

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

**Order**

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

The appeal is dismissed.

**Dispositif**

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

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 21. Februar 1991 T 611/90 - 3.3.3 (Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony  
Mitglieder: J. Stephens-Ofner  
H. Fessel

**Patentinhaber/Beschwerdegegner: Mitsui Petrochemical Industries Ltd.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer: DSM Research B. V.**

**Stichwort: Neuer Sachverhalt/ MITSUI**

**Artikel: 104, 106 (1), 108, 114 EPÜ**

**Schlagwort: "Zulässigkeit der Beschwerde (bejaht) - Gründe stehen nicht im Zusammenhang mit denen der angefochtenen Entscheidung, fallen aber noch unter denselben Einspruchsgrund" - "Zurückverweisung an die erste Instanz (bejaht) - vollkommen neuer, noch nicht geprüfter Sachverhalt" - "Verteilung der Kosten - keine Begründung des Einsprechenden für sein verspätetes Vorbringen"**

*Leitsätze*

*I. Nach Artikel 106 (1) EPÜ können mit der Beschwerde Entscheidungen, nicht aber die Entscheidungsgründe angefochten werden. Eine Beschwerde, die einen völlig anderen Sachverhalt als den der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden einführt, ist - vorbehaltlich sonstiger Mängel - dann zulässig, wenn sie sich noch auf denselben Einspruchsgrund stützt (Nr 2 der Entscheidungsgründe).*

*II. Liegt solch ein völlig neuer Sachverhalt vor, so ist es je nach der sonstigen Sachlage unter Umständen nicht zweckmäßig, wenn die Beschwerdekammer selbst die Frage der Begründetheit klärt. Das Interesse der Öffentlichkeit und der Beteiligten an einer zügigen Verfahrensführung hat dann hinter der Forderung zurückzustehen, daß das Beschwerdeverfahren nicht zu einer bloßen Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens werden darf (Nr 3 der Entscheidungsgründe).*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 21 February 1991 T 611/90 - 3.3.3**

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony  
Members: J. Stephens-Ofner  
H. Fessel

**Patent proprietor/Respondent: Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.**

**Opponent/Appellant: DSM Research B.V.**

**Headword: Fresh case/ MITSUI**

**Article: 104, 106(1), 108, 114 EPC**

**Keyword: "Admissibility of appeal (affirmed) - reasons unconnected with those of appealed decision, but still within same opposition ground" - "Remittal to first instance (affirmed) - entirely new case not yet examined before" - "Apportionment of costs - absence of reasons for his tardiness given by the opponent"**

*Headnote*

*I. Under Article 106(1) EPC, appeals lie from decisions rather than from the grounds of such decisions. Apart from other deficiencies, an appeal raising a case entirely different from that on which the decision under appeal was based is still admissible if it is based on the same opposition ground (point 2 of the Reasons).*

*II. If there is such an entirely different case, it may, subject to the other circumstances of the case, be inappropriate for an Appeal Board to deal itself with its allowability. The public's and the parties' interest in having the proceedings speedily concluded may then be overridden by the requirement that appeal proceedings should not become a mere continuation of first-instance proceedings (point 3 of the Reasons).*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 21 février 1991 T 611/90 - 3.3.3**

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Antony  
Membres: J. Stephens-Ofner  
H. Fessel

**Titulaire du brevet/intimé: Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.**

**Opposant/requérant: DSM Research B.V.**

**Référence: Nouvelle question/MITSUI**

**Article: 104, 106(1), 108, 114 CBE**

**Mot-clé: "Recevabilité du recours (oui) - raisons sans rapport avec les motifs de la décision attaquée, mais relevant néanmoins du même motif que celui sur lequel était fondée l'opposition" - "Renvoi devant la première instance (oui) - question entièrement nouvelle, n'ayant pas encore été examinée auparavant" - "Répartition des frais - aucune raison invoquée par l'opposant pour expliquer son retard"**

*Sommaire*

*I. Il ressort de l'article 106(1) CBE que ce sont les décisions qui sont susceptibles de recours et non les motifs de ces décisions. Abstraction faite des irrégularités pouvant exister par ailleurs, un recours soulevant une question totalement différente de celle qui a été tranchée par la décision faisant l'objet du recours est néanmoins recevable s'il repose sur le même motif que celui sur lequel était fondée l'opposition (point 2 des motifs de la présente décision).*

*II. Si le recours porte sur une question totalement différente, il peut être inopportun, vu les autres circonstances de l'affaire, que la chambre de recours statue elle-même sur sa recevabilité. La procédure de recours ne doit pas en effet devenir un simple prolongement de la procédure devant la première instance (point 3 des motifs de la décision), même si, dans l'intérêt du public et des parties, la clôture de la procédure d'opposition doit pouvoir intervenir rapidement.*

*III. Sofern keine triftigen mildernden Umstände für das verspätete Vorbringen dieses neuen Sachverhalts vorliegen, hat die verspätet vorbringende Partei alle hierdurch entstehenden zuzusätzlichen Kosten zu tragen (Nr 5 der Entscheidungsgründe).*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr 83 306 484.3 wurde am 25. Oktober 1983 eingereicht. Am 17 Dezember 1986 wurde darauf das Patent Nr 109 779 erteilt.

Am 17 September 1987 legte DSM Einspruch gegen das Patent ein und beantragte im Hinblick auf verschiedene Vorveröffentlichungen dessen Widerruf wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit

II. Die Einspruchsabteilung hielt das Patent in ihrer Entscheidung vom 29 Mai 1990 sowohl für neu als auch für erfinderisch und wies den Einspruch zurück. Den Entscheidungsgründen zufolge stützte sie sich bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit ausschließlich auf die oben erwähnten Vorveröffentlichungen

III. Die Einsprechende legte am 27. Juli 1990 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und reichte am 8 Oktober 1990 eine Beschwerdebegründung ein

IV In der Beschwerdebegründung wird die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung beantragt und folgendes vorgebracht: "... Obwohl im Einspruchsverfahren wiederholt festgestellt wurde, daß das vorliegende Copolymer nicht neu ist, hat die Einspruchsabteilung diese Argumente nicht gewürdigt. Durch einen glücklichen Zufall gelangte die Einsprechende in den Besitz einer 1982 hergestellten Polyethylentüte ...". Im Anschluß daran wird in der Beschwerdebegründung tatsächlich eine völlig neue Argumentation in der Frage der mangelnden Neuheit entwickelt, die nicht mehr auf eine - für die Entscheidungsfindung der ersten Instanz allein maßgebliche - Vorveröffentlichung, sondern auf eine öffentliche Vorbenutzung abstellt. Ein Grund für diese späte Änderung der Taktik wird in der Beschwerdebegründung nicht angegeben; es heißt darin lediglich - wie der oben zitierten Passage zu entnehmen ist -, daß die Einsprechende "durch einen glücklichen Zufall" in den Besitz von Material gelangte, das angeblich eine öffentliche Vorbenutzung des Streitpatents darstellt

Eine mündliche Verhandlung wurde nicht beantragt.

### Entscheidungsgründe

1. Als erstes ist über die Zulässigkeit der Beschwerde zu entscheiden. Die Beschwerdeschrift erfüllt die Erforder-

*III. In the absence of strong mitigating circumstances for the late filing of such a fresh case, the late-filing party should bear all the additional costs incurred by his tardiness (point 5 of the Reasons).*

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No 83 306 484.3 was filed on 25 October 1983. European patent thereon was granted on 17 December 1986 under No. 109 779.

Opposition against the above patent was filed on 17 September 1987 by DSM, requesting the revocation of the patent on the grounds of lack of novelty and of inventive step, having regard to various prior publications.

II. By a decision dated 29 May 1990, the Opposition Division held the patent to be both novel and inventive, and therefore rejected the opposition. In the Reasons for its Decision, the Opposition Division relied solely upon the above prior publications in deciding the issues of novelty and obviousness.

III. The opponent appealed against the above decision by a notice of appeal filed on 27 July 1990, supported by a statement of grounds of appeal filed on 8 October 1990

IV The statement of grounds, in addition to requesting the cancellation of the decision of the Opposition Division, states as follows: "... In the opposition proceedings it has frequently been stated that the presently (sic) copolymer is not novel, which arguments the Opposition Division has failed to appreciate. Fortunately, the opponent was able to recover a bag of polyethylene produced in 1982 ". The statement of grounds then goes on to develop what is in effect an entirely fresh case on lack of novelty, namely, one based on prior public use as opposed to prior publication, this being the sole basis upon which the first instance's decision was arrived at. The statement of grounds of appeal does not give any reasons for this belated change of tactics but, as the above-quoted passage shows, merely states that the opponent was "fortunately" able to recover material which he alleges constitutes a prior public use of the patent in suit.

Oral proceedings have not been requested.

### Reasons for the Decision

1. The first issue that falls to be decided is the admissibility of the appeal. The notice of appeal does

*III. En l'absence d'importantes circonstances atténuantes permettant d'excuser le retard avec lequel elle a soulevé cette nouvelle question, la partie responsable du retard devra supporter tous les frais supplémentaires occasionnés de ce fait (point 5 des motifs de la présente décision)*

### Exposé des faits et conclusions

I. A la suite du dépôt, le 25 octobre 1983, de la demande de brevet européen n° 83 306 484.3, il a été délivré le 17 décembre 1986 un brevet européen portant le n° 109 779

Le 17 décembre 1987, la société DSM a formé opposition à l'encontre de ce brevet et en a demandé la révocation pour absence de nouveauté et d'activité inventive, en invoquant diverses publications antérieures.

II. Par décision en date du 29 mai 1990, la division d'opposition a considéré que le brevet était nouveau et qu'il impliquait une activité inventive, et, en conséquence, elle a rejeté l'opposition. Dans les motifs de sa décision, la division d'opposition s'est fondée uniquement sur les antériorités susmentionnées lorsqu'elle a tranché les questions de la nouveauté et de l'existence d'une activité inventive.

III. Le 27 juillet 1990, l'opposante a formé un recours à l'encontre de cette décision de rejet, recours dont elle a exposé les motifs dans un mémoire déposé le 8 octobre 1990.

IV Dans ce mémoire, elle demandait la révocation de la décision de la division d'opposition, et déclarait en outre "... Il a souvent été indiqué au cours de la procédure d'opposition que le présent copolymère n'est pas nouveau, argument que la division d'opposition a omis de prendre en considération. Heureusement, l'opposante a été en mesure de récupérer un sac de polyéthylène produit en 1982...". Elle développait alors au sujet de l'absence de nouveauté des arguments qui étaient en réalité entièrement nouveaux, car ils étaient fondés sur l'usage public antérieur, et non sur la publication antérieure, seule base sur laquelle avait été rendue la décision de la première instance. La requérante ne donnait dans ce mémoire aucune raison pour expliquer ce changement tardif de tactique, mais précisait simplement, comme le montre le passage mentionné ci-dessus, qu'elle avait "heureusement" été en mesure de récupérer un matériau dont elle affirmait qu'il constituait un usage public antérieur de l'objet du brevet en litige

Il n'a pas été demandé de procédure orale.

### Motifs de la décision

1. La première question à trancher est celle de la recevabilité du recours. L'acte de recours satisfait aux disposi-

nisse des Artikels 106 und der Regel 64 EPÜ, während die Beschwerdebegründung den Erfordernissen der Regel 55 c) EPÜ Rechnung trägt, die gemäß Regel 66 (1) EPÜ für den Inhalt des förmlichen Vorbringens im Beschwerdeverfahren maßgeblich ist. Da alle übrigen formalen Verfahrenserfordernisse, insbesondere bezüglich der Fristen, erfüllt sind, hängt die Zulässigkeit der Beschwerde allein von der Frage ab, ob eine Beschwerdebegründung, die einen völlig anderen als den der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt einführt, mit Fug und Recht als **Beschwerdebegründung** zu dieser Entscheidung angesehen werden kann.

2. Nach Artikel 106 (1) EPÜ können mit der Beschwerde **Entscheidungen** z. B. der Einspruchsabteilung, nicht aber die Entscheidungsgründe angefochten werden. Entscheidungen der ersten Instanz werden gewöhnlich dadurch angefochten, daß die ihnen zugrunde liegende Begründung in Frage gestellt wird, und zwar in der Regel durch das Vorbringen rechtlicher und/oder faktischer Gründe, mit denen die mangelnde Stichhaltigkeit bzw. die Nichtigkeit der Entscheidungsgründe und somit auch der darauf aufbauenden Entscheidung glaubhaft gemacht werden soll. Der Beschwerdeführer kann zwar rechtliche und faktische Gründe vorbringen, die keinen Zusammenhang mit den Entscheidungsgründen aufweisen, doch führt er damit eindeutig einen neuen Sachverhalt ein und verlangt somit von der Beschwerdekammer, daß sie über einen neuen Einspruch verhandelt, d. h. als erste Instanz tätig wird. Die im vorliegenden Fall geltend gemachten neuen Gründe weisen zwar keinen Zusammenhang mit der Begründung der angefochtenen Entscheidung auf, fallen jedoch nach wie vor unter denselben Einspruchsgrund, nämlich Artikel 100 a) EPÜ. Die Kammer hält die Beschwerde daher für zulässig, will aber zunächst klären, ob es zweckmäßig ist, daß sie sich selbst mit dem ihr vorgelegten neuen Sachverhalt befaßt.

3. Aus Artikel 21 (1) EPÜ geht ganz klar hervor, daß die Beschwerdekammern die Aufgabe haben, Beschwerden zu prüfen und nicht Fälle neu zu verhandeln; siehe Entscheidung T 26/88 (ABI. EPA 1991, 30, Nr 12 der Entscheidungsgründe), wo es heißt: "Nach Auffassung der Kammer liegt der wesentliche Zweck einer Beschwerde im Rahmen des in Teil VI des Übereinkommens beschriebenen "Beschwerdeverfahrens" darin, zu untersuchen, ob eine von einem erstinstanzlichen Organ erlassene Entscheidung sachlich richtig ist - siehe insbesondere Ar-

meet the requirements of Article 106 and Rule 64 EPC, whilst the statement of grounds of appeal satisfies the requirements set out in Rule 55(c) EPC, which, by virtue of Rule 66(1) EPC, governs the content of formal pleadings in appeal proceedings. Since all other formal procedural requirements, namely those relating to time limits, have been met, the question of the admissibility of the appeal hinges solely on whether or not a statement of ground of appeal that raises a case entirely different from that on which the first instance's decision was based, can be legitimately regarded as a ground of **appeal** from that decision.

2 Under Article 106(1) EPC appeals lie from **decisions** of, *inter alia*, the Opposition Division, rather than from the grounds of such decisions. The usual manner of challenging decisions of the first instance is to take issue with the grounds upon which they are based, normally by giving legal and/or factual reasons seeking to demonstrate the unsoundness or invalidity of those grounds and, consequently of the decision to which they gave rise. Legal and factual reasons wholly unconnected with those grounds may be brought forward by appellants, but such a course of action is clearly tantamount to presenting a fresh case to the Boards of Appeal, thereby inviting them to adjudicate upon a new opposition, and thus stand in the shoes of the first instance. In the present circumstances, the fresh reasons presented, though unconnected with those in the decision under appeal, are still within the same opposition ground, viz. Article 100(a) EPC. The Board, therefore, considers the appeal admissible, but deems it necessary to investigate the appropriateness of dealing itself with the fresh case presented to it

3. It is quite clear from Article 21(1) EPC that the function of the Boards of Appeal is to examine appeals rather than to conduct rehearings: cf decision T 26/88 (OJ EPO 1991, 30, point 12 of the Reasons) which states as follows: "In the Board's view, within the scheme provided by the 'Appeals Procedure' set out in Part VI of the EPC, the essential function of an appeal is to consider whether the decision which has been issued by a first instance department is correct on its merits - see in particular Article 106(1) EPC. It is not normally the function of a

tions de l'article 106 et de la règle 64 CBE, alors que le mémoire exposant les motifs du recours répond aux conditions requises par la règle 55c) CBE, laquelle est applicable au contenu de la déclaration à produire pendant la procédure de recours, en vertu de la règle 66(1) CBE. Etant donné qu'au niveau de la procédure il a été satisfait à toutes les autres conditions de forme, c'est-à-dire à toutes les conditions concernant les délais, la question de la recevabilité du recours se ramène à la question de savoir si un mémoire de recours qui soulève une question totalement différente de celle sur laquelle était fondée la décision de la première instance peut ou non être considéré à juste titre comme exposant les motifs d'un **recours** formé à l'encontre de cette décision.

2. Il ressort de l'article 106(1) CBE que ce sont les **décisions** - notamment celles des divisions d'opposition - qui sont susceptibles de recours et non les motifs de ces décisions. D'ordinaire un requérant attaque une décision d'une première instance en s'en prenant aux motifs sur lesquels se fonde cette décision, c'est-à-dire normalement en avançant des raisons de droit et/ou de fait visant à démontrer que ces motifs ne sont pas fondés ou ne sont pas valables, et que par conséquent, la décision qui a été rendue pour ces motifs ne l'est pas davantage. Le requérant peut invoquer des raisons de droit et de fait sans aucun rapport avec ces motifs, mais cela revient incontestablement à soumettre une nouvelle question à la chambre de recours, et à l'inviter à statuer sur une opposition nouvelle en se substituant à la première instance. Dans la présente espèce, les nouvelles raisons avancées, bien que sans rapport avec les motifs de la décision faisant l'objet du recours, relèvent néanmoins du même motif que celui sur lequel se fondait l'opposition, à savoir le motif visé à l'article 100a) CBE. Par conséquent, la Chambre considère le recours comme recevable, mais estime qu'elle doit examiner s'il convient qu'elle traite elle-même la question nouvelle qui lui est soumise.

3 Il ressort très clairement de l'article 21(1) CBE que les chambres de recours sont chargées d'examiner les recours, et non de recommencer l'instruction, comme le montre la décision T 26/88 (JO OEB 1991, 30, point 12 des Motifs), dans laquelle on peut lire "La Chambre est d'avis que dans le système de "procédure de recours" institué dans la sixième partie de la CBE, la procédure de recours vise essentiellement à permettre l'examen de la validité quant au fond des décisions rendues en première instance (cf en particulier à ce propos l'article 106(1)

tikel 106 (1) EPÜ. Es ist eigentlich nicht die Aufgabe einer Beschwerdekammer, Fragen zu prüfen und zu entscheiden, die erstmals im Beschwerdeverfahren gestellt werden". Der richterliche Vorgang der Entscheidung über die Begründetheit einer Beschwerde stellt also praktisch ein Urteil über die Entscheidung der ersten Instanz dar. Die Kammern verfügen natürlich aufgrund von Artikel 114 (1) EPÜ noch über weitere Befugnisse; bei deren Ausübung können sie jedoch von dem ihnen in Artikel 114 (2) EPÜ eingeräumten richterlichen Ermessen Gebrauch machen, erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen. Ferner sind sie (nach Art. 111 (1) EPÜ) befugt, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuweisen. Bei der Ausübung ihres Ermessens haben die Kammern dem Interesse der Öffentlichkeit und der Beteiligten an einer möglichst zügigen Durchführung des Einspruchsverfahrens Rechnung zu tragen - dies gilt selbstverständlich auch für das Beschwerdeverfahren. Diesem Interesse wird am besten gedient, wenn der Patentinhaber möglichst frühzeitig über den gesamten Sachvortrag unterrichtet wird, damit sein Patent aufrechterhalten werden kann. Alle diese Forderungen dürften den beim EPA zugelassenen Vertretern mittlerweile bekannt sein, da sie in der Mitteilung "Einspruchsverfahren im EPA" (Abi. EPA 1989, 417) klar dargelegt wurden und im übrigen von den Beschwerdekammern durchweg berücksichtigt werden; siehe Entscheidungen T 326/87 "Polyamidgemische/DU PONT" (Abi. EPA 1992, 522), T 173/89 (unveröffentlicht), T 117/86 "Kosten/FILMTEC" (Abi. EPA 1989, 401) und T 182/89 (Abi. EPA 1991, 391).

Die Beschwerdekammern können verspätet eingereichte Beweismittel, Unterlagen oder sonstiges Material wegen mangelnder Relevanz, d. h. mit der Begründung zurückweisen, daß sie nicht "gewichtiger" oder überzeugender sind als das bereits vorliegende Material. Sie können verspätet eingereichtes Material jedoch auch zulassen (wobei sie in der Regel dem verspätet einreichenden Beteiligten die dadurch entstehenden Kosten aufbürden, s. Art. 104 und Regel 63 (1) EPÜ), insbesondere dann, wenn sich dadurch der Schwerpunkt der Beschwerdesache gegenüber dem der erstinstanzlichen Sache verlagert. Unter diesen Umständen sollte der im Beschwerdeverfahren vorgebrachte Sachverhalt gemäß Artikel 111 (1) EPÜ an die erste Instanz zurückverwiesen werden, wenn der **Grundsatz der Billigkeit gegenüber den Beteiligten dies erfordert**. Es liegt auf der Hand, daß ein im Beschwerdeverfahren eingereichter neu-

Board of Appeal ... to examine and decide upon issues in the case which have been raised for the first time during appeal proceedings." Thus, the judicial process of deciding the allowability of an appeal in effect constitutes a judgment on the decision given by the first instance. The Boards do, of course, possess additional powers by virtue of Article 114(1) EPC, but in using these powers they need to exercise their judicial discretion, conferred upon them by Article 114(2) EPC, to disregard matter, e.g. facts and evidence, submitted for the first time in the appeal proceedings. They also have the power (under Article 111(1) EPC) to remit the case to the first instance for further prosecution. In exercising their discretionary powers the Boards need to take into account the public's as well as the parties' common interest that opposition proceedings should be speedily concluded, an interest that clearly encompasses appeal proceedings as well. This interest is best served if the patentee is made aware as soon as possible of the full and complete case that he needs to meet in order to keep his patent in force. All these matters should by now be well understood by practitioners before the EPO, for they have been clearly set out in the note on "Opposition Procedure in the EPO" (OJ EPO 1989, 417), and furthermore, they have been consistently applied by the Boards of Appeal; cf. Decisions T 326/87 "Polyamide compositions/DU PONT" (OJ EPO 1992, 522), T 173/89 (unpublished), T 117/86 "Costs/FILMTEC" (OJ EPO 1989, 401) and T 182/89 (OJ EPO 1991, 391).

Late-filed evidence, documents and other matter can be rejected by the Boards of Appeal on the ground of their irrelevance, that is to say on the basis that they are no more "weighty" or cogent than matter which is already in the case. Late-filed material may, however, be admitted into the case (normally subject to an award of costs against the late-submitting party, see Article 104 and Rule 63(1) EPC), particularly if the material is such as to change the centre of gravity of the case presented on appeal compared with that of the one decided by the first instance. In such an event the case presented on appeal should, if **fairness to the parties so demands**, be remitted to the first instance pursuant to Article 111(1) EPC. It is self-evident that the filing, on appeal, of a new ground of opposition or one based on a fresh category of evidence, not only changes the centre of gravity of the case formally decided by the first

CBE). Normalement, les chambres de recours n'ont pas à examiner les questions qui ont été soulevées pour la première fois pendant la procédure de recours, ni à statuer à leur sujet". Ainsi, lorsqu'une instance statue juridiquement sur la recevabilité d'un recours, elle juge en réalité la décision rendue par la première instance. Bien entendu, en vertu de l'article 114(1) CBE, les chambres ont d'autres compétences, mais elles en font usage lorsqu'elles doivent, en exerçant à cet effet le pouvoir d'appréciation judiciaire que leur confère l'article 114(2) CBE, décider si elles peuvent ne pas tenir compte des éléments, par exemple des faits et preuves qui n'ont été produits qu'au stade de la procédure de recours. Les chambres ont également compétence (en application de l'article 111(1) CBE) pour renvoyer l'affaire à la première instance pour suite à donner. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les chambres doivent tenir compte du fait que le public et les parties ont les uns comme les autres intérêt à ce que la clôture de la procédure d'opposition (et bien entendu aussi celle de la procédure de recours) puissent intervenir rapidement. Le meilleur moyen d'accélérer la clôture de ces procédures est d'informer le plus tôt possible le titulaire du brevet de tous les arguments qu'il devra réfuter pour que son brevet puisse être maintenu en vigueur. Toutes ces conditions devraient désormais être bien connues des mandataires près l'OEB, puisqu'elles ont été clairement expliquées dans l'exposé sur la "procédure d'opposition à l'OEB" (JO OEB 1989, 417), et qu'elles ont été en outre appliquées de façon conséquente par les chambres de recours; cf. les décisions T 326/87, "Compositions à base de polyamides/DU PONT" (JO OEB 1992, 522), T 173/89 (non publiée), T 117/86 "Frais/FILMTEC" (JO OEB 1989, 401) et T 182/89 (JO OEB 1991, 391).

Les faits et preuves, documents et autres éléments produits tardivement peuvent être rejetés comme non pertinents par les chambres de recours, c'est-à-dire comme constituant des moyens qui n'ont pas plus "de poids" ou ne sont pas plus convaincants que les éléments figurant déjà dans le dossier. Toutefois, les pièces produites tardivement peuvent être admises dans le dossier (moyennant la fixation de certains frais, mis à la charge de la partie responsable du retard, voir article 104 et règle 63(1) CBE), en particulier si ces pièces du dossier de recours, comparées à celles qui figureraient dans le dossier au stade de la première instance, sont de nature à déplacer l'importance des problèmes par rapport à ceux qui étaient au centre de l'affaire tranchée par la première instance. Si c'est le cas, il convient, **pour des raisons d'équité vis-à-vis des autres parties**, de renvoyer l'affaire à la première instance, conformément

er oder auf einer neuen Kategorie von Beweismitteln beruhender Einspruchsgrund nicht nur den Schwerpunkt des von der ersten Instanz förmlich entschiedenen Falles verändert, sondern *per definitionem* einen neuen Sachverhalt darstellt

4. Daraus folgt, daß die Beschwerde in der vorliegenden Sache zwar formal zulässig ist, die Beschwerdebegründung aber - obwohl sie nach wie vor auf mangelnde Neuheit abzielt - einen neuen Sachverhalt (öffentliche Vorbenutzung) einführt. Deshalb weist die Kammer in Ausübung ihres Ermessens die Sache nach Artikel 111 (1) EPÜ an die Einspruchsabteilung zurück, damit diese über den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten neuen Sachverhalt entscheidet. Um die hierdurch zwangsläufig entstehende Verzögerung möglichst gering zu halten, hat die Kammer beschlossen, die Behandlung dieser Sache vorzuziehen, und empfiehlt der Einspruchsabteilung, ebenso zu verfahren.

5. Werden verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nach Artikel 114 (2) EPÜ zugelassen, so wird in der Regel eine Verteilung der Kosten vorgenommen (Art. 104 und Regel 63 (1) EPÜ); liegen keine triftigen mildernden Umstände für das verspätete Vorbringen vor, so hat der verspätet einreichende Beteiligte alle dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten zu tragen (vgl. T 326/87, I. c.). In der vorliegenden Sache hat die Einsprechende keinen wie auch immer gearteten Grund für das verspätete Vorbringen angegeben; die Kammer ordnet daher an, daß sie sämtliche Kosten zu tragen hat, die der Patentinhaberin durch die Bearbeitung des neuen, auf öffentliche Vorbenutzung gestützten Sachverhalts entstehen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde ist zulässig
2. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.
4. Die Kosten des künftigen Verfahrens vor der Einspruchsabteilung und eines etwaigen Beschwerdeverfahrens werden so verteilt, daß die Einsprechende der Patentinhaberin sämtliche im Zusammenhang mit der obigen Zurückverweisung rechtmäßig entstehenden Kosten erstattet.

instance but, by definition, constitutes a fresh case.

4. It follows that, whilst the appeal in the present case is formally admissible, the statement of grounds of appeal, though still directed at lack of novelty, raises a fresh case (prior public use). In the exercise of its discretion, and pursuant to Article 111(1) EPC, the Board therefore remits the case to the Opposition Division for its decision on the new case raised by the appellant. In order to reduce the delay which such course of action is bound to give rise to, the Board has decided to deal with this case ahead of its normal turn, and invites the Opposition Division to do likewise

5. Late filing of facts and evidence admitted under Article 114(2) EPC normally leads to an apportionment of costs (Article 104 and Rule 63(1) EPC), and in the absence of strong mitigating circumstances for the late filing of facts, evidence or other matter, the late filing party should bear all the additional costs incurred by his tardiness (cf. T 326/87, loc.cit.). In the present case, no reason whatsoever has been given by the opponent for his tardiness, and accordingly the Board decides that he should bear all the costs that will be incurred by the patentees having to deal with the fresh case of prior public use.

#### Order

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

1. The appeal is admissible.
2. The Opposition Division's decision is set aside.
3. The case is remitted to the Opposition Division for further prosecution.
4. The costs in the future proceedings before the Opposition Division, and in any subsequent appeal, shall be apportioned so that the opponent shall pay to the patentee the whole of the costs which will be legitimately incurred by the patentee in dealing with the case as remitted as above.

ment à l'article 111(1) CBE. Il va de soi que le fait d'invoquer, lors du recours, un motif qui est nouveau par rapport aux motifs d'opposition ou qui est fondé sur une catégorie nouvelle de preuves conduit non seulement à déplacer l'importance des problèmes dans l'affaire qui avait été officiellement tranchée par la première instance, mais, par définition, revient à soumettre une affaire nouvelle

4. De ce fait, alors qu'en l'occurrence le recours est recevable, le mémoire exposant les motifs du recours, bien qu'encore axé sur l'absence de nouveauté, soulève une question nouvelle (usage public antérieur). Usant de son pouvoir d'appréciation conformément à l'article 111(1) CBE, la Chambre renvoie donc l'affaire à la division d'opposition pour que celle-ci statue sur la nouvelle question soumise par la requérante. Afin de réduire le retard que cette mesure ne manquera pas d'occasionner, la Chambre décide d'avancer la date de traitement de cette affaire et invite la division d'opposition à en faire de même.

5. Lorsque des faits et preuves invoqués tardivement sont admis en application de l'article 114(2) CBE, il y a lieu normalement de répartir les frais (article 104 et règle 63(1) CBE), et, en l'absence d'importantes circonstances atténuantes permettant d'excuser le retard avec lequel elle a produit ces nouveaux moyens, la partie responsable du retard doit supporter tous les frais supplémentaires entraînés par cette production tardive (cf. T 326/87, loc.cit.). L'opposante n'a avancé, en l'espèce, aucun motif d'excuse quel qu'il soit pour expliquer son retard, et, par conséquent, la Chambre décide qu'elle devra supporter tous les frais encourus par la titulaire pour l'examen de la nouvelle question qui a été soulevée, à savoir celle de l'usage public antérieur.

#### Dispositif

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

1. Le recours est recevable
2. La décision de la division d'opposition est annulée.
3. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour suite à donner.
4. Les frais de la procédure que va devoir conduire la division d'opposition, ainsi que les frais du recours qui pourra éventuellement être formé par la suite, seront répartis de manière à ce que l'opposante rembourse à la titulaire du brevet toutes les dépenses qu'elle aura exposées à juste titre pour pouvoir prendre position sur la question qui a été renvoyée devant la division d'opposition.