

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 17. November 1987  
T 390/86 - 3.3.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: G. D. Paterson  
F. Antony

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Shell Internationale Research  
Maatschappij B.V.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
I. BASF AG,  
II. Bayer AG**

**Stichwort: Besetzungsfehler/SHELL**

**Artikel: 15, 19, 101, 102, 113, 116 EPÜ  
Regel: 58 (4), 66 (1), 67, 68, 70 EPÜ**

**Schlagwort: "mündliche  
Entscheidung - spätere schriftliche  
Entscheidung von Personen  
unterzeichnet, die an der mündlichen  
Entscheidung nicht mitgewirkt haben -  
Entscheidung ungültig"**

*Leitsätze*

*I. Die Einspruchsabteilung ist befugt, vor Zustellung der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ eine endgültige Sachentscheidung (hier zur Patentierbarkeit einzelner Ansprüche) zu treffen.*

*II. Sobald eine endgültige Sachentscheidung getroffen worden ist, ist die Einspruchsabteilung auch nicht nach Regel 58 (5) EPÜ befugt, die Prüfung des Einspruchs im Zusammenhang mit Fragen fortzusetzen, die Gegenstand dieser Entscheidung waren. Weitere Anträge der Beteiligten zu diesen Fragen sind unzulässig.*

*III. Eine Entscheidung muß zumindest im Namen der für das Verfahren bestimmten Mitglieder schriftlich abgefaßt sein und deren Auffassung wiedergeben; sie muß ferner mit Unterschriften versehen sein, die dies belegen.*

*IV. a) Die schriftliche Begründung einer in einer mündlichen Verhandlung verkündeten Entscheidung kann nur von den Mitgliedern des Spruchkörpers unterzeichnet sein, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen haben. Das gilt auch dann, wenn zwischen der mündlichen und der schriftlichen Entscheidung ein Verfahren nach Regel 58 (4) EPÜ stattgefunden hat.*

*IV. b) Ist von der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung eine endgültige Sachentscheidung getroffen worden und ist die spätere schriftliche Entscheidung, in der diese mündliche Entscheidung begründet wird, von Personen unterzeichnet, mit denen die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung nicht besetzt war, so ist die Entscheidung ungültig.*

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
17 November 1987  
T 390/86 - 3.3.1  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: G. D. Paterson  
F. Antony

**Patent proprietor/Respondent:  
Shell Internationale  
Research Maatschappij B.V.**

**Opponent/Appellant:  
I. BASF AG,  
II. Bayer AG**

**Headword: Changed composition of  
Division/SHELL**

**Article: 15, 19, 101, 102, 113, 116 EPC  
Rule: 58 (4), 66 (1), 67, 68, 70 EPC**

**Keyword: "Oral decision -  
subsequent written decision signed by  
persons who did not make oral  
decision - decision invalid"**

*Headnote*

*I. An Opposition Division has power to give a final substantive decision (here, relating to the patentability of individual claims) before sending a communication under Rule 58(4) EPC.*

*II. In a case where a final substantive decision has been given, an Opposition division has no power thereafter to continue examination of the opposition in relation to the issues which are the subject of that decision, either under Rule 58 (5) EPC or at all. Further submissions from the parties relating to such issues are inadmissible.*

*III. A decision must at least be written on behalf of and represent the views of the members appointed to decide the proceedings, and must bear signatures which indicate this.*

*IV. (a) The written reasons for a decision delivered during oral proceedings can only be signed by members of the deciding body who took part in the oral proceedings. The same principle applies if between the orally delivered decision and the written decision proceedings in accordance with Rule 58 (4) EPC have taken place.*

*IV. (b) In a case where a final substantive decision has been given orally by an Opposition Division during oral proceedings, if the subsequent written decision giving the reasons for such oral substantive decision is signed by persons who did not constitute the Opposition Division during the oral proceedings, the decision is invalid.*

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1, en  
date du 17 novembre 1987  
T 390/86 - 3.3.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: G. D. Paterson  
F. Antony

**Titulaire du brevet/intimé:  
Shell Internationale  
Research Maatschappij B.V.**

**Opposant/requérant:  
I. BASF AG,  
II. Bayer AG**

**Référence: Modification dans la  
composition de la division chargée de  
la procédure SHELL**

**Article: 15, 19, 101, 102, 113, 116 CBE  
Règle: 58 (4), 66 (1), 67, 68, 70 CBE**

**Mot-clé: "Décision prononcée au  
cours d'une procédure orale - décision  
formulée par écrit lui faisant suite et  
signée par des personnes qui n'ont  
pas statué au cours de la procédure  
orale - décision non valable"**

*Sommaire*

*I. Une division d'opposition a le pouvoir de rendre une décision finale sur le fond (en l'occurrence sur la brevetabilité de l'objet de revendications particulières) avant d'envoyer une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE.*

*II. Dès lors qu'elle a rendu une décision finale sur des questions de fond, la division d'opposition n'a plus aucun pouvoir de poursuivre l'examen de l'opposition sur ces mêmes questions, pas même en vertu de la règle 58 (5) CBE. Les parties ne sont plus autorisées à invoquer d'autres moyens concernant ces questions.*

*III. Il est obligatoire qu'une décision soit pour le moins rédigée au nom des membres désignés afin de statuer dans la procédure, en reproduisant leur point de vue, et qu'elle soit signée en conséquence.*

*IV. a) L'exposé écrit des motifs d'une décision prononcée au cours d'une procédure orale ne peut être signé que par les membres de l'instance ayant participé à cette procédure. Il en va de même si entre le moment où la décision a été prononcée à l'audience et celui où elle est formulée par écrit, se sont déroulées les étapes d'une procédure telle que prévue à la règle 58 (4) CBE.*

*IV. b) Lorsque la décision formulée par écrit pour faire suite à une décision finale sur le fond qui a été prononcée au cours d'une procédure orale par une division d'opposition est signée par d'autres personnes que celles qui composaient alors cette même division, la décision n'est pas valable.*

## Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent Nr. 19 959 wurde von zwei Einsprechenden Einspruch eingelegt. Die Einsprechende I beantragte unter bestimmten Voraussetzungen eine mündliche Verhandlung. Diese wurde zu gegebener Zeit anberaumt und fand am 8. Oktober 1985 vor drei Mitgliedern der Einspruchsabteilung statt. In der Verhandlung waren alle drei Beteiligten vertreten und brachten ihre Standpunkte zu den von den beiden Einsprechenden aufgeworfenen Sachfragen vor. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende der Einspruchsabteilung folgende Entscheidung:

i) Dem Hauptantrag der Patentinhaberin auf Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form werde nicht stattgegeben.

ii) Dem Hilfsantrag der Patentinhaberin auf Aufnahme der Merkmale des Anspruchs 2 in Anspruch 1 könne stattgegeben werden.

iii) Im weiteren Verfahren werde die Einspruchsabteilung nach Regel 58 (4) EPU die Fassung mitteilen, in der das Patent aufrechterhalten werden solle.

Am 20. Dezember 1985 erging ordnungsgemäß eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU, die von einem Formalsachbearbeiter unterzeichnet war und die Fassung enthielt, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigte; beigelegt war die Niederschrift über die mündliche Verhandlung (nach R. 76), die die obengenannte Entscheidung wiedergab und von zweien der drei Mitglieder der Einspruchsabteilung, vor denen die mündliche Verhandlung stattgefunden hatte, nämlich dem Vorsitzenden und dem zweiten Mitglied als Protokollführer, unterzeichnet war.

Beide Einsprechende erklärten am 13. bzw. 17. Januar 1986 ordnungsgemäß, daß sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden solle, nicht einverstanden seien, und brachten erneut vor, daß das Patent überhaupt nicht aufrechterhalten werden solle.

II. Am 11. September 1986 traf die Einspruchsabteilung eine Zwischenentscheidung im Sinne des Artikels 106 (3) EPU, die von dreien ihrer Mitglieder unterzeichnet war und eine Begründung dafür enthielt, weshalb Anspruch 1 des Patents in unveränderter Fassung nicht gewährt sei, der Hilfsantrag der Patentinhaberin und die Aufrechterhaltung des Patents in entsprechend geändertem Umfang jedoch zulässig seien. Diese drei Mitglieder waren nicht dieselben, vor denen die mündliche Verhandlung stattgefunden hatte; soweit aus der Verfahrensakte hervorgeht, hatte keines dieser drei Mitglieder abgesehen von der Unterzeichnung der schriftlichen Entscheidung an dem Verfahren in irgendeiner Weise mitgewirkt.

## Summary of facts and submissions

I. Notices of opposition to European patent No. 19 959 were filed by two opponents. Opponent I conditionally requested oral proceedings. In due course oral proceedings were appointed and took place on 8 October 1985, before three members of the Opposition Division. All three parties were represented at the oral proceedings and submissions were made on their behalf in relation to the substantive issues which were raised by both opponents. At the end of the oral proceedings, the Chairman announced that the Decision of the Opposition Division was:

(i) that the main request of the patent proprietor to maintain the patent in unamended form was not allowed;

(ii) that the auxiliary request of the proprietor to introduce the features of Claim 2 into Claim 1 is allowable;

(iii) that the further procedure would be that the Opposition Division would issue a communication under Rule 58 (4) EPC, indicating the text of the patent in which it was intended to maintain the patent.

On 20 December 1985 a Communication was duly issued pursuant to Rule 58 (4) EPC, signed by a Formalities Officer, which indicated the text of the patent which the Opposition Division intended to maintain, and which enclosed Minutes of the oral proceedings (pursuant to Rule 76) which recorded the Decision as set out above, and which were signed by two of the three members of the Opposition Division, namely the Chairman and the Second Member acting as minute writer, before whom the oral proceedings had taken place.

Both opponents duly stated that they disapproved of the text in which it was intended to maintain the patent, on 13 and 17 January 1986 respectively, and furthermore continued to make submissions that the patent should not be maintained at all.

II. On 11 September 1986 an Interlocutory Decision within the meaning of Article 106 (3) EPC was issued by the Opposition Division, which was signed by three members of that Division, and which set out reasons for Claim 1 of the patent as unamended not being allowed, and for the allowability of the auxiliary request of the proprietor and for the allowability of the maintenance of the patent in consequently amended form. These three members were not the three members before whom the oral proceedings took place, and as far as the file of the proceedings indicates, none of these three members had taken any part in the proceedings, except to sign such written Decision.

## Exposé des faits et conclusions

I. Deux opposantes ont formé chacune une opposition au brevet européen n° 19 959. L'opposante I a demandé à recourir à la procédure orale sous certaines conditions. Une procédure orale a été fixée dans les délais et s'est déroulée le 8 octobre 1985 devant la Division d'opposition composée de trois membres. Chacune des trois parties était représentée à la procédure orale, au cours de laquelle des conclusions ont été soumises en leur nom concernant les questions de fond soulevées par les deux opposantes. A l'issue de la procédure orale, le président a prononcé la décision suivante prise par la Division d'opposition:

i) il n'est pas fait droit à la requête principale de la société titulaire du brevet tendant au maintien du brevet dans sa forme non modifiée;

ii) il est fait droit à la requête subsidiaire de la société titulaire du brevet tendant à l'inclusion des caractéristiques de la revendication 2 dans la revendication 1;

iii) la procédure doit être poursuivie par l'envoi d'une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE par la Division d'opposition et indiquant le texte dans lequel celle-ci a l'intention de maintenir le brevet.

Le 20 décembre 1985, une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE et signée par un agent des formalités, indiquant le texte dans lequel la Division d'opposition avait l'intention de maintenir le brevet, a été dûment émise, accompagnée du procès-verbal de la procédure orale (conformément à la règle 76 CBE) dans lequel figurait le texte de la décision tel qu'énoncé ci-dessus et signé par deux des trois membres de la Division d'opposition devant lesquels s'était déroulée la procédure orale, à savoir le président et le deuxième membre, chargé de rédiger le procès-verbal.

Les opposantes ont l'une et l'autre déclaré dans les délais, respectivement les 13 et 17 janvier 1986, qu'elles n'étaient pas d'accord sur le texte dans lequel il était envisagé de maintenir le brevet et ont en outre persisté à demander que le brevet ne soit pas maintenu du tout.

II. Le 11 septembre 1986, la Division d'opposition a rendu une décision intermédiaire au sens de l'article 106 (3) CBE, signée par trois membres de cette division et exposant les motifs pour lesquels la revendication 1 du brevet n'était pas admissible dans sa forme non modifiée et pour lesquels il était fait droit à la requête subsidiaire de la société titulaire du brevet, avec maintien du brevet dans sa forme modifiée en conséquence. Ces trois membres signataires n'étaient pas ceux devant lesquels s'était déroulée la procédure orale et, à en juger d'après le dossier de l'affaire, aucun d'entre eux n'avait participé à la procédure, sauf pour signer cette même décision formulée par écrit.

III. Am 29. Oktober bzw. 10. November 1986 legten beide Einsprechende unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die Einsprechende I wies in ihrer Beschwerdeschrift darauf hin, daß die Zwischenentscheidung von drei Personen unterzeichnet und damit erlassen worden sei, die an der mündlichen Verhandlung vom 8. Oktober 1985 nicht mitgewirkt und sich auch sonst nicht mit dem Fall befaßt hätten; sie stellte die Frage, ob die Zwischenentscheidung unter diesen Umständen rechtsgültig sei. Die beiden Einsprechenden reichten ordnungsgemäß eine Beschwerdebeurteilung ein.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung geht eindeutig hervor, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Haupt- und den Hilfsantrag der Patentinhaberin (d. h. die Sachentscheidung über den Einspruch) in der mündlichen Verhandlung am 8. Oktober 1985 gemäß Regel 68 (1) Satz 1 EPÜ vom Vorsitzenden im Namen der drei Mitglieder verkündet wurde, die an der mündlichen Verhandlung mitgewirkt hatten. Anschließend fand ein Verfahren nach Artikel 102 (3) und Regel 58 (4) EPÜ statt.

Ist eine Entscheidung verkündet worden, so muß sie gemäß Regel 68(1) EPÜ später schriftlich abgefaßt und den Beteiligten zugestellt werden. Außerdem sind nach Regel 68 (2) EPÜ Entscheidungen des EPA, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen.

Diese Bestimmungen der Regel 68 EPÜ ergänzen eindeutig die der Regel 76 EPÜ über die Anfertigung von Niederschriften über mündliche Verhandlungen und von deren Abschriften. Wird also wie im vorliegenden Fall in der mündlichen Verhandlung eine Sachentscheidung verkündet, so muß sie schriftlich abgefaßt und den Beteiligten zugestellt werden (R. 68 (1) EPÜ); sie muß außerdem durch eine schriftliche Begründung förmlich abgeschlossen werden (R. 68 (2) EPÜ). Aus Regel 68 EPÜ und Artikel 108 EPÜ geht klar hervor, daß die Frist von zwei Monaten, innerhalb deren Beschwerde eingelegt werden kann, erst dann zu laufen beginnt, wenn eine mündlich verkündete Sachentscheidung in dieser Weise schriftlich abgefaßt und den Beteiligten zugestellt worden ist.

Im vorliegenden Fall sollte die am 8. Oktober 1985 verkündete Sachentscheidung gemäß Regel 68 (1) EPÜ durch die Zustellung der schriftlichen Zwischenentscheidung vom 11. September 1986 formell vervollständigt werden.

Diese schriftliche Entscheidung enthält die Begründung für den mündlichen Beschluß, zwar nicht dem Hauptantrag, dafür jedoch dem Hilfsantrag der Beschwerdeführerin stattzugeben,

III. On 29 October and 10 November 1986 respectively, the two opponents filed notices of appeal and paid the appeal fees. Opponent I pointed in his notice of appeal to the fact that the Interlocutory Decision was signed and issued in the names of three persons who had neither taken part in the oral proceedings on 8 October 1985, nor otherwise dealt with the case previously; and he asked whether in these circumstances the Interlocutory Decision was legally valid. Both opponents duly filed statements of grounds of appeal.

#### Reasons for the Decision

1. The appeals comply with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and are admissible.

2. The Minutes of the oral proceedings clearly indicate that the decision of the Opposition Division in respect of the main and auxiliary requests of the patent proprietor (i.e. the substantive decision in respect of the opposition), was given orally by the Chairman at the oral proceedings on 8 October 1985, in accordance with Rule 68 (1) EPC, first sentence, on behalf of the three members who took part in the oral proceedings. Procedure in accordance with Article 102 (3) and Rule 58 (4) EPC then took place.

Rule 68 (1) EPC provides that when such a decision has been given orally, "Subsequently the decision in writing shall be notified to the parties". Furthermore, Rule 68 (2) EPC requires that "Decisions of the EPO which are open to appeal shall be reasoned ...".

These requirements of Rule 68 EPC are clearly additional to Rule 76 EPC concerning the drawing up of minutes of oral proceedings, and the provision of copies of such minutes of the parties. Thus, in a case such as the present when a substantive decision is given orally during oral proceedings, such substantive decision must be formally notified to the parties in writing (Rule 68 (1) EPC), and the substantive decision must be formally completed by the giving of reasons for the decision in writing (Rule 68 (2) EPC). It is clear from Rule 68 EPC and Article 108 EPC that until a substantive oral decision is formally completed in writing in this way, and notified to the parties, the two-month period within which a notice of appeal must be filed does not begin.

In the present case, in accordance with Rule 68 (1) EPC the substantive oral Decision given on 8 October 1985 was intended to be formally completed by the notification of the written Interlocutory Decision dated 11 September 1986.

This written decision sets out reasons for the substantive oral decision not to allow the main request but to allow the auxiliary request of the Respondent, and also sets out the formal decision to

III. Les 29 octobre et 10 novembre 1986, les deux opposantes ont respectivement formé un recours et acquitté les taxes de recours. L'opposante I a souligné le fait que la décision intermédiaire avait été signée et rendue au nom de trois personnes qui n'avaient ni participé à la procédure orale du 8 octobre 1985, ni instruit l'affaire de quelque manière que ce soit précédemment; elle a également mis en cause, en l'occurrence, la validité de la décision intermédiaire. Les deux opposantes ont déposé dans les délais leur mémoire exposant les motifs du recours.

#### Motifs de la décision

1. Les recours répondent aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE. Ils sont donc recevables.

2. Le procès-verbal de la procédure orale indique clairement que la décision de la Division d'opposition concernant les requêtes principale et subsidiaire de la société titulaire du brevet (c.-à-d. la décision quant au fond concernant l'opposition) a été prononcée à l'audience par le président, le 8 octobre 1985, conformément à la règle 68 (1) CBE, première phrase, au nom des trois membres qui ont participé à la procédure orale. Les étapes de la procédure se sont ensuite déroulées conformément aux dispositions de l'article 102 (3) et de la règle 58 (4) CBE.

La règle 68 (1) CBE prévoit que lorsque des décisions de cette nature ont été prononcées à l'audience, elles sont "ensuite formulées par écrit et signifiées aux parties". De plus, la règle 68 (2) CBE prévoit que "les décisions de l'OEB contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées...".

Ces conditions définies à la règle 68 CBE viennent de toute évidence s'ajouter à celles de la règle 76 CBE concernant l'établissement d'un procès-verbal de la procédure orale et la remise aux parties d'une copie de ce procès-verbal. Donc, dans un cas tel que celui dont est saisie la Chambre, lorsqu'une décision quant au fond est prononcée à l'audience dans le cadre d'une procédure orale, elle doit être formulée par écrit et signifiée aux parties (règle 68 (1) CBE) et motivée par écrit en bonne et due forme (règle 68 (2) CBE). Il ressort clairement de la règle 68 CBE et de l'article 108 CBE que le délai de deux mois fixé pour former recours ne commence pas à courir avant que la décision quant au fond prononcée à l'audience n'ait été ainsi formulée par écrit et signifiée aux parties.

Dans la présente espèce, comme le prévoit la règle 68 (1) CBE, la décision quant au fond prononcée à l'audience le 8 octobre 1985 devait pour la bonne forme être suivie de la signification de la décision intermédiaire formulée par écrit en date du 11 septembre 1986.

Cette décision formulée par écrit expose les motifs pour lesquels la décision quant au fond prononcée à l'audience n'a pas fait droit à la requête principale mais à la requête subsidiaire

sowie ferner den förmlichen Beschluß, das Patent in geändertem Umfang in der Fassung aufrechtzuerhalten, die in der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ enthalten ist.

3. Die Kammer hat zunächst geprüft, ob die Einspruchsabteilung befugt war, eine Sachentscheidung der vorliegenden Art am Ende der mündlichen Verhandlung zu verkünden, die strittigen Punkte also "abschließend" zu entscheiden (eine solche Entscheidung kann nicht von derselben Instanz geändert werden und ist, wenn sie unter Artikel 106 (1) EPÜ fällt, beschwerdefähig). Zur Beantwortung dieser Frage müssen der Artikel 102 und die Regel 58 EPÜ herangezogen werden.

3.1 In Artikel 102 (1) und (2) EPÜ heißt es, daß die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen oder den Einspruch zurückweisen kann, je nachdem, wie sie die Einspruchsgründe beurteilt. Artikel 102 (3) EPÜ betrifft den Fall, daß die Einspruchsabteilung einen Mittelweg einschlägt und bereit ist, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten.

Artikel 102 EPÜ gilt eindeutig für alle Einspruchsverfahren, ob mit oder ohne mündliche Verhandlung. Ebenso eindeutig ist die Einspruchsabteilung bei Einsprüchen, auf die Artikel 102 (1) und (2) EPÜ zutrifft, nach Regel 68 EPÜ befugt, in der mündlichen Verhandlung eine (endgültige) Entscheidung (zum Widerruf des Patents oder zur Zurückweisung des Einspruchs) zu verkünden.

Zu Einsprüchen, auf die der erste Teil des Artikels 102 (3) EPÜ zutrifft, heißt es darin weiter, daß sie (die Einspruchsabteilung) die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang beschließt, vorausgesetzt, daß

a) (gemäß Regel 58 (4) EPÜ) feststeht, daß der Patentinhaber mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, einverstanden ist und

b) die Druckkostengebühr fristgerecht entrichtet worden ist.

Entsprechend diesen Bestimmungen sieht Regel 58 (4) EPÜ folgendes vor: "Bevor die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beschließt, teilt sie den Beteiligten" ihre Absicht mit und fordert sie zu einer Stellungnahme auf; dies geschieht in der Regel mit einer schriftlichen Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ.

Die obengenannten Bestimmungen des Artikels 102 (3) und der Regel 58 (4) EPÜ schließen jedoch nicht aus, daß die Einspruchsabteilung im Einspruchsverfahren vor Absendung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ eine (endgültige) Zwischenentscheidung zu einer im Verfahren aufgeworfenen Sachfrage erläßt. Regel 58 (4) EPÜ verbietet lediglich, daß die Einspruchsabteilung "die Aufrechterhaltung des europäischen Pa-

maintain the patent in amended form, with a text in the form which is specified in the Communication under Rule 58 (4) EPC.

3. The Board has in the first place considered whether the Opposition Division had power to give a substantive oral decision of the kind which was announced at the conclusion of the oral proceedings; i.e. which is "final" in respect of the matters decided (if a decision is "final" it cannot be changed by the same instance and if it falls within Article 106 (1) EPC, it is subject to appeal). This depends upon a consideration of Article 102 and Rule 58 EPC.

3.1. Paragraphs (1) and (2) of Article 102 EPC provide that, depending upon the opinion of the Opposition Division in relation to the grounds of opposition which have been raised, it may revoke the patent or it may reject the opposition. Paragraph 102 (3) EPC deals with the situation where the Opposition Division takes the intermediate course and is prepared to maintain the patent in an amended form.

Clearly Article 102 EPC applies to oppositions in which there are oral proceedings as well as to proceedings in which there are none. Equally clearly in the case of oppositions where paragraphs (1) and (2) of Article 102 EPC are applicable, the Opposition Division has the power under Rule 68 EPC to give its (final) decision (either to revoke the patent or to reject the opposition) during the oral proceedings.

In the case of an opposition where the first part of Article 102 (3) EPC is applicable, the Article goes on to provide that it (the Opposition Division) shall decide to maintain the patent as amended, provided that:

(a) it is established (in accordance with Rule 58 (4) EPC) that the proprietor approves the text in which the Opposition Division intends to maintain the patent; and

(b) the printing fee is paid in due time.

Pursuant to these provisions, Rule 58 (4) EPC provides that "Before the Opposition Division decides on the maintenance of the European patent in the amended form, it shall inform the parties ..." of its intention to do so, and shall invite observations; and in accordance with this Rule a written Communication under Rule 58 (4) EPC is usually issued.

However, the above-mentioned provisions of Article 102 (3) and Rule 58 (4) EPC do not preclude that an Opposition Division may, in the course of an opposition proceeding, make a (final) interlocutory decision in respect of a substantive issue which is raised by the opposition, before the sending of any Rule 58 (4) EPC communication. What is precluded by Rule 58 (4) EPC is that the Opposition Division should "decide

de l'intimée, et comporte la décision formelle de maintenir le brevet dans une forme modifiée, dont le texte est celui figurant dans la notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE.

3. La Chambre a dans un premier temps examiné la question de savoir si la Division d'opposition était habilitée à prononcer à l'audience une décision quant au fond de la nature de celle rendue à l'issue de la procédure orale, c'est-à-dire une décision "finale" sur les questions à trancher (lorsqu'une décision est "finale", elle ne peut être modifiée par la même instance, et lorsqu'elle relève de l'article 106 (1) CBE elle est susceptible de recours). La réponse à cette question dépend de l'interprétation de l'article 102 et de la règle 58 CBE.

3.1. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 102 CBE prévoient que, si elle l'estime approprié à l'égard des motifs d'opposition invoqués, la division d'opposition peut révoquer le brevet ou rejeter l'opposition. L'article 102 (3) CBE concerne le cas où la division d'opposition s'engage dans une voie intermédiaire et est disposée à maintenir le brevet dans une forme modifiée.

Il est évident que l'article 102 CBE s'applique à toute opposition, qu'il y ait ou non procédure orale. Il n'est pas moins évident que, dans le cas d'oppositions où s'appliquent les paragraphes 1 et 2 de l'article 102 CBE, la division d'opposition a, en vertu de la règle 68 CBE, le pouvoir de rendre une décision (finale) au cours de la procédure orale (c.-à-d. soit révoquer le brevet soit rejeter l'opposition).

Dans le cas d'une opposition où s'applique la première partie de l'article 102 (3) CBE, ce même article prévoit également qu'elle (la division d'opposition) décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que:

a) (conformément à la règle 58 (4) CBE) il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet, et que

b) la taxe d'impression a été acquittée dans le délai prescrit.

En vertu de ces dispositions, la règle 58 (4) CBE prévoit que "avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la division d'opposition notifiée aux parties..." son intention de le faire et les invite à présenter leurs observations; et aux fins de cette règle, une "notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE" est généralement émise.

Toutefois, les dispositions de l'article 102 (3) et de la règle 58 (4) CBE évoquées ci-dessus n'excluent pas qu'une division d'opposition puisse, au cours d'une procédure d'opposition, rendre une décision intermédiaire (finale) concernant une question de fond soulevée par l'opposition, avant l'envoi d'une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE. Ce que la règle 58 (4) CBE interdit à une division d'opposition

tents in geändertem Umfang beschließt", ohne zuvor den Beteiligten die geänderte Fassung mitzuteilen, in der sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und sie zur Stellungnahme aufzufordern. Jedoch hindert weder Artikel 102 (3) noch Regel 58 (4) EPÜ die Einspruchsabteilung daran, Entscheidungen über Sachfragen im Einspruchsverfahren zu treffen, bevor sie eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ absendet und "die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang beschließt". So kann z. B. die Einspruchsabteilung im Einspruchsverfahren in einer (endgültigen) mündlichen oder schriftlichen Zwischenentscheidung feststellen, daß ein bestimmter Änderungsvorschlag gegen Artikel 123 EPÜ verstößt. Sie kann nach Auffassung der Kammer im Einspruchsverfahren auch die (endgültige) Zwischenentscheidung treffen, daß z. B. der Hauptanspruch des angefochtenen Patents nicht aufrechterhalten werden kann. Eine solche materielle Zwischenentscheidung ist noch nicht die eigentliche Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, sondern nur eine Vorentscheidung hierzu.

Solche materiellen Zwischenentscheidungen im Einspruchsverfahren sind in zweierlei Hinsicht wünschenswert, nämlich um das Verfahren voranzutreiben und um den Beteiligten in entsprechenden Fällen (s. Art. 106 (3) EPÜ) die Möglichkeit zu geben, diese Zwischenentscheidung noch vor Abschluß des Einspruchsverfahrens mit der Beschwerde anzufechten.

In diesem Zusammenhang ist es (in ähnlich gelagerten Fällen) natürlich wünschenswert, daß das Verfahren vor der Einspruchsabteilung und das vor der Beschwerdekammer im allgemeinen in derselben Weise durchgeführt werden. Dies ist in Regel 66 (1) EPÜ festgelegt, wo es wie folgt heißt: "Die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, sind im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden, soweit nichts anderes bestimmt ist." Was das Verfahren vor der Beschwerdekammer angeht, so ist es üblich, daß die von der Kammer zu Artikel 102 (1) bis (3) EPÜ getroffenen Entscheidungen in der mündlichen Verhandlung verkündet werden.

Handelt es sich um eine Entscheidung zu Artikel 102 (3) EPÜ, also um eine Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, dann muß entsprechend der Entscheidung T 219/83 "Zeolithe/BASF" (ABI. EPA 1986, 211) im Einzelfall geprüft werden, ob eine schriftliche Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ ergehen soll, bevor die endgültige Fassung des Patents festgelegt wird.

3.2 Die Kammer stellt fest, daß nach Regel 58 (5) EPÜ "das Einspruchsverfahren fortgesetzt werden" kann, wenn ein Beteiligter erklärt, daß er mit der in der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ genannten Fassung nicht einverstanden

on the maintenance of the European patent" in an amended form without first informing the parties of the amended text in which it is intended to maintain the patent and inviting their observations. However, neither Article 102 (3) nor Rule 58 (4) EPC preclude an Opposition Division from giving decisions on substantive issues in the opposition before sending a communication under Rule 58 (4) EPC, and before "deciding to maintain the patent in amended form". For example, an Opposition Division may during the course of an opposition make a (final) interlocutory decision (either orally or in writing) that a particular proposed amendment contravenes Article 123 EPC. Similarly, in the Board's view, an Opposition Division may make a (final) interlocutory decision during the course of an opposition that the main claim, for example, of the opposed patent cannot be maintained. Such a substantive interlocutory decision is not a decision actually to maintain the patent in amended form, but is preliminary to such a decision.

The making of such substantive interlocutory decisions during the course of opposition proceedings is desirable both in order to move the proceedings forward towards a conclusion, and, in appropriate cases as envisaged in Article 106 (3) EPC, to allow a party to appeal such an interlocutory decision before the opposition proceedings are terminated.

In this connection, it is clearly desirable (in similar circumstances) that the procedure of the Opposition Division and of the Boards of Appeal is generally the same. This is reflected in Rule 66 (1) EPC which provides that "Unless otherwise provided, the provisions relating to proceedings before the department which has made the decision from which the appeal is brought shall be applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis*". As far as proceedings before the Boards of Appeal are concerned, it is the current practice to announce the Board's decision in accordance with any of paragraphs (1) to (3) of Article 102 EPC at the conclusion of oral proceedings.

If the decision of a Board is in accordance with Article 102 (3) EPC, that is, the decision is to maintain the patent in an amended form, then in accordance with Decision T 219/83, "Zeolites/BASF" (OJ EPO 1986, 211), in each individual case it is considered whether or not a written communication under Rule 58 (4) EPC should be sent before the text is finalised.

3.2. The Board notes that Rule 58 (5) EPC provides that if a party expresses disapproval of the text specified in a communication issued under Rule 58 (4) EPC, "examination of the opposition may be continued". In the Board's view,

c'est de "prendre la décision de maintenir le brevet européen" dans une forme modifiée sans informer préalablement les parties du texte modifié dans lequel elle envisage de maintenir le brevet ni les inviter à présenter leurs observations. Néanmoins, ni l'article 102 (3) ni la règle 58 (4) CBE ne peuvent empêcher la division d'opposition de rendre des décisions sur des questions de fond faisant l'objet de l'opposition, avant d'envoyer une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE et avant de "prendre la décision de maintenir le brevet dans sa forme modifiée". La division d'opposition peut par exemple, au cours d'une procédure d'opposition, prendre (soit en la prononçant à l'audience soit en la formulant par écrit) une décision intermédiaire (finale) selon laquelle telle proposition de modification va à l'encontre de l'article 123 CBE. De même, la Chambre estime qu'une division d'opposition peut au cours d'une procédure d'opposition rendre une décision intermédiaire (finale) selon laquelle, par exemple, la revendication principale du brevet attaqué ne peut être maintenue. Une telle décision intermédiaire quant au fond n'est pas en fait une décision de maintien du brevet dans sa forme modifiée, mais est préalable à cette dernière.

La prise de décisions intermédiaires quant au fond de cette nature au cours de la procédure d'opposition est souhaitable tant pour faire avancer la procédure vers son issue que, dans certains cas particuliers auxquels fait allusion l'article 106 (3) CBE, pour permettre à une partie de se pourvoir contre une décision de cette nature avant la clôture de la procédure d'opposition.

A ce propos, il est évidemment souhaitable (dans des circonstances semblables) que la division d'opposition et les chambres de recours procèdent en règle générale de la même manière. C'est en fait l'objet de la règle 66 (1) CBE, qui prévoit que "à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours sont applicables à la procédure de recours". En ce qui concerne la procédure devant les chambres de recours, il est de pratique courante que la décision de la chambre correspondant aux cas prévus aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 102 CBE soit prononcée à l'issue de la procédure orale.

Lorsqu'une chambre rend une décision correspondant au cas prévu à l'article 102 (3) CBE, c'est-à-dire qu'elle décide de maintenir le brevet dans une forme modifiée, il faut, conformément à la décision T 219/83 "Zeolites/BASF", JO OEB 1986, 211, examiner dans chaque cas d'espèce la question de savoir s'il convient ou non d'envoyer une notification écrite établie conformément à la règle 58 (4) CBE avant de fixer la forme définitive du texte.

3.2. La Chambre fait observer que, selon la règle 58 (5) CBE, en cas de désaccord d'une partie sur le texte figurant dans la notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE, "l'examen de l'opposition peut être poursuivi". La

ist. Nach Auffassung der Kammer ist dies aus den nachstehend dargelegten Gründen so auszulegen, daß die Prüfung nach Regel 58 (5) EPÜ nur insoweit fortgesetzt werden darf, als dies zur Ausräumung der Einwände gegen die vorgeschlagene Fassung erforderlich ist.

Die Regel 58 (4) und (5) EPÜ regelt die Ausführung des Artikels 102 (3) a) EPÜ. Somit hat die Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ vor allem den Zweck, den Beteiligten mitzuteilen, "in welchem Umfang sie (die Einspruchsabteilung) das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt"; damit soll in erster Linie festgestellt werden, ob der **Patentinhaber** mit der vorgeschlagenen Fassung einverstanden ist. Dieses Einverständnis des Patentinhabers muß nach Artikel 102 (3) a) EPÜ (im Hinblick auf Artikel 113 (2) EPÜ) vorliegen, bevor die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Umfang formell beschlossen wird.

Natürlich sind die sachlichen Einspruchsgründe in der Regel bereits vor Absendung der Mitteilung nach Regel 58 (4) im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 101 EPÜ und den dazugehörigen Regeln 57 und 58 (1) bis (3) EPÜ geprüft worden. Sofern nicht bereits eine Sachentscheidung zu den strittigen Punkten ergangen ist, kann die Einspruchsabteilung nach Absendung der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ die sachlichen Einspruchsgründe nochmals prüfen; diese Befugnis steht ihr jedoch nicht aufgrund der Regel 58 (5), sondern aufgrund des Artikels 101 sowie gegebenenfalls des Artikels 114 (1) EPÜ zu und sollte nur in Ausnahmefällen ausgeübt werden.

Obwohl Regel 58 (4) EPÜ den Beteiligten insofern Gleichbehandlung zusichert, als sowohl die Einsprechenden als auch der Patentinhaber zur Stellungnahme aufgefordert werden, falls sie mit der Fassung nicht einverstanden sind, muß diese Bestimmung im Gesamtzusammenhang, insbesondere im Zusammenhang mit Artikel 102 (3) a) EPÜ, gesehen werden. So sollten sich alle Stellungnahmen nach Regel 58 (4) EPÜ, die des Patentinhabers ebenso wie die des Einsprechenden, auf die vorgeschlagene Fassung und deren formale Zulässigkeit beschränken.

Diese Auslegung der Regel 58 (4) und (5) EPÜ entspricht der Auslegung, die dem Wort "Nichteinverständnis" im Zusammenhang mit Regel 51 (4) EPÜ (vor deren Änderung zum 1. September 1987) in der Entscheidung J 22/86 "Nichteinverständnis/MEDICAL BIOLOGICAL" (ABI. EPA 1987, 280) unter Nummer 4 gegeben worden ist.

4. Im Hinblick auf Nummer 3 ist die Kammer der Auffassung, daß die Einspruchsabteilung hier eindeutig befugt war, die Entscheidung zu verkünden (s. Nr. 1). Die mündliche Entscheidung war

for the reasons set out below, this should be interpreted in the sense that any continuation of examination under Rule 58 (5) EPC should only be to the extent necessary to deal with the disapproval of the text itself.

The purpose of Rules 58 (4) and (5) EPC is to implement Article 102 (3)(a) EPC. Thus the main purpose of sending a communication under Rule 58 (4) EPC is to inform the parties that the Opposition Division "intends to maintain the patent as amended", and to establish thereby that in the first place, the **proprietor** of the patent approves the proposed text. Such approval of the text by the proprietor is required by Article 102 (3)(a) EPC (having regard to the provision in Article 113 (2) EPC) before the formal decision to maintain the patent with an amended text is made.

Clearly, the examination of the substantive grounds of the opposition will normally be completed prior to the sending of a Rule 58 (4) EPC communication - within the procedure of Article 101 EPC and the corresponding Rules which implement Article 101 EPC, namely Rules 57 and 58 (1) to (3) EPC. Provided that a substantive decision on the issues in the opposition has not previously been given, after the sending of a Rule 58 (4) EPC communication an Opposition Division still has the power to consider the substantive grounds of opposition; but such power is provided under Article 101 EPC, and when appropriate under Article 114 (1) EPC, not by Rule 58 (5) EPC - and should only be exercised exceptionally.

Although Rule 58 (4) EPC provides equality of treatment of the parties in that opponents as well as the proprietor are invited to state their observations if they disapprove of the text, this provision should be interpreted within its context, and in particular within the context of Article 102 (3)(a) EPC. Thus any such observations filed under Rule 58 (4) EPC, whether by the proprietor or by an opponent, should be confined to the proposed wording of the text and its formal allowability.

The interpretation of Rule 58 (4) and (5) EPC set out above is consistent with the interpretation of the word "disapproval" in the context of Rule 51(4) EPC (before its amendment which entered into force on 1 September 1987), which was considered in Decision J 22/86 "Disapproval/MEDICAL BIOLOGICAL" (OJ EPO 1987, 280) at paragraph 4.

4. Having regard to paragraph 3 above, in the present case the Board considers that the Opposition Division clearly had power to give the oral decision as set out in paragraph 1

Chambre considère, pour les motifs exposés ci-dessous, qu'il convient d'interpréter ce membre de phrase en ce sens que toute poursuite de l'examen au titre de la règle 58 (5) CBE doit se limiter à traiter la question du désaccord sur le texte proprement dit.

Le rôle des règles 58 (4) et (5) CBE est de mettre en oeuvre l'article 102 (3) a) CBE. L'envoi d'une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE vise essentiellement à informer les parties que la division d'opposition "envisage de maintenir le brevet ainsi modifié" et à établir par là en premier lieu que le **titulaire** du brevet est d'accord sur le texte proposé. En application de l'article 102 (3) a) CBE (eu égard à l'article 113 (2) CBE), il doit être établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte proposé, avant que ne soit rendue la décision en bonne et due forme de maintenir le brevet dans un texte modifié.

De toute évidence, l'examen des motifs d'opposition quant au fond est normalement déjà achevé avant l'envoi d'une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 101 CBE et les règles correspondantes qui en assurent la mise en oeuvre, à savoir les règles 57 et 58 (1), (2) et (3) CBE. A condition qu'une décision quant au fond n'ait pas été précédemment rendue concernant les points litigieux faisant l'objet de l'opposition, une division d'opposition a toujours le pouvoir d'examiner les motifs d'opposition relatifs au fond après l'envoi d'une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE; mais si ce pouvoir peut être exercé conformément à l'article 101 CBE et, le cas échéant, conformément à l'article 114 (1) CBE, il ne peut néanmoins l'être au titre de la règle 58 (5) CBE, et il ne saurait en être fait usage qu'exceptionnellement.

Bien que la règle 58 (4) CBE assure l'égalité de traitement des parties dans la mesure où les opposants de même que le titulaire du brevet sont invités à présenter leurs observations s'ils ne sont pas d'accord sur le texte, elle doit être interprétée dans son contexte et en particulier dans le contexte de l'article 102 (3) a) CBE. C'est ainsi que toute observation de cette nature présentée en vertu de la règle 58 (4) CBE, que ce soit par le titulaire du brevet ou par un opposant, doit se limiter à des propositions relatives à l'énoncé du texte et à la question de son admissibilité quant à la forme.

L'interprétation de la règle 58 (4) et (5) CBE exposée ci-dessus est compatible avec l'interprétation du mot "désaccord" dans le contexte de la règle 51 (4) CBE (avant sa modification entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 1987) qui est examinée au point 4 de la décision J 22/86 "Désaccord/MEDICAL BIOLOGICAL", JO OEB 1987, 280.

4. Eu égard aux considérations contenues dans le point 3 ci-dessus, la Chambre estime que, dans la présente espèce, la Division d'opposition avait de toute évidence le pouvoir de rendre

sofort nach ihrer Verkündung in der mündlichen Verhandlung am 8. Oktober 1985 im Hinblick auf die darin (d. h. unter i und ii) behandelten Sachfragen des Einspruchsverfahrens endgültig. Unter Nummer iii der Entscheidung wurde ferner das weitere Verfahren angegeben. So wurde beschlossen, daß Anspruch 1 nicht gewährt sei, daß das Patent jedoch mit dem Gegenstand des Anspruchs 2 als Hauptanspruch aufrechterhalten werden könne, sofern der Text entsprechend geändert (d. h. an den Hilfsantrag angepaßt) werde.

Im weiteren Verfahren haben beide Einsprechende erklärt, daß sie mit der Fassung nicht einverstanden seien (s. Nr. I, letzter Satz). Die Einsprechende I legte nach Abgabe dieser Erklärung unverzüglich eine schriftliche "Begründung" vor. Darin ging sie nicht auf die Frage ein, ob die gemäß Regel 58 (4) EPU mitgeteilte Fassung tatsächlich der Entscheidung entsprach, das Patent in einer dem Hilfsantrag entsprechenden Fassung aufrechtzuerhalten; sie brachte vielmehr weitere Gründe dafür vor, daß das Patent überhaupt nicht aufrechterhalten werden sollte. Auch die Einsprechende II machte geltend, daß der neue Hauptanspruch der geänderten Fassung aus sachlichen Gründen nicht aufrechterhalten werden sollte. Diese "Begründungen" und Vorbringen der Einsprechenden I und II bezogen sich auf Fragen, die von der Einspruchsabteilung bereits endgültig zugunsten der Einsprechenden entschieden worden waren. Nach der mündlichen Verkündung der Sachentscheidung war die Einspruchsabteilung auch nicht nach Regel 58 (5) EPU beauftragt, die Prüfung des Einspruchs im Zusammenhang mit den Sachfragen fortzusetzen, die Gegenstand dieser Entscheidung waren. Das Vorbringen der Einsprechenden war somit in diesem Verfahren vor der Einspruchsabteilung überflüssig und unzulässig.

5. Ferner stellte sich im Beschwerdeverfahren die Frage, ob die Entscheidung der Einspruchsabteilung im Hinblick auf den unter Nummer II genannten Tatbestand gültig war.

Zwar heißt es in Regel 70 EPÜ: "Bescheide und Mitteilungen des Europäischen Patentamts sind mit der Unterschrift und der Namenswiedergabe des zuständigen Bediensteten zu versehen"; doch ist weder in Artikel 68 EPÜ noch sonstwo im EPÜ ausdrücklich vorgeschrieben, daß eine erstinstanzliche (d. h. beschwerdefähige) Entscheidung des EPA von dem oder den zuständigen Beamten unterzeichnet werden muß.

Zur Beantwortung der von der Einsprechenden I aufgeworfenen Frage nach der Gültigkeit der schriftlichen Entscheidung vom 11. September 1986 (s. Nr. III) muß die Kammer die hier geltenden Grundsätze in Betracht ziehen.

6. Mit Artikel 15 EPÜ werden im EPA "für die Durchführung der im EPÜ vor-

above. As soon as it was issued at the oral proceedings on 8 October 1985, the oral decision was final in respect of the substantive issues in the opposition proceedings with which it dealt (i.e. (i) and (ii)). The decision also stated in (iii) the subsequent procedure which would be followed. Thus it was decided that Claim 1 was not allowed, but that the patent was maintainable with the subject-matter of Claim 2 as the main claim, provided that the text was suitably amended (i.e. in accordance with the auxiliary request).

Within such further procedure, as mentioned at the end of paragraph I above both opponents stated that they disapproved of the text. Opponent I also set out written "grounds", immediately following the statement of disapproval. These grounds did not deal with the question whether the amended text which was communicated under Rule 58 (4) properly conformed with the decision to maintain the patent with a text which corresponded to the auxiliary request, but rather continued to submit reasons why the patent should not be maintained at all. Similarly, Opponent II submitted that the new main claim of the amended text should not be maintained on substantive grounds. These "grounds" and submissions of Opponents I and II were directed to issues which had already been finally decided against the Opponents by the Opposition Division. After the substantive oral decision had been given, the Opposition Division had no power thereafter to continue examination of the opposition in relation to the substantive issues the subject of that decision, either under Rule 58 (5) EPC or at all. The Opponents' submissions were therefore redundant and inadmissible within these proceedings before the Opposition Division.

5. The further question raised in the appeal is whether the decision of the Opposition Division was valid having regard to the facts set out in paragraph II above.

Although Rule 70 EPC states that "Any communication from the EPO is to be signed by and to state the name of the competent employee", there is nothing in Rule 68 EPC or elsewhere in the EPC which specifically requires a decision of a first instance of the EPO (i.e. a decision which is open to appeal) to be signed by the competent employee(s).

In order to decide upon the question of the validity of the written decision dated 11 September 1986, having regard to the point raised by Opponent I as set out in paragraph III above, the Board must consider the basic principles which are applicable.

6. Article 15 EPC sets up within the EPO various departments for "imple-

la décision énoncée sous I, telle qu'elle a été prononcée à l'audience. Dès qu'elle a été rendue, lors de la procédure orale du 8 octobre 1985, elle a revêtu le caractère de décision finale concernant les questions de fond qui faisaient l'objet de la procédure d'opposition (c.-à-d. i) et ii) sous I). La décision indiquait également (point iii)) comment la procédure devait être poursuivie. C'est ainsi qu'il a été décidé que la revendication 1 n'était pas admissible mais que le brevet pouvait être maintenu à condition que l'objet de la revendication 2 devienne celui de la revendication principale et que le texte soit modifié en conséquence (c.-à-d. conformément à la requête subsidiaire).

Lors de la poursuite de la procédure, comme indiqué à la fin du point I ci-dessus, les deux opposantes ont déclaré qu'elles n'étaient pas d'accord sur le texte. Immédiatement après sa déclaration de désaccord, l'opposante I a également présenté par écrit des "motifs"; ceux-ci, sans rapport avec la question de savoir si le texte modifié qui avait été notifié en application de la règle 58 (4) était absolument conforme à la décision de maintenir le brevet dans un texte correspondant à la requête subsidiaire, tenaient plutôt lieu encore d'arguments en vue de ne pas maintenir le brevet du tout. De même, l'opposante II a allégué que la nouvelle revendication principale du texte modifié ne devait pas être maintenue, pour des motifs relatifs au fond. L'ensemble de ces "motifs" et de ces moyens invoqués par les opposantes I et II se rapportaient à des questions sur lesquelles la Division d'opposition avait déjà statué définitivement en rejetant les conclusions des opposantes. Après le prononcé de la décision sur des questions de fond à l'audience, la Division d'opposition n'avait plus aucun pouvoir de poursuivre l'examen de l'opposition sur ces mêmes questions, pas même en vertu de la règle 58 (5) CBE. Les moyens invoqués par les opposantes étaient donc superflus et irrecevables au cours de cette partie de la procédure poursuivie devant la Division d'opposition.

5. L'autre question dont la Chambre a été saisie avec le recours est celle de savoir si la décision de la Division d'opposition était valable compte tenu des faits exposés au point II ci-dessus.

Bien que la règle 70 CBE dispose que "toute notification de l'OEB doit être revêtue de la signature et de l'indication du nom de l'agent responsable", rien dans la règle 68 CBE ou à quelque autre endroit que ce soit de la Convention ne prescrit expressément qu'une décision rendue par une première instance de l'OEB (c.-à-d. une décision susceptible de recours) doit être signée par le ou les agents responsables.

Afin de statuer sur la question de la validité de la décision formulée par écrit en date du 11 septembre 1986, soulevée par l'opposante I comme indiqué au point III ci-dessus, la Chambre doit se guider sur les principes fondamentaux qu'il convient d'appliquer.

6. L'article 15 CBE énumère les diverses instances instituées à l'OEB "pour

geschriebenen Verfahren" verschiedene Organe eingesetzt.

Entscheidungen der Organe des EPA zur Erteilung oder Aufrechterhaltung eines europäischen Patents wie die im vorliegenden Einspruchsverfahren haben eine sofortige, verbindliche Wirkung auf die Zivilrechte der Beteiligten und der Öffentlichkeit in den benannten Vertragsstaaten. Die Entscheidungsbefugnis der Organe des EPA und die Rechtsgrundlagen dafür leiten sich aus dem EPÜ her.

7. Bei Einspruchsverfahren sieht Artikel 19 (1) EPÜ folgendes vor: "Die Einspruchsabteilungen sind für die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente zuständig." In Artikel 19 (2) EPÜ heißt es: "Eine Einspruchsabteilung setzt sich aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen"; daran schließen sich Bestimmungen über die Zusammensetzung der Einspruchsabteilungen an. Daraus geht ganz klar hervor, daß ein Einspruchsverfahren zu einem europäischen Patent in jedem Falle von drei technisch vorgebildeten Prüfern durchgeführt werden muß, die über den Einspruch entscheiden und für jeden Einspruch persönlich bestimmt werden müssen (in einigen Fällen kann zusätzlich ein rechtskundiger Prüfer bestimmt werden). Ferner ist vorgesehen, daß mindestens zwei der drei Prüfer an dem Verfahren zur Erteilung des Patents nicht mitgewirkt haben dürfen und daß einer dieser beiden den Vorsitz führt. Es ist außerdem ausdrücklich vorgeschrieben, daß die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung selbst stattfindet, d. h. vor den drei technisch vorgebildeten Prüfern, die persönlich dazu bestimmt worden sind, die zur Prüfung des betreffenden Einspruchs eingesetzte Einspruchsabteilung zu bilden.

Zudem macht der Hinweis auf die Abstimmung im letzten Satz von Artikel 19 (2) EPÜ deutlich, daß über den Einspruch anhand der persönlichen Voten der einzelnen Prüfer entschieden wird, mit denen die Einspruchsabteilung besetzt worden ist.

Somit geht aus Artikel 19 EPÜ klar hervor, daß die Befugnis zur Prüfung und Entscheidung von Einsprüchen nach Artikel 101 und 102 EPÜ von den dazu bestimmten Prüfern jederzeit persönlich ausgeübt werden muß.

Außerdem muß die Entscheidungsbefugnis eines Organs des EPA wie der Einspruchsabteilung nicht nur entsprechend dem bekannten Grundsatz "delegatus non potest delegare" persönlich ausgeübt werden; diese persönliche Ausübung muß auch ersichtlich sein, und zwar sowohl für die Beteiligten als auch für die Öffentlichkeit. Dies geht eindeutig aus den Artikeln 113 (1) und 116 EPÜ hervor.

Findet also im Einspruchsverfahren eine mündliche Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ statt, so ist dafür Sorge zu tragen, daß die spätere Entscheidung auf Gründe und Beweismittel gestützt

menting the procedures laid down in the EPC.

A decision of a department of the EPO concerning the grant or maintenance of a European patent, such as the decision in the present opposition proceedings, is a decision which has immediate binding effect upon the civil rights of the parties and the public in the designated Contracting States. The power of a department of the EPO to issue a decision, and the authority which underlies such a decision, is derived from the EPC.

7. In the case of opposition proceedings, Article 19 (1) EPC provides that "An Opposition Division shall be responsible for the examination of oppositions against any European patent"; Article 19 (2) EPC provides that "An Opposition Division shall consist of three technical examiners..." and goes on to set out provisions concerning the constitution of such an Opposition Division. It is quite clear from such provisions that an opposition in respect of a particular European patent is in all cases to be conducted and decided by three technical examiners who are appointed on a personal basis in respect of a particular opposition (in some cases an additional legal examiner may also be appointed). Thus it is provided that at least two of the three examiners shall not have taken part in proceedings for grant of the patent, and that one of those two examiners shall be the Chairman. It is also specifically provided that "Oral proceedings shall be before the Opposition Division itself"; that is, before the three technical examiners who were personally appointed to form the Opposition Division for the examination of the particular opposition.

Furthermore, the reference to voting in the final sentence of Article 19 (2) EPC makes it clear that an opposition should be decided on the basis of the personal votes of the individual examiners who have been appointed to constitute a particular Opposition Division.

It is thus clear from Article 19 EPC that the power to examine and decide an opposition pursuant to Articles 101 and 102 EPC must at all times be exercised personally by the examiners who are appointed to decide it.

Furthermore, in accordance with the well-known principle "delegatus non potest delegare", the power of a department of the EPO such as an Opposition Division to issue a decision must not only be exercised personally but also be seen to be exercised personally, both by the parties and by the public. This is clearly to be implied from the provisions of Articles 113 (1) and 116 EPC.

Thus when oral proceedings pursuant to Article 116 EPC are held within opposition proceedings, such oral proceedings should ensure that the subsequent decision is based on grounds

l'application des procédures prescrites" par la CBE.

Une décision rendue par une instance de l'OEB, relative à la délivrance ou au maintien d'un brevet européen, telle que la décision rendue dans la procédure d'opposition concernée dans le présent recours, est une décision ayant un effet contraignant immédiat sur les droits civils des parties et du public dans les Etats contractants désignés. Le pouvoir dont est investie une instance de l'OEB de rendre une décision, ainsi que le fondement juridique de cette décision découlent de la CBE.

7. Dans le cas de la procédure d'opposition, l'article 19 (1) CBE prévoit que les "divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens"; l'article 19 (2) CBE dispose qu' "une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens..." puis précise les relations à respecter dans cette composition. Il ressort à l'évidence de ces dispositions qu'une procédure d'opposition à l'encontre d'un brevet européen donné doit toujours être conduite et donner lieu à une décision rendue par trois examinateurs techniciens désignés nommément pour l'opposition en cause (dans certains cas, la division d'opposition peut être complétée par un examinateur juriste). C'est ainsi qu'il est prévu qu'au moins deux des trois examinateurs ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet et que l'un de ces deux examinateurs assure la présidence. Il est également spécifié que "la procédure orale est de la compétence de la division d'opposition elle-même", c'est-à-dire qu'elle se déroule devant les trois examinateurs techniciens désignés nommément pour constituer la division d'opposition appelée à instruire l'opposition en cause.

En outre, l'allusion à la procédure de vote qui est faite dans la dernière phrase de l'article 19 (2) CBE démontre clairement que la décision rendue sur l'opposition repose sur le vote individuel des examinateurs désignés pour constituer une division d'opposition donnée.

De toute évidence, l'article 19 CBE signifie que le pouvoir d'examiner une opposition et de statuer sur celle-ci en vertu des articles 101 et 102 CBE doit être exercé à tout moment personnellement par les examinateurs désignés à cet effet.

De plus, en vertu du principe "delegatus non potest delegare", le pouvoir dont est investie une instance de l'OEB, en l'occurrence une division d'opposition, de rendre une décision doit non seulement être exercé personnellement mais encore être exercé de cette manière au vu et au su des parties et du public. C'est ce qui découle clairement des dispositions des articles 113 (1) et 116 CBE.

Par conséquent, lorsqu'une procédure orale telle que prévue à l'article 116 CBE se déroule dans le cadre d'une procédure d'opposition, il doit être fait en sorte que la décision qui sera rendue



wird, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Damit dies gewährleistet ist, muß die mündliche Verhandlung natürlich vor allen dazu bestimmten Prüfern stattfinden; wird eine Entscheidung mündlich verkündet, so hat dies im Beisein aller dieser Prüfer zu geschehen. Desgleichen müssen die Beteiligten und die Öffentlichkeit einer schriftlichen Entscheidung, die die Begründung der mündlichen Entscheidung enthält, entnehmen können, daß sie von den Prüfern getroffen wurde, mit denen die für diese mündliche Entscheidung zuständige Einspruchsabteilung besetzt war.

Es kann natürlich vorkommen, daß einzelne Mitglieder der Abteilung (z. B. wegen Krankheit) nicht in der Lage sind, die schriftliche Entscheidung zu unterzeichnen. Nach Auffassung der Kammer müssen jedoch im Hinblick auf die oben dargelegten Grundsätze die Entscheidungen der Einspruchsabteilung, um Rechtskraft zu entfalten, im Namen der Mitglieder abgefaßt sein, die dazu bestimmt waren, als Abteilung über den strittigen Gegenstand zu entscheiden; sie müssen deren Standpunkte wiedergeben und außerdem mit Unterschriften versehen sein, die dies belegen.

Entsprechend der Amtspraxis bei Einspruchsverfahren wird schriftlichen Entscheidungen wie der im vorliegenden Fall ergangenen Zwischenentscheidung das Formblatt 2339 beigefügt; die Mitglieder der Einspruchsabteilung unterzeichnen auf diesem Formblatt. Das unterzeichnete Original des Formblatts verbleibt zur Bestätigung der Echtheit der beigefügten Entscheidung im öffentlichen Teil der Einspruchsakte. Den Beteiligten werden Abschriften der schriftlichen Entscheidung mit den Namen der Mitglieder, die das Formblatt 2339 unterzeichnet haben, zugestellt.

8. Im vorliegenden Fall fand die mündliche Verhandlung vor den drei Prüfern statt, die dazu bestimmt waren, als Einspruchsabteilung über den erhobenen Einspruch zu entscheiden; der Vorsitzende verkündete die Entscheidung in der mündlichen Verhandlung im Beisein der beiden anderen Prüfer. Das Formblatt 2339, das der schriftlichen Entscheidung vorgeheftet war, war von drei Personen unterzeichnet, die zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung nicht der ernannten Einspruchsabteilung angehörten, die also nicht zur Entscheidung befugt waren und auch nicht über den Einspruch entschieden hatten. Daß die schriftliche Entscheidung ihre Unterschriften trägt, läßt auf den ersten Blick den Eindruck entstehen, daß die Entscheidung deren Standpunkte und nicht die der Prüfer wiedergibt, die zur Entscheidung über den Einspruch bestimmt worden waren und diese am Ende der mündlichen Verhandlung auch getroffen hatten. Nach Auffassung der Kammer ist diese schriftliche Entscheidung wegen Fehlbesetzung der Einspruchsabteilung, die sie unterzeichnet hat, nicht rechtsgültig und muß als rechtsunwirksam aufgehoben werden.

or evidence on which the parties have had a proper opportunity to present their comments. In order that this is so, clearly such oral proceedings should be held before all the appointed examiners, and if a decision is given orally, it will be given in the presence of all such examiners. Similarly with respect to a decision in writing setting out reasons for the oral decision, the parties and the public should be able to see from the written decision that it has been made by the examiners who were appointed to the particular Opposition Division responsible for that oral decision.

It is of course possible that not all the appointed members are able to sign a written decision (for example through illness). However, in the Board's view, having regard to the principles discussed above, if a decision of a particular Division is to be legally valid, it must have been written on behalf of and represent the views of the members who were appointed to that Division to decide the issue(s) the subject of the decision, and it must bear signatures which indicate this.

In accordance with the procedure of the EPO in relation to opposition proceedings, a written decision such as the interlocutory decision which was given in the present case is issued under the cover of Form 2339, and it is this Form which is signed by the members of the Opposition Division. The original signed Form remains in the file of the opposition, open to public inspection, and provides the authentication of the decision which is attached thereto. Copies of the written decision showing the names of the members who have signed Form 2339 are sent to the parties.

8. In the present case the oral proceedings took place in the presence of the three examiners appointed to the Opposition Division to decide the issues raised in this opposition, and the Chairman announced its Decision on such issues during such oral proceedings in the presence of the other two examiners. Form 2339, which was attached to the front of the written decision, was signed by three persons who had not been appointed to that Opposition Division at the date of the oral proceedings, and who had no power to decide and did not decide the opposition. The presence of their signatures on the written decision indicates prima facie that the decision sets out their views, rather than the views of the examiners who were appointed to decide the opposition and who did decide it at the end of the oral hearing. In the judgement of the Board, such written decision is not legally valid, because of the wrong composition of the Opposition Division which signed it, and must be set aside as having no legal effect.

soit fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels les parties ont eu toute possibilité de présenter leurs observations. A cette fin, il est évident que la procédure orale doit se dérouler devant tous les examinateurs désignés et que lorsqu'une décision est prononcée à l'audience celle-ci doit l'être en présence de tous ces examinateurs. De même, s'agissant d'une décision formulée par écrit et exposant les motifs de la décision antérieurement prononcée à l'audience, les parties et le public doivent pouvoir conclure de la décision écrite qu'elle a été rendue par les examinateurs désignés pour constituer la division d'opposition qui a prononcé la décision à l'audience.

Il peut arriver sans doute que la décision formulée par écrit ne puisse pas être signée par chacun des membres désignés (par exemple en cas de maladie). Néanmoins la Chambre considère que, compte tenu des principes évoqués plus haut, pour que la décision d'une division donnée soit valable, elle doit obligatoirement avoir été rédigée au nom des membres désignés pour constituer la division appelée à statuer sur le ou les points faisant l'objet de la décision, reproduire leur point de vue et être signée en conséquence.

A l'OEB, dans le cadre de la procédure d'opposition, une décision formulée par écrit telle que la décision intermédiaire en cause est rendue accompagnée du formulaire 2339; c'est ce formulaire qui est signé par les membres de la division d'opposition. L'original du formulaire signé est versé au dossier de l'opposition ouvert à l'inspection publique et authentifie la décision qui lui est jointe. Des copies de la décision écrite, mentionnant le nom des membres ayant signé le formulaire 2339, sont adressées aux parties.

8. Dans la présente affaire, la procédure orale s'est déroulée en présence des trois examinateurs désignés en vue de constituer la division d'opposition pour statuer sur les questions soulevées dans cette opposition, et le président a prononcé sa décision sur ces mêmes questions lors de cette procédure orale, en présence des deux autres examinateurs. Le formulaire 2339, accompagnant la décision formulée par écrit, a été signé par trois personnes qui n'avaient pas été désignées pour constituer la division d'opposition en question à la date de la procédure orale, qui n'avaient pas le pouvoir de statuer et qui n'ont pas rendu la décision sur l'opposition. La présence de leur signature sur la décision formulée par écrit indique à première vue que la décision expose leur opinion plutôt que l'opinion des examinateurs désignés pour statuer sur l'opposition et qui ont effectivement rendu la décision à l'issue de la procédure orale. La Chambre considère que cette décision écrite n'est pas valable étant donné la composition différente de la division d'opposition l'ayant signée et qu'elle doit être annulée comme étant dépourvue d'effet juridique.

Da die schriftliche Entscheidung vom 11. September 1986 nicht rechtswirksam ist, ist auch der Regel 68 (1) Satz 2 EPÜ nicht Genüge getan worden; die Sachentscheidung, die am 8. Oktober 1985 in der mündlichen Verhandlung verkündet wurde, ist nämlich später nicht durch eine gültige schriftliche Entscheidung vervollständigt worden. Deshalb muß nach Überzeugung der Kammer die Sachentscheidung vom 8. Oktober 1985 als nichtig und rechtsunwirksam angesehen werden.

In Anbetracht der Sachlage im vorliegenden Fall, in dem die mündliche Verhandlung vor mehr als zwei Jahren und die (ungültige) schriftliche Entscheidung vor mehr als einem Jahr (also fast ein Jahr nach der mündlichen Entscheidung) ergangen ist, ist die Kammer außerdem der Auffassung, daß Regel 68 (1) EPÜ jetzt nicht mehr ordnungsgemäß erfüllt werden kann; die Sachentscheidung ist somit unheilbar nichtig.

Der Einspruch muß deshalb neu geprüft werden.

10. Aus den oben genannten Gründen wird der Beschwerde beider Beschwerdeführerinnen förmlich stattgegeben. In der Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist die Kammer der Auffassung, daß der oben dargelegte Sachverhalt einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt und daß es nur billig ist, die Beschwerdegebühren an die beiden Beschwerdeführerinnen zurückzuzahlen.

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die am 8. Oktober 1985 verkündete Entscheidung der Einspruchsabteilung und die schriftliche Entscheidung vom 11. September 1986 werden aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühren an die beiden Beschwerdeführerinnen wird angeordnet.
3. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zur erneuten Prüfung zurückverwiesen.

Since the written decision dated 11 September 1986 has no legal effect, it follows that Rule 68 (1), second sentence, has not been complied with, because the substantive oral decision given at the oral proceedings on 8 October 1985 has not subsequently been completed by a valid written decision. Therefore, in the Board's judgement the substantive decision given on 8 October 1985 must be considered as void and having no legal effect.

Furthermore, in the circumstances of the present case, where the oral proceedings took place more than two years ago and the (invalid) written decision was given more than one year ago (almost one year after the oral decision), in the Board's view the requirements of Rule 68(1) EPC cannot now be properly complied with, and the substantive decision is therefore incurably void.

The opposition must therefore be re-examined.

10. For the reasons set out above, the appeal of both Appellants will be formally allowed. As to the question of reimbursement of the appeal fees, in the Board's view the facts discussed above represent a substantial procedural violation, and in the circumstances it would be clearly equitable to reimburse the appeal fees of both Appellants.

#### **Order**

##### **For these reasons it is decided that:**

1. The Decision of the Opposition Division given orally on 8 October 1985, and the written decision dated 11 September 1986 are set aside.
2. The appeal fees of both Appellants are to be reimbursed.
3. The case is remitted to the Opposition Division for re-examination.

La décision formulée par écrit en date du 11 septembre 1986 étant dépourvue d'effet juridique, il s'ensuit qu'il n'a pas été satisfait à la règle 68 (1), deuxième phrase, étant donné que la décision sur le fond prononcée à l'audience le 8 octobre 1985 n'a pas été ensuite valablement formulée par écrit. En conséquence, la Chambre estime que la décision sur le fond rendue le 8 octobre 1985 doit être considérée comme nulle et dépourvue d'effet juridique.

En outre, vu les circonstances de l'affaire, la procédure orale s'étant déroulée il y a plus de deux ans et la décision formulée par écrit (non valable) datant d'il y a plus d'un an (près d'une année après la décision prononcée à l'audience), la Chambre considère qu'il ne peut désormais être satisfait correctement aux exigences de la règle 68 (1) CBE et que la décision sur le fond est par conséquent irrémédiablement nulle et non avenue.

En conséquence, l'opposition doit faire l'objet d'un nouvel examen.

10. Considérant ce qui précède, il y a lieu de faire droit au recours introduit par les deux requérantes pour des raisons de forme. S'agissant du remboursement des taxes de recours, la Chambre estime que les faits examinés ci-dessus constituent un vice substantiel de procédure et qu'il serait donc sans aucun doute équitable de rembourser les taxes de recours aux deux requérantes.

#### **Dispositif**

##### **Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. La décision prononcée à l'audience par la Division d'opposition le 8 octobre 1985 et la décision formulée par écrit en date du 11 septembre 1986 sont annulées.
2. Les taxes de recours doivent être remboursées aux deux requérantes.
3. L'affaire est renvoyée à la Division d'opposition pour nouvel examen.