyé sous pli recommandé, il y a lieu de considérer, en vertu des dispositions de la règle 78 (3) de la CBE, que la durée de ce délai initial était de deux mois et dix jours, d'où il suit que pour toutes les prorogations du délai de réponse accordées par la suite, le délai courait jusqu'au trentième jour du mois correspondant.

2. Etant donné que la requête en suspension de la procédure de délivrance répond aux conditions énoncées à la règle 13 (1) de la CBE, et que le tiers a apporté la preuve convaincante qu'une procédure appropriée a été introduite contre la demanderesse devant l'Office des brevets du Royaume-Uni, il y a lieu de faire droit à la requête.

3. Toutefois, étant donné que la procédure est depuis très longtemps en instance devant l'Office des brevets du Royaume-Uni et compte tenu des prolongations de délai déjà accordées à la demanderesse pour la réponse à la notification de la Chambre, la Chambre se propose, en application de la règle 13 (3) de la CBE, de fixer la date à laquelle elle envisage de reprendre la procédure de délivrance du brevet, sans tenir compte de l'état de la procédure

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

Königreichs fortzusetzen. Dieser Zeitpunkt ist der 1. Dezember 1985, sofern die Kammer nicht auf einen späteren Antrag einer der beiden Parteien hin etwas anderes verfügt.

United Kingdom Patent Office, pursuant to the provisions of Rule 13 (3) EPC. That date will be 1 December 1985 unless the Board otherwise orders on subsequent application by either party.

engagée devant l'Office des brevets du Royaume-Uni. A moins que la Chambre n'en décide autrement sur requête présentée ultérieurement par l'une des parties, la reprise de la procédure est fixée au 1^{er} décembre 1985.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

ORDER

DISPOSITIF

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Das europäische Patenterteilungsverfahren in Sachen der europäischen Patentanmeldung Nr. 79 300 047.3 wird bis auf weiteres bis zum 1. Dezember 1985 ausgesetzt.

2. Der Anmelderin oder der Dritten steht es frei, bei der Kammer die Aufhebung oder eine Änderung dieser Verfügung zu beantragen.

For these reasons,

it is ordered that:

1. All proceedings for the grant of a European patent on European patent application number 79 300 047.3 are suspended until 1 December 1985 or until further order by the Board.

2. The Applicant and the Third Party are each to be at liberty to apply to the Board for the discharge or variation of this order.

Par ces motifs

il est statué comme suit:

1. La procédure de délivrance d'un brevet européen sur la base de la demande de brevet européen n° 79 300 047.3 est totalement suspendue jusqu'au 1^{er} décembre 1985 ou jusqu'à nouvel ordre.

2. Il est loisible à la demanderesse et au tiers de demander à la Chambre d'annuler ou de modifier la présente décision.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 21. Juni 1985 T 80/84*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Huber
Mitglieder: P. Ford
W. Oettinger

Patentinhaberin/Beschwerdeführerin: Mita Industrial Co. Ltd.

Einsprechende/Beschwerdegegnerin: OCE-Niederland B.V.

Stichwort: "Vertretung/MITA"
EPÜ Artikel 112 (1), 125, 133, 134

"Mündliche Verhandlung" — "Vertretung" — "Befassung der Großen Beschwerdekammer" — "Grundsätze des Verfahrensrechts"

Leitsatz

Nicht zugelassene, nicht bevollmächtigte Personen, die nicht berechtigt sind, einen Verfahrensbeteiligten entsprechend den Artikeln 133 und 134 EPÜ zu vertreten, dürfen den Fall eines Verfahrensbeteiligten auch nicht teilweise und unter der unmittelbaren Aufsicht seines zugelassenen Vertreters in einer mündlichen Verhandlung vortragen.

Sachverhalt und Anträge

I. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung am 13. Juni 1985 über die vorliegende Beschwerde teilte der ordnungsgemäß bevollmächtigte Vertreter der Beschwerdeführerin, ein deutscher Rechtsanwalt, der Kammer mit, daß er zwar die Anträge der Beschwerdeführerin formgerecht stellen, die mündliche Ausführung des Falles jedoch einer nicht zugelassenen, nicht bevollmächtigten Person, nämlich dem ihn begleitenden angehenden deutschen Patentanwalt, überlassen wolle. Er erklärte, er werde während der gesamten Ausführung anwesend sein und die volle Verantwortung für alle Äußerungen der nicht zugelassenen Person übernehmen. Er brachte vor diese

* Übersetzung.

Decision of the Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 21 June 1985 T 80/84*

Composition of the Board:

Chairman: O. Huber
Members: P. Ford
W. Oettinger

Patent proprietors/appellants: Mita Industrial Co. Ltd.

Opponents/respondents: OCE-Niederland B.V.

Headword: "Representation/MITA"
EPC Articles 112 (1), 125, 133, 134

"Oral proceedings" — "Representation" — "Reference to Enlarged Board of Appeal" — "Principles of procedural law"

Headnote

An unqualified and unauthorised person who is not entitled to represent a party in accordance with the provisions of Articles 133 or 134 EPC, may not present part of the case of a party in oral proceedings even under the direct supervision of that party's authorised representative.

Summary of Facts and Submissions

I. At the commencement of oral proceedings in this appeal, on 13 June 1985, the duly authorised representative of the appellant, a German Rechtsanwalt, informed the Board that he intended to present the applicant's requests formally to the Board and then to leave the detailed viva voce presentation of his client's case, which he referred to as the *Ausführung*, to an unqualified and unauthorised person who accompanied him and who was training to be a German Patentanwalt. The Rechtsanwalt stated that he would remain present throughout the *Ausführung* and that he would accept full responsibility for everything said by the unqualified person. He asserted that this was an

* Official text.

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1 du 21 juin 1985 T 80/84*

Composition de la Chambre:

Président: O. Huber
Membres: P. Ford
W. Oettinger

Titulaire du brevet/requérante: Mita Industrial Co. Ltd.

Opposante/intimée: OCE-Niederland B.V.

Référence: "Représentation/MITA"
Articles 112 (1), 125, 133 et 134 de la CBE

"Procédure orale" — "Représentation" — "Saisine de la Grande Chambre de recours" — "Principes du droit processuel"

Sommaire

Une personne non habilitée à exercer et non mandatée qui ne peut agir en qualité de représentant d'une partie conformément aux dispositions des articles 133 ou 134 de la CBE n'est pas autorisée à assurer pour une part la défense d'un client lors d'une procédure orale, même sous la supervision directe du représentant mandaté par ce dernier.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 13 juin 1985, à l'ouverture de la procédure orale engagée par la requérante, le représentant de ladite requérante, un avocat ("*Rechtsanwalt*") allemand, dûment mandaté par celle-ci, a informé la Chambre qu'il avait l'intention de présenter lui-même pour la forme les requêtes de son mandant et de charger ensuite la personne qui l'accompagnait, un stagiaire se préparant à embrasser la profession de conseil en brevets allemand ("*Patentanwalt*"), non habilitée à exercer et non mandatée, de faire de vive voix l'exposé détaillé de l'affaire (ce qu'il appelait en allemand l'"*Ausführung*"). Il a indiqué qu'il assisterait à tout cet exposé et qu'il assumerait la pleine responsabilité de

* Traduction.