

Einspruchsverfahren im EPA

1. Die nachstehende Darstellung ist eine Neufassung der im ABl. EPA 1985, 272 ff. veröffentlichten Mitteilung über das Einspruchsverfahren im EPA. Diese Mitteilung wurde anhand der bisherigen Erfahrung und unter Berücksichtigung der Erörterungen mit den interessierten Kreisen gründlich überarbeitet. Dabei wurde der Schwerpunkt auf eine Beschleunigung des Einspruchsverfahrens gelegt.

Allgemeine Grundsätze

2. Das Europäische Patentamt ist weiterhin 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. Dies soll durch ein zügiges und straffes Verfahren erreicht werden; 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 im EPA

b) Prüfung des Einspruchs auf seine Zulässigkeit und Aufforderung an den Einsprechenden, die angegebenen Tatsachen oder Beweismittel binnen zwei Monaten vorzulegen, soweit sie nicht bereits mit der Einspruchsschrift eingereicht worden sind (siehe Nr. 8)

(B) Verfahrensschritte nach Ablauf der Einspruchsfrist:

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 in der Regel vier Monaten (vgl. Richtlinien D-IV, 5.4 Absatz 1). Ändern-

Opposition Procedure in the EPO

1. The following is a new version of the note on EPO opposition procedure set out in OJ EPO 1985, 272 et seq. The note has been substantially revised in the light of experience and taking account of discussions with interested circles. The new version places particular emphasis on ways in which the opposition procedure can be expedited.

General Principles

2. The EPO's aim remains 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:

(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

La procédure d'opposition à l'OEB

1. Le texte qui suit est une version fortement remaniée, à la lumière de l'expérience et des échanges de vues avec les milieux intéressés, de l'exposé sur la procédure d'opposition paru au JO OEB 1985, 272 s. L'accent y est particulièrement mis sur les moyens d'accélérer la procédure d'opposition.

Principes généraux

2. L'OEB s'efforce, tant dans l'intérêt du public que de celui des parties à la procédure d'opposition, d'établir le plus rapidement possible si le brevet délivré peut ou non être maintenu au vu des moyens invoqués par l'opposant. 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

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 du brevet modifiées, la notification adressée à l'opposant par l'agent des formalités contient également une invitation à présenter des observations dans un délai qui est en règle générale de quatre mois (Directives D-IV, 5.4,

falls, d. h., wenn keine geänderten Unterlagen eingereicht werden, wird die Einspruchserwiderung zur Information übersandt und dem Einsprechenden gleichzeitig eine Stellungnahme innerhalb einer bestimmten Frist (in der Regel vier Monate) anheimgestellt.

Das vorstehend beschriebene Verfahren wird nicht angewandt, wenn sowohl der Patentinhaber als auch der Einsprechende eine mündliche Verhandlung beantragt haben. In diesem Fall wird die Akte unverzüglich der Einspruchsabteilung zugeleitet, die über den nächsten Schritt entscheidet (z. B. Aufforderung an die Beteiligten, weitere Stellungnahmen einzureichen, oder Festsetzung eines Termins für die mündliche Verhandlung).

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 betreffende Beteiligte aufgefordert, sich innerhalb einer bestimmten Frist (in der Regel 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 wird ein Termin für eine mündliche Verhandlung anberaumt (siehe Mitteilung im ABI. EPA 1989, 132). Mit der Ladung zu der mündlichen Verhandlung erhalten die Beteiligten auch einen Bescheid, in dem die nach Ansicht der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung zu erörternden Fragen aufgeführt und gegebenenfalls erläutert sind (vgl. Richtlinien D-VI, 3.2 und E-III, 5), sofern sie nicht durch einen bloßen Hinweis auf bestimmte Teile der Akten in der Ladung angegeben werden können. Etwaige schriftliche Stellungnahmen sollten die Beteiligten mindestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung dem EPA und der Gegenpartei unmittelbar zuleiten.

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 die Entscheidung der Einspruchsabteilung zusammenfaßt. Diese Entscheidung wird später schriftlich abgefaßt und den Beteiligten zugestellt (Regel 68 (1) Satz 2).

4. Bei dieser zusammenfassenden Darstellung wurde davon ausgegangen, daß nur ein einziger Einspruch eingelegt wird. Werden gegen dasselbe europäische Patent mehrere Einsprü-

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 (normally two months).

The procedure described in the preceding paragraph will not apply in cases where both the proprietor and the opponent have requested oral proceedings. In such a case, the dossier is forwarded immediately to the Opposition Division who will decide on the next step (e.g. inviting the parties to file further observations or fixing a date for the oral proceedings).

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 date for oral proceedings is fixed (see Notice published in OJ EPO 1989, 132). With the summons to oral proceedings, the parties also receive a communication setting out, and if need be explaining, the issues 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 issues are clear enough for a reference in the summons to certain parts of the file to suffice. Any further written observations from either party should be submitted 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 normally makes a statement summarising the decision reached by the Opposition Division. This decision is subsequently notified to the parties in writing (Rule 68(1), second sentence).

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

premier paragraphe). Si le titulaire du brevet n'a pas produit de pièces modifiées, sa réponse est transmise pour information à l'opposant, qui est invité en même temps à présenter ses observations dans un délai déterminé (deux mois normalement).

La procédure décrite au paragraphe précédent ne s'applique pas lorsque la procédure orale est requise tant par le titulaire du brevet que par l'opposant. Dans ce cas, le dossier est immédiatement transmis à la division d'opposition qui détermine la phase suivante (elle invite par exemple les parties à présenter d'autres observations, ou fixe une date pour la procédure orale).

Si au cours de la procédure la division d'opposition estime que la situation doit encore être clarifiée ou que l'une des parties doit présenter 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 questions dont dépend le maintien du brevet européen (Directives D-VI, 3.1 et 4.1).

Lorsqu'une procédure orale est requise par l'une des parties 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 l'audition des parties permettra de clore rapidement la procédure, une date est fixée pour la procédure orale (cf. communiqué publié au JO OEB 1989, 132). Avec la citation à la procédure orale, les parties reçoivent une note énumérant les points que la division d'opposition estime devoir faire l'objet de débats et, s'il y a lieu, expliquant clairement en quoi ils consistent (Directives D-VI, 3.2 et E-III, 5), à moins que le dossier ne soit suffisamment clair pour que l'on puisse se contenter dans la citation de renvoyer pour les points en question à certaines parties du dossier. Toute observation écrite supplémentaire faite ensuite par l'une ou l'autre des parties doit être présentée à l'OEB - et directement transmise à l'autre partie - au moins un mois avant la procédure orale.

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 de la décision prise par la division d'opposition. Celle-ci est ensuite formulée par écrit et signifiée aux parties (règle 68(1), 2^e phrase).

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

che eingelegt, empfiehlt es sich natürlich, sie nach Möglichkeit gemeinsam zu behandeln. Das Verfahren ist dabei grundsätzlich dasselbe, mit dem Unterschied, daß die Einspruchsschriften und alle späteren Unterlagen zum Verfahren allen Einsprechenden mitgeteilt werden.

5. Findet keine mündliche Verhandlung statt, so kann in eindeutigen Fällen bereits nach Ablauf der Frist, die in der unter Nummer 3 c) beschriebenen Verfahrensstufe gesetzt worden ist, eine Entscheidung getroffen werden, wodurch sich der Entscheidungsprozeß deutlich verkürzt. Dies setzt jedoch voraus, daß die Entscheidung nur auf Gründe gestützt wird, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten (Artikel 113 (1)).

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

Einspruchsschrift und Stellungnahme des Patentinhabers

7. Der Einsprechende sollte für die Einspruchsschrift das Formblatt 2300 verwenden (siehe ABI. EPA 1989, 239). Die Einspruchsschrift kann durch Telekopie eingereicht werden. Der Einsprechende sollte mit der Einspruchsschrift auch alle relevanten Unterlagen einschließlich Kopien neuer Entgegenhaltungen (auch wenn diese in der EPA-Dokumentation vorhanden sind), Übersetzungen von Unterlagen, die nicht in einer Amtssprache des EPA abgefaßt sind, und nach Möglichkeit Kopien der in der Einspruchsschrift angegebenen Beweismittel einreichen.

8. Nach Regel 55 c) muß die Einspruchsschrift 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 welchem Fall er sich zu befassen hat, d. h. der Einsprechende muß innerhalb der Frist von neun Monaten 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.

Ein Einspruch kann auch dann als zulässig gelten, wenn der Einsprechende die Unterlagen, die die angegebenen Tatsachen oder Beweismittel enthalten, nicht fristgerecht einreicht. In diesem Fall wird ihm eine kurze Nachfrist (zwei Monate) gewährt, um seinen Einspruch in diesem Punkt entsprechend Nummer 3 b) zu ergänzen (siehe auch Richtlinien D-IV, 1.2.2.1 f)).

9. Nach Ablauf der Frist von neun Monaten und gegebenenfalls der Frist nach Regel 56 (2) oder nach Nummer 3 b) wird der Patentinhaber aufgefordert, innerhalb von vier Monaten Stellung zu nehmen. Er muß innerhalb dieser Frist zu dem Einspruch umfassend Stellung nehmen, also alle Tatsachen, Beweismittel und Argumente zur Begründung

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. If no oral proceedings are to be held it may be possible in clear-cut cases to issue a decision after expiry of the specified period referred to in point 3(c) above, which will 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(1)).

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

The Notice of Opposition and Reply of the Proprietor

7. Opponents should use Form 2300 for the notice of opposition (see OJ EPO 1989, 239). The notice may be filed by facsimile. Opponents should also file, with the notice of opposition, all relevant papers including copies of new documents cited (even those available in the EPO documentation), translations of those documents not in an EPO official language, and, wherever possible, a copy of any evidence indicated in the notice.

8. 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 grounds(s). If he fails to do so in respect of at least one ground, the opposition is rejected as inadmissible.

An opposition may be considered admissible even when the opponent fails to submit the documents containing the indicated facts or evidence within the nine-month period. In such a case, he is allowed a short period (two months) to complete his opposition in this respect, as indicated in point 3(b) above (see also Guidelines D-IV, 1.2.2.1(f)).

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. He should also submit any amendments he considers neces-

que possible conjointement. La procédure est en principe la même, mais les actes d'opposition et tous les documents produits au titre de la procédure doivent être notifiés à tous les opposants.

5. 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 décrit au point 3.c), ce qui rend la procédure beaucoup plus expéditive. 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(1)).

6. On examinera ci-après plus en détail certains aspects importants de la procédure.

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

7. Il conviendrait que les opposants utilisent le formulaire 2300 pour former l'opposition (cf. JO OEB 1989, 239). L'acte d'opposition peut être déposé par télécopie. Il y a lieu de joindre à l'acte d'opposition toutes pièces pertinentes, y compris les copies des nouveaux documents cités (même ceux qui figurent dans la documentation de l'OEB), une traduction des documents rédigés dans une langue non officielle de l'OEB et, dans la mesure du possible, une copie de toutes justifications invoquées dans l'acte d'opposition.

8. 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 pour le moins fournir des informations suffisamment claires pour que le titulaire du brevet sache 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.

L'opposition peut être considérée comme recevable même si l'opposant n'a pas produit dans le délai de neuf mois les documents exposant les faits ou les moyens de preuve indiqués dans l'acte d'opposition. Dans ce cas, il est invité à remédier à cette omission dans un bref délai (deux mois), comme indiqué au point 3.b) ci-dessus (cf. aussi Directives, D-IV, 1.2.2.1f)).

9. Après l'expiration du délai de neuf mois ou, le cas échéant, du délai prévu par la règle 56(2) ou du délai mentionné au point 3.b) ci-dessus, le titulaire du brevet est invité à répondre dans un délai de quatre mois. Le titulaire du brevet doit mettre à profit ce délai pour répondre complètement à l'opposition, c'est-à-dire pour présenter tous les

seines Standpunkts vorlegen. Er sollte auch alle Änderungen vorlegen, die er für erforderlich hält, um den Einspruchsgründen zu begegnen, jedoch von Änderungen absehen, die lediglich zur Bereinigung dienen und die nicht durch die Einspruchsgründe an sich bedingt sind. Spätere Änderungsanträge können zurückgewiesen werden.

Schriftstücke, die anderen Beteiligten mitzuteilen sind

10. Die Beteiligten werden darauf hingewiesen, daß solche Schriftstücke in der entsprechenden Stückzahl einzureichen sind (vgl. Regel 36 (4)). Dies gilt auch für die telegraphisch, fernschriftlich oder durch Telekopie vorgenommene Einreichung (siehe Mitteilung in ABI. EPA 1989, 219).

11. Auf Wunsch der interessierten Kreise wird die derzeitige Praxis, auf Antrag eine Fristverlängerung auf insgesamt sechs Monate zu gewähren, fürs erste beibehalten. Anträgen auf eine weitergehende Fristverlängerung wird jedoch nur in Ausnahmefällen stattgegeben (siehe Mitteilung in ABI. EPA 1989, 180).

Verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel

12. Die Einspruchsabteilung braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen (Artikel 114 (2)). Sind solche Tatsachen oder Beweismittel jedoch offensichtlich von ausschlaggebender Bedeutung für die Entscheidung, so müssen sie unabhängig vom jeweiligen Stand des Verfahrens berücksichtigt werden.

13. Im Interesse einer Beschleunigung des Verfahrens sollten die Beteiligten grundsätzlich alle Tatsachen, Beweismittel und Anträge zu Beginn des Verfahrens oder - wenn dies nicht möglich ist - zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorbringen. Bringt ein Beteiligter wesentliche Tatsachen oder Beweismittel ohne triftigen Grund erst in einer fortgeschrittenen Phase des Verfahrens vor und entstehen einem anderen Beteiligten dadurch unnötige Kosten, so wird dies bei der Verteilung der Kosten berücksichtigt (siehe Nr. 20).

Die mündliche Verhandlung

14. In vielen Fällen liefert das schriftliche Verfahren der Einspruchsabteilung bereits alle Tatsachen, Beweismittel und Anträge, die sie für eine korrekte Entscheidung benötigt. Daher sollten die Beteiligten nicht in jedem Fall automatisch eine mündliche Verhandlung beantragen. Sie haben jedoch nach Artikel 116 (1) EPU das Recht dazu.

Bevor die Ladung zur mündlichen Verhandlung ergeht, wird in der Regel versucht, einen Verhandlungstermin festzusetzen, der allen Beteiligten paßt.

sary to meet the grounds of opposition; he should not however submit any "tidying-up" or other unnecessary amendments not related to those grounds. Any requests for amendment submitted at a later stage of the proceedings may be refused.

Documents Which Must be Communicated to Other Parties

10. Parties are reminded of the need to file such documents in a sufficient number of copies (cf. Rule 36(4)). This applies also when filing by telegram, telex or facsimile (see Notice in OJ EPO 1989, 219).

11. In response to the wishes of interested circles, the practice of allowing extensions of time on request up to a total period of six months will be maintained for the time being. However, a request for a longer extension will be allowed only in exceptional circumstances (see Notice in OJ EPO 1989, 180).

Facts and Evidence not Submitted in Due Time

12. The Opposition Division may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned (Article 114(2)). However if late-filed facts or evidence are obviously crucial to the decision, they have to be taken into consideration no matter what stage the procedure has reached.

13. In order to expedite proceedings, parties should, in principle, submit all facts, evidence and requests at the beginning of the procedure. Where this is not possible, the facts, evidence or requests must be submitted at the earliest opportunity. If relevant facts or evidence are submitted by a party only at a late stage of the proceedings without very good reason and if, as a consequence, unnecessary costs are incurred by another party, this will be taken into account in apportionment of costs (see point 20 below).

Oral Proceedings

14. There are many cases in which the written procedure puts the Opposition Division in full possession of the facts, evidence and arguments needed to arrive at a correct decision. Parties should therefore refrain from systematically and automatically requesting oral proceedings. Nevertheless any party has the right to oral proceedings on a request made 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

faits, justifications et arguments invoqués afin de défendre sa cause. Il conviendrait également qu'il soumette toutes modifications projetant selon lui de remédier aux objections soulevées avec les motifs d'opposition, en se dispensant toutefois de ne faire qu'ordonner l'énonciation du texte ou d'apporter des modifications inutiles et sans rapport avec les motifs. Toute demande de modification soumise ultérieurement au cours de la procédure risque d'être rejetée.

Documents devant être notifiés aux autres parties

10. Il est rappelé aux parties qu'elles doivent produire ces documents en un nombre suffisant d'exemplaires (cf. règle 36(4)). Ce principe s'applique aussi aux dépôts par télégramme, par télex ou par télécopie (cf. communiqué JO OEB 1989, 219).

11. Conformément au souhait exprimé par les milieux intéressés, la pratique consistant à autoriser sur demande la prorogation de délais jusqu'à six mois au total sera maintenue pour le moment. Toutefois, il ne sera fait droit à une requête en prorogation visant l'obtention d'un délai total supérieur à six mois qu'exceptionnellement (cf. communiqué JO OEB 1989, 180).

Faits et justifications non produits en temps utile

12. 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)). Cependant, si les faits ou justifications produits tardivement sont manifestement déterminants pour la décision, ils doivent être acceptés, quel que soit le stade atteint par la procédure.

13. Pour accélérer la procédure, les parties produisent en principe tous faits et justifications et présentent toutes requêtes au début de la procédure ou, si cela est impossible, dans les plus brefs délais. Si une partie produit, sans raison tout à fait valable, des faits ou des justifications pertinents à un stade avancé de la procédure, occasionnant ainsi des frais inutiles à une autre partie, il en sera tenu compte dans la répartition des frais (cf. point 20 infra).

La procédure orale

14. Dans de nombreux cas, la procédure écrite met la division d'opposition en possession de tous les faits, justifications et arguments dont elle a besoin pour rendre une décision équitable. Aussi conviendrait-il que les parties ne demandent pas systématiquement et automatiquement de recourir à la procédure orale. Cependant, toute partie a le droit de 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

Ein einmal anberaumter Termin wird nur in unvorhergesehenen, außergewöhnlichen Fällen geändert (siehe hierzu Mitteilung in ABI. EPA 1989, 132).

15. Eine mündliche Verhandlung sollte in der Regel mit einer Entscheidung abgeschlossen werden, die auf den dort vorgebrachten abschließenden Vorträgen und Anträgen der Beteiligten basiert. Daher sollten sich die Vertreter der Beteiligten für die mündliche Verhandlung grundsätzlich auf Rückfallpositionen einstellen und bevollmächtigt sein, im Namen ihrer Mandanten zu allen Entwicklungen Stellung zu beziehen, die sich im Laufe der Verhandlung ergeben können.

16. 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.

Bei der mündlichen Verhandlung ist es den Beteiligten nicht gestattet, neue Tatsachen oder Beweismittel (z. B. eine neue Druckschrift) in das Verfahren einzuführen, es sei denn, die Einspruchsabteilung hält das neue druckschriftliche Material nach rascher Durchsicht für so wichtig, daß sie es im Rahmen ihres Ermessensspielraums nach Artikel 114 (2) zulassen sollte. In diesem Fall wird die Verhandlung gegebenenfalls kurz unterbrochen, um den anderen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, das neue Material zu prüfen. Es kann dann im weiteren Verfahren berücksichtigt werden, falls der andere Beteiligte zustimmt. Andernfalls kann die Verhandlung vertagt werden.

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

Vernehmung

18. 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). Die Einspruchsabteilung wird eine Vernehmung in der Regel jedoch zumindest dann zulassen (und sie gegebenenfalls selbst anordnen), wenn der Beweis in einer wesentlichen Frage vom Erinnerungsvermögen oder von der Glaubwürdigkeit eines Zeugen abhängt. Dies

only if unexpected and exceptional circumstances arise (for details see Notice in OJ EPO 1989, 132).

15. When oral proceedings take place, they should normally be concluded by a decision based on the parties' final submissions and requests voiced during the oral proceedings. Therefore the representatives of the parties should, in principle, come to the oral proceedings fully prepared with possible fall-back positions and armed with the authority to take a stand on behalf of their clients on any developments which are likely to occur in the course of the proceedings.

16. The subject of the oral proceedings is the crucial 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 may only be read out where their precise wording is of importance.

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 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 may be adjourned.

17. 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

18. 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 or credibility of a witness. This could apply, for example, in cases of prior use. Clearly, such evidence must be examined especially critically.

fixée, cette date ne pourra être changée qu'en cas d'imprévu ou dans des circonstances exceptionnelles (pour plus ample information, voir le communiqué publié dans le JO OEB 1989, 132).

15. Lorsqu'une procédure orale a été ouverte, elle s'achève en règle générale par une décision fondée sur les moyens invoqués en dernier lieu par les parties et sur les requêtes qu'elles ont formulées pendant la procédure orale. Aussi convient-il en principe que leurs représentants viennent à l'audition bien préparés, éventuellement avec des arguments en réserve, et dotés de l'autorité nécessaire pour prendre position au nom de leurs clients sur tous faits nouveaux pouvant survenir au cours de la procédure.

16. La procédure orale porte sur les points déterminants faisant l'objet de la notification visée plus haut sous 3.d), mais les parties ne sont pas tenues de se limiter strictement à ces points, si elles peuvent persuader la division d'opposition de la pertinence de moyens ou de demandes supplémentaires. Les parties ne sont pas autorisées à faire de longues citations de documents. S'il est fait à nouveau référence à des passages extraits de textes déjà invoqués au cours de la procédure, il n'est autorisé de les citer intégralement que si leur formulation précise est déterminante.

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 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 si l'autre partie l'accepte. Sinon, la procédure orale peut être suspendue.

17. 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 que les parties sachent sur quels points elles doivent spécialement faire porter leur argumentation.

Administration orale de la preuve

18. 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, ou de constater que celui-ci est digne de foi, pour fournir un

könnte beispielsweise in Fragen der Vorbenutzung der Fall sein. Es versteht sich von selbst, daß ein solches Beweismaterial besonders kritisch geprüft werden muß.

Kosten

19. In der Regel trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Nach Artikel 104 (1) kann über eine Verteilung der Kosten aber auch 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 Erwidern auf eine Einspruchschrift entstanden sind, auch wenn sich der Einspruch später als völlig unbegründet erweist.

20. Jedoch wird das Amt innerhalb der durch Artikel 104 (1) gesetzten Grenzen versuchen, durch die Auferlegung von Kosten Verzögerungstaktiken und sonstige unbillige Verhaltensweisen von Beteiligten zu verhindern.

21. Nach Artikel 117 umfaßt die "Beweisaufnahme" sowohl die schriftlichen Beweismittel als auch die mündliche Vernehmung. Bringt ein Beteiligter Tatsachen oder Beweismittel nach Ablauf der in Artikel 99 vorgesehenen Frist von neun Monaten vor, so kann dies unabhängig davon, ob das verspätet vorgebrachte Material im Verfahren zugelassen wird oder nicht, eine Verteilung der Mehrkosten rechtfertigen, die dem anderen Beteiligten dadurch entstanden sind, daß das Material nicht rechtzeitig vorgelegt worden ist.

22. Findet die mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten statt und erscheint dieser ohne ausreichende Entschuldigung nicht, so werden ihm die den anderen Beteiligten entstandenen Kosten in voller Höhe auferlegt, soweit diese den Umständen nach angemessen waren. Weitere Beispiele für die Kostenverteilung in Sonderfällen sind in Teil D-IX, 1.4 der Richtlinien enthalten.

Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

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

24. Führt der Beitretende in das Verfahren neue Tatsachen und Beweismittel ein, die entscheidungswesentlich erscheinen, so muß das Verfahren gegebenenfalls fortgesetzt werden, damit

Costs

19. 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.

20. 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.

21. The "taking of evidence" includes written as well as oral evidence, as is clear from Article 117. If a party presents facts or evidence after expiry of the nine month period pursuant to Article 99, such late-filed material, irrespective of whether it is admitted into the proceedings or not, may justify an order for apportionment of those costs to the other party which would not have been incurred by him if such material had been presented in time.

22. 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. Other examples of special apportionment of costs are given in the Guidelines at D-IX, 1.4.

Intervention of the Assumed Infringer

23. 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.

24. 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.

moyen de preuve concernant un point déterminant. Cela pourrait, par exemple, être le cas lorsqu'un usage antérieur est invoqué. Il va de soi que de tels moyens de preuve doivent faire l'objet d'un examen particulièrement critique.

Frais

19. 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 était sans aucun fondement.

20. 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.

21. Ainsi qu'il ressort clairement de l'article 117, les mesures d'instruction peuvent être orales ou écrites. Lorsqu'une partie invoque des faits ou produit des preuves après expiration du délai de neuf mois prévu à l'article 99, cela peut, indépendamment de la question de savoir si ces éléments non produits en temps utile sont admis ou non dans la procédure, justifier la prescription d'une répartition des frais exposés à cette occasion par l'autre partie et que celle-ci n'aurait pas encourus si ces éléments avaient été produits en temps utile.

22. 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. D'autres exemples de répartition spéciale des frais sont donnés dans les Directives, D-IX, 1.4.

Intervention du contrefacteur présumé

23. 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; 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.

24. Si l'intervenant introduit dans la procédure des éléments nouveaux qui semblent déterminants, il peut être nécessaire de poursuivre la procédure afin de les examiner de façon appro-

diese angemessen berücksichtigt werden können. In allen anderen Fällen jedoch (d. h. wenn das Vorbringen des Beitretenden dem des/der Einsprechenden nichts Wesentliches hinzufügt) wird die Einspruchsabteilung nicht zulassen, daß das Verfahren durch den Beitritt verzögert wird. Hierzu gibt es lediglich eine 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

25. Nach Artikel 114 (1) ist die Einspruchsabteilung weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. In der Praxis jedoch beschränkt sich die Prüfung eines Einspruchs normalerweise auf die vom Einsprechenden vorgebrachten Gründe. Die 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). Es muß ferner geschehen, wenn vom Patentinhaber selbst Änderungen vorgelegt wurden (vgl. Artikel 113 (2)).

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), second sentence).

Examination by the Opposition Division of its own Motion

25. 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 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). It must equally be done if the proprietor has himself submitted amendments (cf. Article 113(2)).

prise. 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

25. 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 division d'opposition ne s'écartera de cette règle que lorsque cela apparaîtra absolument nécessaire, et elle 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'opposition ou de l'ensemble des oppositions, la procédure d'opposition peut cependant être poursuivie d'office. Tel doit être le cas lorsqu'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), ou lorsque le titulaire du brevet a lui-même proposé des modifications (cf. article 113(2)).