

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Einspruchsverfahren im EPA

1. Die nachstehende Darstellung ist eine im Lichte der bisher gewonnenen Erfahrungen und des ständigen Meinungsaustausches zwischen dem EPA und den interessierten Kreisen überarbeitete Fassung der im Amtsblatt EPA 3/1981 Seite 74 veröffentlichten Grundzüge des Einspruchsverfahrens und gibt die derzeitige Praxis des EPA wieder.

Es wird darauf hingewiesen, daß diese Grundzüge nicht rechtsverbindlich sind und im Bedarfsfall erneut revidiert werden können. Maßgebende Rechtsquelle ist das Europäische Patentübereinkommen selbst nebst seiner Ausführungsordnung. Ferner enthalten die Prüfungsrichtlinien eine ausführliche und detaillierte Darstellung des Einspruchsverfahrens. Da die Richtlinien von Zeit zu Zeit eine meist praxisbedingte Überarbeitung erfahren, haben sie im Falle mangelnder Übereinstimmung mit dieser Darstellung Vorrang. Wird in den vorliegenden Grundzügen auf die "Richtlinien" verwiesen, so bezieht sich dies auf die nach Erörterung mit dem Ständigen Beratenden Ausschuss beim EPA (SACEPO) geänderte Fassung der Prüfungsrichtlinien vom März 1985, die Mitte 1985 veröffentlicht wurde.*

Allgemeine Grundsätze

2. Das Europäische Patentamt ist bestrebt, im Interesse der am Einspruchsverfahren Beteiligten und der Öffentlichkeit möglichst rasch zu klären, ob das erteilte Patent im Hinblick auf das Einspruchsvorbringen aufrechterhalten werden kann oder nicht. Dies soll durch ein zügiges und straffes Verfahren erreicht werden, und dies bedeutet, daß die Einspruchsabteilung die Verfahrensführung 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.

(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.

* ABl. EPA 6/1985, S. 173.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Opposition procedure in the EPO

1. The following is a new version revised in the light of experience to date and the constant exchange of views between the EPO and the interested circles of the broad outlines of EPO opposition procedure set out in OJ 3/1981, p. 74 et seq.; it describes current EPO practice.

It is emphasised that what follows is not legally binding and may be revised again if necessary. The ultimate authority is the European Patent Convention and its Implementing Regulations. In addition, the Guidelines for Examination provide a full and more detailed account of the opposition procedure and, as they too are periodically revised in the light of practical experience, in case of conflict their text prevails over that below. All references to the Guidelines relate to the March 1985 text, which incorporates amendments made in consultation with the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO) and was published in mid-1985.*

General Principles

2. The EPO's aim is to establish as rapidly as possible, in the interests of both the public and the parties to the opposition proceedings, whether or not the patent may be maintained given the opponent's submissions. It seeks to achieve this by means of a speedy and streamlined procedure, which 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 taken before or after expiry of the opposition period, as the case may be:

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

(b) Examination of the opposition for admissibility, and invitation to the opponent to furnish within two months the facts or evidence indicated, if not already submitted with the notice of opposition (see point 8 below).

(B) Procedural steps taken after expiry of the opposition period:

* OJ 6/1985, p 173.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

La procédure d'opposition à l'OEB

1. L'exposé qui suit est une version remaniée, à la lumière de l'expérience acquise jusqu'ici et des échanges de vues qui ont eu lieu régulièrement entre l'OEB et les milieux intéressés, de la présentation dans ses grandes lignes de la procédure d'opposition, qui a fait l'objet d'une publication au Journal officiel n° 3/1981 de l'OEB, pages 74 et suiv.; il décrit la pratique actuellement suivie par l'OEB.

Nous signalons à l'attention du lecteur que cet exposé n'a pas un caractère définitif et qu'il est susceptible d'être à nouveau revu si besoin est. Le fondement juridique essentiel en la matière est la Convention sur le brevet européen, complétée par son règlement d'exécution. Les Directives relatives à l'examen donnent en outre une description complète et détaillée de la procédure d'opposition. Etant révisées périodiquement pour tenir compte de l'évolution de la pratique, les Directives prévaudront sur le présent exposé en cas de divergence. Les références faites ci-après aux "Directives" renvoient à la version modifiée de mars 1985, qui a été élaborée après consultation du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO), et qui a été publiée vers le milieu de l'année 1985.*

Principes généraux

2. L'Office européen des brevets s'efforce, dans l'intérêt du public aussi bien que dans celui des parties à la procédure d'opposition, d'établir clairement et le plus rapidement possible si le brevet délivré peut ou non être maintenu au vu des moyens invoqués au cours de la procédure d'opposition. Il faut pour cela une procédure rapide et rationalisée, ce qui implique qu'elle soit conduite, dans toutes ses phases, selon des règles strictes par la division d'opposition. Il convient toutefois de donner aux parties la possibilité de défendre leur point de vue de telle manière que la décision rendue soit équitable.

Résumé de la procédure

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

a) Notification au titulaire du brevet de l'acte d'opposition dès sa réception par l'OEB.

b) Examen de la recevabilité de l'opposition et invitation à produire dans un délai de deux mois l'exposé des faits ou les moyens de preuve indiqués, dans la mesure où ils n'ont pas déjà 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

* JO 6/1985, p 173.

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

(d) Die Stellungnahme des Patentinhabers und etwaige Änderungen werden dem Einsprechenden vom Formalsachbearbeiter unverzüglich mitgeteilt — Regel 57 (3).

Hat der Patentinhaber in Beantwortung des Einspruchsschriftsatzes geänderte Patentunterlagen eingereicht, so enthält die Mitteilung des Formalsachbearbeiters auch eine Aufforderung zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von normalerweise 4 Monaten (vgl. Richtlinien D-IV, 5.4 Absatz 1). Andernfalls, das heißt, wenn keine geänderten Unterlagen eingereicht werden, wird die Einspruchserwidlung zur Information übersandt und dem Einsprechenden gleichzeitig eine Stellungnahme innerhalb einer bestimmten Frist anheimgestellt.

Hält die Einspruchsabteilung im Verlauf des Verfahrens eine weitere Klärung der Sachlage oder eine Stellungnahme eines Beteiligten zum Vorbringen der Gegenpartei für erforderlich, so wird der entsprechende Beteiligte aufgefordert, sich innerhalb einer bestimmten Frist (normalerweise vier Monate) zu dem Vorbringen zu äußern, das für die Aufrechterhaltung des europäischen Patents relevant ist (vgl. Richtlinien D-VI, 3.1 und 4.1).

Liegt ein Antrag auf eine mündliche Verhandlung vor oder hält die Einspruchsabteilung selbst eine mündliche Verhandlung für sachdienlich und sind die zu entscheidenden Probleme soweit geklärt, daß ein rascher Abschluß des Verfahrens durch die Anhörung der Beteiligten wahrscheinlich erscheint, so ergeht so rasch wie möglich die Ladung zur mündlichen Verhandlung mit einer angemessenen Frist. Eine Frist von 4 Monaten ist normalerweise angemessen, es sei denn, die Beteiligten sind mit einer kürzeren Frist einverstanden. Mit der Ladung erhalten die Beteiligten einen Bescheid, in dem die nach Ansicht der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung zu erörternden Gegenstände aufgeführt und gegebenenfalls erläutert werden (vgl. Richtlinien D-VI, 3.2 und E-III, 5), sofern nicht diese Gegenstände durch einen Hinweis auf bestimmte Teile der Akten in der Ladung angegeben werden können.

Gegebenenfalls enthält der Bescheid auch eine vorläufige Stellungnahme zu den Standpunkten der Beteiligten und insbesondere zu den vom Patentinhaber eingereichten Änderungen. Die Beteiligten können zu diesem Bescheid Stellung nehmen, wenn sie dies wünschen. Ihre

(c) Immediately after expiry of the opposition period or of the time limit set by the Opposition Division in a communication under Rule 56 (2) or in the invitation referred to in point 3 (b) above (whichever is the later), the formalities officer invites the proprietor to file within a specified period (four months) his observations (facts, evidence and arguments) and any amendments — Rule 57 (1).

(d) The observations and any amendments filed by the proprietor are immediately communicated by the formalities officer to the opponent — Rule 57 (3).

If the proprietor responds to the notice of the opposition by filing amended patent documents, the formalities officer's communication to the opponent also invites him to comment within a specified period (normally four months; cf. Guidelines D-IV, 5.4, para. 1). If the proprietor does not file amended documents, his observations are forwarded for information to the opponent, who at the same time is given the opportunity to comment within a specified period.

If during the proceedings the Opposition Division considers further clarification of the position or observations from one party on matters raised by the other to be necessary, the party in question is invited to comment within a specified period (normally four months) on such points as are material to the maintenance of the European patent (cf. Guidelines D-VI, 3.1 and 4.1).

If oral proceedings are requested by one of the parties or considered expedient by the Opposition Division itself, and if the questions at issue have been clarified sufficiently to suggest that hearing the parties would bring the opposition proceedings to a rapid conclusion, a summons to oral proceedings giving a suitable period of notice (normally four months, unless a shorter period is acceptable to all parties) is issued as soon as possible. With this summons the parties also receive a communication setting out, and if need be explaining, the matters which in the Opposition Division's view must be discussed at the oral proceedings (cf. Guidelines D-VI, 3.2 and E-III, 5), unless the points at issue are clear enough for a reference in the summons to certain parts of the file to suffice.

The communication may also include provisional comments from the Opposition Division on the positions adopted by the parties, particularly any amendments submitted by the proprietor. If they wish, the parties may comment on this communication in their turn, but

c) Dès l'expiration du délai d'opposition ou du délai imparti par la division d'opposition dans la notification prévue à la règle 56 (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 par l'agent des formalités 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) (règle 57 (1)).

d) Les observations du titulaire du brevet ainsi que toutes modifications qu'il a soumises sont notifiées sans délai à l'opposant par l'agent des formalités (règle 57 (3)).

Si, dans sa réponse à l'acte d'opposition, le titulaire du brevet a produit des pièces modifiées, la notification adressée par l'agent des formalités contient également une invitation à présenter des observations dans un délai, en règle générale, de quatre mois (Directives D-IV, 5.4, premier paragraphe). Sinon, c'est-à-dire si le titulaire du brevet n'a pas produit de pièces modifiées, sa réponse est transmise pour information et l'opposant est invité dans le même temps à présenter ses observations dans un délai déterminé.

Si, au cours de la procédure, la division d'opposition estime qu'il y a lieu d'éclaircir davantage les faits de la cause ou qu'il est nécessaire que l'une des parties présente des observations sur les moyens invoqués par la partie adverse, la partie concernée est invitée à prendre position dans un délai déterminé (en règle générale, quatre mois) sur les moyens invoqués à l'appui du maintien du brevet européen (Directives D-VI, 3.1 et 4.1).

Lorsqu'une procédure orale est requise ou que la division d'opposition elle-même la juge utile et lorsque les questions à trancher sont suffisamment éclaircies pour que l'on puisse estimer que selon toute probabilité l'audition des parties permettra de clore rapidement la procédure, les parties sont convoquées dans les meilleurs délais à une procédure orale qui devra se tenir dans un délai raisonnable. Un délai de quatre mois est en règle générale approprié, sauf aux parties à marquer leur accord sur un délai plus court. Avec la citation, les parties reçoivent une note énumérant les points que la division d'opposition estime devoir faire l'objet des débats oraux et, s'il y a lieu, expliquant clairement en quoi ils consistent (Directives D-VI, 3.2 et E-III, 5.), si le dossier n'est pas suffisamment clair à ce sujet pour que l'on puisse se contenter dans la citation de renvoyer pour ces questions à certaines parties du dossier.

Le cas échéant, cette notification comporte également des remarques sur les positions adoptées par les parties et, notamment, sur les modifications déposées par le titulaire du brevet. Si elles le désirent, les parties peuvent se prononcer sur le contenu de cette notification. Il

Stellungnahme sollte mindestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung dem EPA und der Gegenpartei unmittelbar zugeleitet werden.

(e) In einer mündlichen Verhandlung trägt in der Regel 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. Die Einspruchsabteilung kann Fragen an die Beteiligten stellen, um offene Fragen zu klären. Am Ende der mündlichen Verhandlung — 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 wird gleichzeitig die entsprechende Entscheidung verkündet. Soll das Patent dagegen in geänderter 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 (4) mitzuteilen ist und Regel 58 (5) erfüllt werden muß.

Es wird davon ausgegangen, daß in der Regel die Änderungen in der mündlichen Verhandlung mit den Beteiligten unter der Leitung des Vorsitzenden der Einspruchsabteilung erörtert werden und festgelegt wird, in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten werden soll. In diesem Fall kann, abweichend vom Vorgehen im schriftlichen Verfahren (vgl. Richtlinien D-VI, 6.2.1), die Mitteilung nach Regel 58 (4) bereits durch Übergabe (Regel 79) in der mündlichen Verhandlung oder durch Zustellung zusammen mit der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vorgenommen werden. Erfolgt die Mitteilung durch unmittelbare Übergabe in der mündlichen Verhandlung, so kann die Verhandlung mit der Erklärung der Absicht, das Patent in dem mit Einverständnis aller Beteiligten festgelegten Umfang aufrechtzuerhalten, abgeschlossen werden, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

— Alle Beteiligten haben (nötigenfalls nach einer entsprechenden Verhandlungspause) zu der mitgeteilten Absicht, das Patent in geänderter Umfang aufrechtzuerhalten, abschließend Stellung genommen und ihr Einverständnis mit der beabsichtigten Fassung erklärt;

— sie haben zu Protokoll gegeben, daß sie innerhalb der Frist gemäß Regel 58 (4) keine weiteren Stellungnahmen abgeben wollen. In diesem Fall kann die Mitteilung nach Regel 58 (5) sofort ergehen.

Diese Verfahrensweise ist allerdings nicht anwendbar, wenn die von der Einspruchsabteilung aus dem Vortrag der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung gezogenen Schlußfolgerungen einen neuen, wesentlichen Gesichtspunkt in das Verfahren einführen, der nach dem vorangegangenen schrift-

they should submit any such comments to the EPO — and directly to the other party — at least one month before the oral proceedings.

(e) In oral proceedings, the opponent generally speaks first and the proprietor second. Each party is given two opportunities to speak, the first to make an opening statement and the second to reply to the other party. The Opposition Division may question the parties to clarify matters. At the end of the oral proceedings, usually after a brief adjournment for deliberation, the Chairman makes a statement setting out at least the main conclusions reached by the Opposition Division. If the patent is revoked or the opposition rejected, a decision to that effect is given orally at the same time. If on the other hand the patent is to be maintained in amended form it is not usually possible to give the decision orally at the end of the oral proceedings, because the amended text must be notified to the parties under Rule 58 (4) and the requirements of Rule 58 (5) fulfilled.

It is assumed however that in the oral proceedings the amendments will be discussed with the parties under the direction of the Chairman of the Opposition Division, and that the form in which the patent is to be maintained will be established. In this case — and in contrast to the written procedure (cf. Guidelines D-VI, 6.2.1) — the communication under Rule 58 (4) may be effected by delivery by hand (Rule 79) at the oral proceedings or notified together with the minutes of the oral proceedings. If the communication is effected by delivery by hand at the oral proceedings, these proceedings may be concluded with a statement that the patent is to be maintained as amended in agreement with all the parties, provided that the latter:

— have made their final comments on, and agreed to (if necessary after a brief adjournment), the proposed amended form of the patent;

— have stated that they do not intend to submit any further comments during the period under Rule 58 (4). In this case the communication under Rule 58 (5) can be issued immediately.

This procedure is not applicable however if the conclusions reached by the Opposition Division in the light of the parties' submissions at the oral proceedings introduce a new and major aspect which could not have been anticipated from the earlier written procedure.

convient dans ce cas que leur prise de position soit soumise à l'OEB au moins un mois avant l'audition et qu'elle soit directement transmise à l'autre partie.

e) Au cours de la procédure orale, 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. La division d'opposition peut poser des questions aux parties afin de clarifier les questions encore en suspens. A la fin de l'audition, habituellement après une brève suspension de la procédure aux fins de délibérer, le président expose oralement l'essentiel des conclusions de la division d'opposition. Si le brevet est révoqué ou si l'opposition est rejetée, la décision correspondante est rendue en même temps. Par contre, si le brevet doit être maintenu dans sa forme modifiée, il n'est pas rendu habituellement de décision à la fin de l'audition, étant donné que le texte modifié doit être notifié aux parties conformément à la règle 58 (4) et que les autres conditions prévues à la règle 58 (5) doivent être remplies.

En règle générale, les modifications sont censées être discutées avec les parties au cours de la procédure orale dirigée par le président de la division d'opposition, et il est décidé au cours de cette procédure de la forme dans laquelle le brevet doit être maintenu. Dans ce cas, on peut s'écarter de la marche à suivre au cours de la procédure écrite (Directives D-VI, 6.2.1.) et effectuer la notification visée à la règle 58 (4) soit en la remettant à son destinataire (règle 79) au cours de la procédure orale, soit en la lui signifiant en même temps que le procès-verbal de la procédure orale. Si la notification est signifiée par remise en main propre au cours de la procédure orale, cette procédure peut être close par une déclaration de la division d'opposition exprimant son intention de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié en accord avec l'ensemble des parties, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

— toutes les parties (si nécessaire après une suspension de l'audience) doivent avoir définitivement pris position sur la déclaration de la division d'opposition leur faisant part de son intention de maintenir le brevet dans sa forme modifiée et avoir marqué leur accord;

— les parties doivent avoir fait consigner au procès-verbal qu'elles n'ont pas l'intention de présenter d'autres observations dans le délai prévu à la règle 58 (4). Dans ce cas la notification visée à la règle 58 (5) peut être émise immédiatement.

Cette procédure ne peut toutefois pas être appliquée lorsque les conclusions que la division d'opposition a tirées de l'exposé fait par les parties au cours de l'audience introduisent un élément nouveau et essentiel, qui n'aurait raisonnablement pas pu être prévu au stade antérieur de la procédure écrite.

lichen Verfahren nicht vorhersehbar war.

Die Niederschrift über die mündliche Verhandlung wird den Beteiligten zugestellt.

(f) Im anschließenden schriftlichen Verfahren kommen drei Möglichkeiten in Betracht:

(i) Eine am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete Entscheidung wird schriftlich abgefaßt und den Beteiligten zugestellt (Regel 68 (1) Satz 2).

(ii) Würden in der mündlichen Verhandlung Änderungen vereinbart, so wird den Beteiligten eine Mitteilung nach Regel 58 (4) zugestellt, sofern dies nicht bereits im Rahmen der mündlichen Verhandlung geschehen ist.

(iii) Konnte der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung keine geeigneten Änderungen vorlegen, weil sich im Verfahren ein wesentlicher, die Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung ausschließender 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.

Konnte in der mündlichen Verhandlung noch nicht abschließend geklärt werden, in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten werden kann, und gelangt die Einspruchsabteilung später zu der Ansicht, daß die vom Patentinhaber eingereichten Änderungen in der Sache nicht zu beanstanden sind, so teilt sie den Beteiligten gegebenenfalls unter Angabe der Gründe mit, in welcher Fassung sie das Patent aufrechterhalten 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.

Ist der Patentinhaber mit der gemäß Regel 58 (4) mitgeteilten Fassung einverstanden, der Einsprechende jedoch nicht, so erläßt die Einspruchsabteilung nur dann einen weiteren Bescheid, wenn sie aufgrund der Stellungnahme der 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 eine neue Mitteilung nach Regel 58 (4) erlassen werden. Andernfalls erläßt die Einspruchsabteilung eine Zwischenentscheidung (Artikel 106 (3)), gemäß der die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents im geänderten Umfang auf der Grundlage der gemäß Regel 58 (4) mitgeteilten Fassung nicht entgegenstehen.

Durch den Erlaß einer Zwischenentscheidung sollen dem Patentinhaber unnötige Übersetzungskosten infolge

The minutes of the oral proceedings are sent to the parties.

(f) The subsequent written procedure comprises three possibilities:

(i) A decision given orally at the end of the oral proceedings is notified to the parties in writing (Rule 68 (1), 2nd sentence).

(ii) Amendments agreed at the oral proceedings are communicated to the parties under Rule 58 (4), where this has not already occurred at the oral proceedings.

(iii) If, owing to the introduction into the proceedings of a new and major aspect which could not have been anticipated (but which rules out the maintenance of the patent as granted), the proprietor was unable to submit appropriate amendments at the oral proceedings, he is given between two and four months (depending on the complexity of the case) to submit them. If he fails to do so, the patent is revoked.

If in the oral proceedings the form in which the patent may be maintained is not established conclusively and the Opposition Division subsequently concludes that the amendments submitted by the proprietor are in substance unobjectionable, it communicates to the parties if applicable — indicating the reasons — the text in which it intends to maintain the patent (which may differ in detail from that submitted by the proprietor) and invites them, if they disapprove of the amendments, to make their observations within one month.

If the proprietor, but not the opponent, is in agreement with the text communicated under Rule 58 (4), the Opposition Division prolongs the proceedings only if it is convinced in the light of the opponent's observations that the amended text is unsatisfactory. In this case the proprietor must be given the opportunity to remedy the deficiencies, and a new communication under Rule 58 (4) must therefore be issued. Otherwise the Opposition Division issues an interim decision (Article 106 (3)), stating that the grounds for opposition mentioned in Article 100 do not prejudice the maintenance of the patent in the amended form communicated under Rule 58 (4).

The purpose of making the decision an interim one is to avoid unnecessary translation costs for the proprietor

Le procès-verbal de la procédure orale est signifié aux parties.

f) Suit alors une procédure écrite, avec trois solutions possibles:

i) La décision prononcée à l'issue de la procédure orale est formulée par écrit et signifiée aux parties (règle 68 (1), deuxième phrase).

ii) Si l'on s'est mis d'accord sur des modifications au cours de la procédure orale, une notification est signifiée aux parties conformément à la règle 58 (4), dans la mesure où la signification n'a pas déjà été effectuée au cours de la procédure orale.

iii) Si, en raison de l'introduction dans la procédure d'un élément nouveau et essentiel qui exclut le maintien du brevet tel qu'il a été délivré 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 produire des modifications 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.

S'il n'a pas encore été possible, au cours de la procédure orale, d'arrêter définitivement la forme dans laquelle le brevet peut être maintenu et si la division d'opposition en vient à estimer par la suite 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) le cas échéant, en motivant sa décision et, si les parties ne sont pas d'accord sur les modifications, elle doit les inviter à présenter leurs observations dans un délai d'un mois.

Lorsque le titulaire du brevet est d'accord, mais que l'opposant n'est pas d'accord sur le texte notifié conformément à la règle 58 (4), la division d'opposition n'émet de nouvelle notification 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 il y a lieu par conséquent de procéder à nouveau à une notification conformément à la règle 58 (4). Autrement, la division d'opposition prend une décision intermédiaire (article 106 (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 qui ont été notifiés en application de la règle 58 (4).

Il convient de prendre une décision intermédiaire pour éviter au titulaire du brevet les frais inutiles de traduction qu'en-

einer Änderung der Fassung im Beschwerde stadium 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 (5) aufgefordert, die Erfordernisse nach Artikel 102 (3) Buchstabe b und (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 Ablauf der Frist, die in der in Nummer 3c beschriebenen Verfahrensstufe gesetzt worden ist, eine Entscheidung getroffen werden; in diesem Fall kann möglicherweise die Zeit bis zur Entscheidung deutlich verkürzt werden. Dies setzt voraus, daß die Entscheidung nicht auf Gründe gestützt wird, zu denen sich die Beteiligten noch nicht äußern konnten (Artikel 113 (2)).

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 Einspruchsfrist die "Angabe" der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen 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, Beweismittel und Argumente 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 angegebenen Beweismittel nicht innerhalb der neun-

because of possible changes in the text at the appeal stage. The opponent may appeal against this decision. If he does not do so, the decision becomes final. Only then will the proprietor be invited in a communication under Rule 58 (5) to comply with the requirements of Article 102 (3) (b) and (5).

4. The above summary assumes only a single opposition. Where more than one opposition is filed against the same European patent, it is obviously best to deal with them together if possible. The procedure is essentially the same, but the notices of opposition and all subsequent documents in the proceedings must be communicated to all the opponents.

5. As the opposition period is nine months and the EPO requires a certain amount of time to deal with an opposition, even under the streamlined procedure described above, it may take twenty months from grant of the patent before oral proceedings are held. This manifestly long delay highlights the need to avoid a lengthy written procedure after the oral proceedings.

If no oral proceedings are requested, in clear-cut cases it may be possible to issue a decision after expiry of the specified period referred to in point 3 (c) above, which may substantially reduce the time involved. This presupposes however that the decision is based only on grounds on which the parties have had an opportunity to comment (Article 113(2)).

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

The Notice of Opposition and Reply of the Proprietor

7. Under Rule 55 (c), the notice of opposition must contain an "indication" of the facts, evidence and arguments in support of the grounds of opposition. This requirement is to be interpreted as meaning that the notice of opposition must at least indicate clearly to the proprietor the case he has to answer, i.e. within the nine-month period the opponent must give at least one ground for opposition under Article 100 and indicate the facts, evidence and arguments adduced in support of the ground(s). If he fails to do so in respect of at least one ground, the opposition is rejected as inadmissible.

8. If the opposition is admissible but the opponent fails to submit the documents containing the indicated facts or evi-

traîneraient des modifications du texte au stade du 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 (5), à se conformer aux dispositions de l'article 102 (3) lettre b) et (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 y afférents doivent être notifiés à tous les opposants.

5. Le délai d'opposition étant de neuf mois et le traitement d'une opposition prenant un certain temps à l'OEB, il peut arriver, même si l'on applique la procédure rationalisée décrite précédemment, qu'il faille dans certains cas attendre près de vingt mois après la délivrance du brevet pour que la procédure orale puisse avoir lieu. Vu ce délai, qui paraît très long, il est absolument indispensable d'éviter d'entamer après la procédure orale une procédure écrite qui prendrait encore beaucoup de temps.

Lorsqu'il n'a pas été demandé de procédure orale et que l'affaire est parfaitement claire, une décision peut être rendue dès l'expiration du délai fixé au stade de la procédure visé au point 3.c), auquel cas le délai précédant la décision peut être considérablement abrégé. Cela suppose toutefois que la décision ne se fonde pas sur des motifs au sujet desquels les parties n'ont pas encore pu prendre position (article 113(2)).

6. Dans les lignes qui suivent, nous examinerons plus en détail 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 justifications 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, justifications et arguments 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 justifications

monatigen Frist eingereicht hat, dann wird ihm gemäß Nummer 3b eine kurze Frist (zwei Monate) zur Vervollständigung seines Einspruchs in dieser Hinsicht zugestanden.

9. Nach Ablauf der neunmonatigen Frist und gegebenenfalls der Frist nach Regel 56 (2) sowie der unter Nummer 3b genannten Frist 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, Beweismittel und Argumente 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. 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 (vgl. Richtlinien E-VIII, 1.6).

Verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel

11. Die Einspruchsabteilung braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen (Artikel 114 (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 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, Beweismittel und Argumente 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 liegt es nach Artikel 114 (2) im Ermessen der

dence within the nine-month period, he is allowed a short period (two months) to complete his opposition in this respect, as indicated in point 3 (b) above.

9. After the nine-month period and any time limit under Rule 56 (2) or point 3 (b) above, the proprietor is invited to reply within four months.

Within this period the proprietor must submit a full response to the opposition, i.e. 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 four- and two-month time limits referred to above. Therefore, as in the examination procedure before grant, an initial two-month extension is normally granted on request. However, sound and convincing reasons are required for a subsequent or longer extension. One acceptable reason might 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 (cf. Guidelines E-VIII, 1.6).

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 (2)). It considers the circumstances of the case and whether the party in question is able to justify its late submission of facts or evidence, but always takes into account any facts or evidence submitted by the opponent after the nine-month period but within the time limit for completing the opposition (see point 8 above) in respect of a ground adequately supported under Rule 55 (c) within the nine-month period. However, facts or evidence for a new ground or for a ground not adequately supported under Rule 55 (c) are admitted only at the discretion of the Opposition Division.

12. If a party submits new material after the time limits referred to in points 8 and 9 above, the Opposition Division exercises its discretion under Article 114 (2)

précisées dans l'acte d'opposition, il est invité à remédier à cette omission 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, du délai prévu par la règle 56 (2), ainsi que du délai mentionné au point 3, lettre b) 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, justifications et arguments invoqués afin de défendre sa cause.

Prorogation des délais

10. Les parties pourront parfois éprouver des difficultés à respecter les délais de quatre mois et de deux mois mentionnés ci-dessus. 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. Il suffirait par exemple qu'elles fassent valoir que l'administration 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 notamment être le cas dans les domaines concernant l'agriculture et les produits pharmaceutiques (cf. Directives, E-VIII, 1.6).

Faits et justifications non invoqués 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 (2)). Toutefois, dans certains cas, elle prendra en considération les circonstances de l'affaire et examinera 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 considération en tout état de cause les faits que l'opposant aura invoqués ou les preuves qu'il aura produites 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), s'il s'agit 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, de preuves et d'arguments 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, la division d'opposition apprécie, en application de

Einspruchsabteilung, ob sie das neue Beweismaterial berücksichtigen will oder nicht. Bei der Entscheidung darüber wird die Relevanz der verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel, der Stand des Einspruchsverfahrens und die Gründe für die verspätete Vorlage berücksichtigt. Nötigenfalls wird der Beteiligte aufgefordert zu erklären, warum dieses Beweismaterial nicht früher vorgelegt wurde. Wenn das neue Beweismaterial unmittelbar vor einer bereits angesetzten mündlichen Verhandlung vorgelegt wurde, 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 früh eingereicht worden ist, daß dem anderen Beteiligten rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung eine Abschrift davon zugesandt werden kann. Wird neues Beweismaterial jedoch so spät eingereicht, daß im Falle seiner Zulassung die mündliche Verhandlung vertagt werden müßte, so wird es nur berücksichtigt, wenn es **ohne weiteres** als entscheidungswesentlich erkennbar ist. Wenn neues Beweismaterial nach Artikel 114 (2) zugelassen wird, ist dem anderen Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Die mündliche Verhandlung

13. Jeder Beteiligte, der wünscht, mündlich gehört zu werden, muß die Durchführung einer mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 116 (1) EPÜ beantragen. Bevor die Ladung zur mündlichen Verhandlung ergeht, wird in der Regel versucht, einen Verhandlungstermin festzusetzen, der allen Beteiligten paßt. Ein einmal anberaumter Termin wird nur in 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, wenn sie die Einspruchsabteilung von der Relevanz zusätzlicher Begründungen überzeugen können. Es ist den Parteien nicht gestattet, Dokumente im einzelnen 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.

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

in deciding whether or not to take it into account. This decision is taken in the light of the relevance of the material, the state of the opposition proceedings and the reasons for the late submission. The party may be requested to explain why the material was not submitted earlier. However, if it is submitted shortly before scheduled oral proceedings, appears 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 prior to the oral proceedings. If on the other hand it is filed so late that its admission would mean having to adjourn the oral proceedings, it will be taken into consideration only if it is **immediately apparent** that it is crucial to the decision. If new material is admitted under Article 114 (2) the other parties must be given an opportunity to comment.

Oral Proceedings

13. Any party wishing oral proceedings must request them under Article 116 (1) EPC. Before the summons to the oral proceedings is issued, efforts are usually made to set a date convenient to all the parties. Once set, the date is altered only in exceptional circumstances, and normally not for example merely because the professional representative or lawyer of one of the parties is unavailable on the date fixed. In such circumstances the party concerned is expected to make every effort to make alternative arrangements for presenting his case.

14. The subject of the oral proceedings is the central issues listed in the communication referred to in point 3 (d) above, but the parties are not confined to those issues alone, provided they are able to convince the Opposition Division that their additional submissions are relevant. The parties are not permitted to read extensively from documents. Passages from documents already forming part of the proceedings and which are being referred to again should only be read out where their precise wording is of importance.

15. At the oral proceedings parties are not allowed to introduce new facts or evidence (such as a new document) unless the Opposition Division concludes upon briefly reading the document through that it is so important that it must exercise its discretion and admit

l'article 114 (2), s'il y a lieu ou non d'accepter ces nouveaux éléments, compte tenu de la pertinence des faits et justifications produits tardivement, ainsi que du stade atteint par la procédure d'opposition et des motifs du retard incriminé. Si nécessaire, la partie concernée est invitée à indiquer pour quelles raisons elle n'a pas fourni ces éléments plus tôt. Si les nouveaux éléments ont été produits juste avant une procédure orale déjà convoquée, s'ils semblent déterminants pour la décision concernant l'opposition, et s'ils ne nécessitent pas la production de nouvelles preuves (qui entraîneraient une perte de temps), ils sont normalement acceptés, à condition d'être présentés assez tôt pour qu'une copie puisse en être envoyée à l'autre partie suffisamment à temps avant la procédure orale. 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 qu'ils se révèlent **d'emblée** d'une importance déterminante pour la décision. Si de nouveaux éléments sont acceptés en application de l'article 114 (2), il y a lieu d'accorder à l'autre partie la possibilité de donner son avis.

La procédure orale

13. Toute partie désirant être entendue doit demander l'ouverture d'une procédure orale en application de l'article 116 (1) de la CBE. Avant de procéder à la citation à une procédure orale, on s'attachera généralement 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 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 prendre dans toute la mesure du possible d'autres dispositions pour pouvoir défendre sa cause au cours de la procédure orale.

14. La procédure orale 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, si elles peuvent persuader la division d'opposition de la pertinence de motifs supplémentaires. Les parties ne sont pas autorisées à faire de longues citations de certains documents. S'il est fait à nouveau référence à des passages extraits de textes déjà invoqués au cours de la procédure, il conviendrait de ne les citer intégralement que si leur formulation précise est déterminante.

15. Au cours de la procédure orale, les parties ne sont pas autorisées à invoquer des faits nouveaux ou à produire des preuves nouvelles (par exemple un nouveau document), à moins que la division d'opposition, après en avoir pris connaissance par une lecture rapide, ne

wichtig, daß sie es im Rahmen ihres Ermessensspielraums nach Artikel 114 (2) zulassen sollte. In diesem Fall wird die Verhandlung gegebenenfalls kurz unterbrochen, um den anderen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, die Dokumente zu studieren. Dann kann das neue Material in der Verhandlung und in der Entscheidung berücksichtigt werden, falls der andere Beteiligte zustimmt. Andernfalls wird die Verhandlung verfragt.

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 anordnen), wenn der Beweis in einer wesentlichen Frage vom Erinnerungsvermögen eines Zeugen abhängt. Dies könnte beispielsweise in Fragen der Vorbenutzung der Fall sein. Es versteht sich von selbst, daß ein solches Beweismaterial besonders kritisch geprüft werden muß.

Kosten

18. In der Regel trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Jedoch kann nach Artikel 104 (1) über eine Verteilung der Kosten anders entschieden werden, "wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht", jedoch nur hinsichtlich von "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 Erwidmung 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 (1) gezogenen Grenzen versuchen, durch die Auferlegung von Kosten Verzögerungstaktiken und sonstige unbillige Verhaltensweisen von Beteiligten zu verhindern. Wenn ein Beteiligter beispielsweise in 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 Beweismittel nicht früher vorbringen konnte. Weitere Bei-

it under Article 114 (2). In such circumstances the proceedings may be briefly interrupted to enable the other parties to study the new document, which may then — subject to the other party's consent — be considered at the proceedings. If this consent is not forthcoming the proceedings are adjourned.

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

Oral Evidence

17. Oral proceedings must be held if one of the parties requests them, but oral evidence is taken only if the Opposition Division considers it necessary (Rule 72). However, the Opposition Division normally allows (and may itself require) oral evidence to be given at least in cases where the evidence on a crucial issue depends on the memory of a witness. This could apply, for example, in cases of prior use. Clearly, such evidence must be examined especially critically.

Costs

18. The normal rule is that each party bears its own costs, but under Article 104(1) the costs may be otherwise apportioned "for reasons of equity". This however is limited to "costs incurred during taking of evidence or in oral proceedings", which means for example that the proprietor is unable to recover the costs involved in replying to the notice of opposition even if the opposition subsequently proves to be wholly unfounded.

19. However, within the limits imposed by Article 104 (1) the Office endeavours to apportion costs in such a way as to discourage delaying tactics and other unreasonable conduct by any party. If for example a party introduces new material at the oral proceedings, which as a result have to be adjourned (see point 15 above), that party is 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 Part D-IX, 1.4 of the Guidelines.

constate que ces nouveaux éléments ont une importance telle qu'elle estime devoir les accepter dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, conformément à l'article 114 (2). Dans ce cas, la procédure peut être interrompue brièvement pour donner aux autres parties la possibilité d'étudier les documents. Les nouveaux éléments introduits par une partie peuvent alors être pris en considération dans la procédure et pour la décision, mais uniquement à condition que l'autre partie soit d'accord. Sinon la procédure orale est suspendue.

16. Pendant la procédure, 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 trouver les points sur lesquels elles doivent spécialement faire porter leur argumentation.

Administration orale de la preuve

17. Alors qu'une procédure orale est engagée 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, en règle générale, la division d'opposition autorisera pour le moins une telle mesure d'instruction (et pourra elle-même l'ordonner) 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. Il va de soi que de tels moyens de preuve doivent faire l'objet d'un examen particulièrement critique.

Frais

18. La règle est normalement que chacune des parties supporte les frais qu'elle a exposés. Toutefois, conformément à l'article 104 (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 un 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 (1), l'Office s'efforcera de faire obstacle aux tactiques dilatoires et autres procédés critiquables 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 invoque un nouvel élément au cours de la procédure orale et que celle-ci doit de ce fait être suspendue (voir point 15), elle devra supporter les frais supplémentaires exposés à cette occasion par l'autre partie, à moins qu'elle ne puisse clairement prouver qu'il ne lui était pas possible de produire ce nouvel élément plus tôt. Le

spiele sind in Teil D-IX, 1.4 der Richtlinien enthalten.

20. Die "Beweisaufnahme" umfaßt sowohl die schriftlichen Beweismittel als auch die mündliche Vernehmung, wie aus Artikel 117 hervorgeht. Legt ein Beteiligter 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 aufgelegt.

21. Findet die mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten statt und erscheint dieser ohne ausreichende Entschuldigung nicht, so werden ihm die dem anderen Beteiligten entstandenen Kosten in voller Höhe auferlegt, soweit diese den Umständen nach angemessen waren.

Beitritt des vermeintlichen Patentverletzters

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 beitritt.

23. Führt der Beitretende in das Verfahren neue Tatsachen und Beweismittel ein, die entscheidungswesentlich erscheinen, so muß das Verfahren gegebenenfalls fortgesetzt 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 zugrundeliegende Sachverhalt unverändert geblieben sind (Artikel 116 (1) Satz 2)).

Ermittlung von Amts wegen

24. Nach Artikel 114 (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

20. The "taking of evidence" includes written as well as oral evidence, as is clear from Article 117. If a party files superfluous or irrelevant evidence, the Opposition Division normally disregards it. If the other party nevertheless incurs substantial additional costs through having to submit new evidence in reply to evidence the irrelevance of which was or should have been apparent to the first party, those costs are normally appointed to the first party.

21. If a party fails to appear, without adequate excuse, at oral proceedings arranged at his request he bears the full costs incurred by the other party, provided these are reasonable in the circumstances.

Intervention of the Assumed Infringer

22. A third party may intervene under Article 105 at any time before the decision of the Opposition Division becomes final; if the intervention is properly filed and admissible, it must be treated as an opposition. This means that regardless of the stage at which he enters the proceedings the intervener enjoys essentially the same rights as any other party to the proceedings.

23. If the intervener introduces into the proceedings new facts and evidence which appear to be crucial, the proceedings may need to be prolonged to enable them to be adequately considered. In other cases, however (i.e. where the intervener adds nothing of substance to the case of the existing opponent(s)), the Opposition Division does not allow the intervention to delay the proceedings, with the sole exception that if the intervention occurs after oral proceedings with the other parties, the Opposition Division cannot refuse a request for oral proceedings by the intervener; such a request can be refused only where the parties as well as the subject of the proceedings are the same (Article 116(1), 2nd sentence).

Examination by the Opposition Division of its own Motion

24. Under Article 114 (1), the Opposition Division is not restricted to the submissions of the parties. In practice, however, the examination of an opposition is usually confined to the grounds raised by the opponent. The Opposition Division goes beyond this only where clearly

point D-IX, 1.4 des Directives donne à cet égard d'autres exemples.

20. Ainsi qu'il ressort clairement de l'article 117, les mesures d'instruction peuvent être orales ou écrites. 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 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 partie qui l'a produite, ces frais doivent normalement être supportés par cette dernière.

21. Si la procédure orale a lieu sur requête de l'une des parties et si celle-ci ne comparait pas sans raison valable, cette partie 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 soit 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 poursuivre 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 ne permet pas à l'intervenant de retarder la procédure, 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 (1), deuxième phrase).

Examen d'office

24. En application de l'article 114 (1), la division d'opposition ne limite son examen 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

Einspruchsabteilung wird von dieser Regel nur abweichen, wenn dies eindeutig notwendig erscheint, und den Einspruch keinesfalls zum Anlaß nehmen, die Patentschrift von sich aus vollständig zu überprüfen.

Wird der einzige Einspruch bzw. werden alle Einsprüche zurückgenommen, so kann das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortgesetzt werden. Dies muß immer dann geschehen, wenn aufgrund der Aktenlage die Aufrechterhaltung des Patents in unverändertem Umfang nicht möglich erscheint, vorausgesetzt, daß die für eine Entscheidung notwendigen Ermittlungen abgeschlossen sind oder ohne Mitwirkung des/der Einsprechenden abgeschlossen werden können (vgl. Richtlinien D-VII, 6.3).

necessary, and certainly does not treat the opposition as an opportunity for a complete re-examination of the patent specification.

If a sole opposition or all oppositions are withdrawn, the opposition proceedings may be continued by the Office of its own motion. This must be done if it appears that the patent cannot be maintained unamended, provided that the examination necessary for the decision has already been concluded, or can be concluded without the participation of the opponent(s) (cf. Guidelines D-VII, 6.3).

division d'opposition ne s'écartera de cette règle que lorsque cela apparaîtra absolument nécessaire et ne considérera en aucun cas l'opposition comme une occasion de procéder de sa propre initiative à un nouvel examen complet du fascicule du brevet.

S'il y a retrait de l'unique opposition ou de toutes les oppositions, la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office. Tel doit être le cas, lorsqu'en raison de l'état du dossier, il semble impossible de maintenir le brevet sans modifications à condition que l'examen qui doit précéder la décision soit achevé ou puisse l'être sans la participation de l'opposant ou des opposants (cf. Directives, D-VII, 6.3).