

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b>	<b>For these reasons it is decided that:</b>	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit :</b>
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.	1. The contested decision is set aside.	1. La décision attaquée est annulée.
2. Der Anmelderin wird Wiedereinsetzung in die versäumte Frist für die Zahlung der vierten Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr gewährt.	2. The applicants are granted re-establishment of rights in respect of the non-observed period for payment of the fourth-year renewal fee plus the additional fee.	2. La demanderesse est rétablie dans ses droits quant au délai qu'elle n'avait pas observé pour le paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe dues pour la quatrième année.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 2. Februar 1993  
T 534/89 - 3.2.2  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. S. A. Szabo  
E. M. C. Holtz  
J. B. F. Kollar

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
Dentsply Research and Development Corporation

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
EMS S.A. Electro Medical Systems

**Stichwort: unzulässiges verspätetes Vorbringen/EMS**

**Artikel: 99, 108, 114 EPÜ;**

**Regel: 55(c), 65 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "verspätetes Vorbringen - Verfahrensmissbrauch" - "Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ" - "Nichtberücksichtigung eines verspäteten Vorbringens ungeachtet seiner Relevanz"**

*Leitsätze*

*I. Während bei Fahrlässigkeit oder Unkenntnis eine Kostenverteilung zwischen den Parteien angemessen sein kann, ist bei einem durch Manipulation absichtlich verspäteten Vorbringen zu prüfen, ob das Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ zuungunsten der Partei ausgeübt werden sollte, die bösgläubig gehandelt hat (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe)*

*II. Liegt offensichtlich ein Verfahrensmissbrauch vor, weil eine Partei eine Tatsache absichtlich nicht erwähnt hat, obwohl sie im Besitz des entsprechenden Beweismaterials war, so verstieße es gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, wenn Artikel 114 (2) EPÜ zugunsten dieser Partei angewendet würde. Daher hält es die Kammer in Ausübung ihres Ermes-*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 2 February 1993  
T 534/89 - 3.2.2  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: G.S.A. Szabo  
Members: E.M.C. Holtz  
J.B.F. Kollar

**Patent proprietor/Respondent:**  
Dentsply Research and Development Corporation

**Opponent/Appellant: EMS S.A. Electro Medical Systems**

**Headword: Inadmissible late filing/EMS**

**Article: 99, 108 and 114 EPC**

**Rule: 55(c) and 65(1) EPC**

**Keyword: "Late submission- abuse of procedure"- "Discretion under Article 114(2) EPC"- "Disregard of late submission irrespective of relevance"**

*Headnote*

*I. Whereas the apportioning of costs between parties may be appropriate in cases of neglect or ignorance, when a late submission is caused by deliberate manipulation the justification for exercising the discretion under Article 114(2) EPC against a party who wilfully acted contrary to good faith should be considered (point 2.3 of the Reasons)*

*II. When abuse of procedure is manifest in view of the fact that a party deliberately abstained from raising an issue even when the evidence in its support was available, it would be contrary to the principle of good faith to admit such evidence by applying Article 114(2) EPC in favour of that party. Consequently, in exercising its discretion under Article 114*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 2 février 1993  
T 534/89 - 3.2.2  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: G.S.A. Szabo  
Membres: E.M.C. Holtz  
J.B.F. Kollar

**Titulaire du brevet/intimé: Dentsply Research and Development Corporation**

**Opposant/requérant : EMS S.A. Electro Medical Systems**

**Référence: Dépôt tardif irrecevable/EMS**

**Article: 99, 108 et 114 CBE**

**Règle: 55c) et 65(1) CBE**

**Mot-clé: "Moyen invoqué tardivement - détournement de procédure" - "Pouvoir d'appréciation au titre de l'article 114(2) CBE"- "Moyen invoqué tardivement non pris en considération quelle qu'en soit la pertinence"**

*Sommaire*

*I. Si la répartition des frais entre les parties peut se révéler appropriée en cas de négligence ou d'ignorance, il y a cependant lieu d'examiner, lorsqu'un moyen est délibérément invoqué tardivement s'il est justifié d'exercer le pouvoir d'appréciation conféré par l'article 114(2) CBE contre une partie qui a volontairement agi de mauvaise foi (point 2.3 des motifs de la décision)*

*II. Lorsqu'il y a manifestement détournement de procédure du fait qu'une partie s'est abstenue sciemment de soulever un problème alors qu'elle disposait de toutes les preuves nécessaires, il serait contraire au principe de la bonne foi d'admettre de telles preuves en appliquant l'article 114(2) CBE d'une manière favorable à cette partie*

*sens nach Artikel 114 EPÜ für gerechtfertigt, den Einwand der offenkundigen Vorbenutzung ungeachtet seiner möglichen Relevanz nicht zuzulassen (Nr. 2.7 der Entscheidungsgründe).*

#### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 29. Juni 1989, das europäische Patent Nr. 0 119 021 in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten.

II. Am 10. August 1989 reichte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 27. Oktober 1989 eingereicht.

III. Der Einwand der offenkundigen Vorbenutzung wurde erstmals in der Beschwerdebegründung unter Hinweis auf den freien Verkauf durch die Beschwerdeführerin selbst vorgebracht. Außer auf diese Vorbenutzung bezieht sich die Beschwerdebegründung nur ganz allgemein auf das Vorbringen der Beschwerdeführerin im Einspruchsverfahren. Ein Bescheid mit einer vorläufigen Stellungnahme der Kammer erging zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung, die auf den 2. Februar 1993 anberaumt worden war.

IV. Der Vertreter der Beschwerdeführerin führte in der mündlichen Verhandlung aus, daß er von der Vorbenutzung erst etwa einen Monat vor Ablauf der Einspruchsfrist erfahren habe (die Beschwerdeführerin hatte Niederlassungen in mehreren Ländern). Deshalb sei beschlossen worden, dieses Argument im Einspruchsverfahren nicht vorzubringen. Nach der angefochtenen Entscheidung sei man jedoch - wegen Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der Erfindung - der Auffassung gewesen, daß die Vorbenutzung bei der Definition des einschlägigen Standes der Technik und damit auch der Erfindung gemäß des "whole contents approach" hilfreich sein könnte.

V. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) machte geltend, daß die Frage der Vorbenutzung nicht zugelassen werden dürfe, da es keinen stichhaltigen Grund dafür gebe, daß sie nicht schon zuvor im Verfahren angeschnitten worden sei. Außerdem sei nach Artikel 108 EPÜ auch die übrige Beschwerdebegründung unzureichend, weil darin weder ausgeführt werde, in welcher Hinsicht

*EPC, the Board finds it justified to dismiss the objection of prior use irrespective of its potential relevance (point 2.7 of the Reasons)*

#### Summary of Facts and Submissions

I. The appeal lies against the decision of 29 June 1989 by the Opposition Division to maintain European patent No. 0 119 021 in amended form.

II. The appellant (opponent) filed a notice of appeal on 10 August 1989 and paid the appeal fee on the same day. A statement of grounds was filed on 27 October 1989.

III. An objection of prior use was invoked for the first time in the statement of grounds for the appeal, related to sales on the open market by the appellant himself. Apart from this prior use, the statement of grounds only refers in general terms to submissions made by the appellant in the opposition proceedings. A communication explaining the preliminary views of the Board was issued with the summons to oral proceedings appointed for 2 February 1993.

IV. The representative for the appellant stated in the oral proceedings that he had only come to know about the prior use (the appellant had branches in various countries) about a month before expiry of the period for opposition. It was therefore decided not to raise this issue in the opposition proceedings. After the decision under appeal - due to difficulties in defining the invention - it was however thought that the prior use might help in defining the relevant prior art and hence the invention, in accordance with the whole contents approach.

V. The respondent (proprietor of the patent) contended that the issue of prior use should not be admitted as there had been no good reason why it had not been raised before in the proceedings. Furthermore, the remainder of the statement of grounds was insufficient under Article 108 EPC, since it neither stated in what way the decision under appeal was faulty, nor discussed what the

*Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114 CBE, la Chambre estime par conséquent qu'il y a lieu d'écarter l'objection d'usage antérieur quelle qu'en soit la pertinence potentielle (point 2.7 des motifs de la décision)*

#### Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre la décision de la division d'opposition, en date du 29 juin 1989, de maintenir le brevet européen n° 0 119 021 sous une forme modifiée.

II. Le requérant (opposant) a formé un recours le 10 août 1989 et acquitté la taxe correspondante le même jour. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 27 octobre 1989.

III. Un usage antérieur a été invoqué pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours, usage fondé sur des ventes effectuées sur le marché par le requérant lui-même. Hormis cet usage antérieur, le mémoire se réfère uniquement en termes généraux aux arguments présentés par le requérant au cours de la procédure d'opposition. La Chambre a émis une notification expliquant son point de vue préliminaire et convoquant les parties à une procédure orale prévue pour le 2 février 1993.

IV. Le mandataire du requérant a déclaré lors de la procédure orale qu'il n'avait eu connaissance de l'usage antérieur (le requérant possède des succursales dans différents pays) qu'un mois environ avant l'expiration du délai d'opposition et que c'est la raison pour laquelle il avait décidé de ne pas soulever cette question au cours de la procédure d'opposition. Toutefois, après que la décision attaquée eut été rendue, il avait estimé - en raison des difficultés que posait la définition de l'invention - que l'usage antérieur pourrait aider à définir l'état de la technique pertinent et donc l'invention, conformément au principe du contenu global.

V. L'intimé (titulaire du brevet) a soutenu que l'argument de l'usage antérieur ne devait pas être admis étant donné qu'il n'y avait eu aucune raison suffisante de ne pas l'invoquer à un stade plus précoce de la procédure. En outre, le reste du mémoire exposant les motifs du recours était insuffisant pour satisfaire à l'article 108 CBE puisqu'il n'indiquait pas dans quelle mesure

die angefochtene Entscheidung fehlerhaft sei, noch auf die Argumente eingegangen werde, die die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren vorbringen wolle.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, daß die Beschwerde als unzulässig verworfen wird.

### Entscheidungsgründe

1. Hier ist die Grundsatzfrage zu klären, ob die Beschwerde ausreichend begründet worden ist, wie in Artikel 108 Satz 3 EPÜ gefordert. Im vorliegenden Fall geht es um zwei verschiedene Arten der Zulässigkeit, und zwar zunächst einmal um die Zulässigkeit des verspätet vorgebrachten Einwands der Vorbenutzung. Erweist er sich als unzulässig, so könnte sich angesichts des möglicherweise unzureichenden Inhalts der Beschwerdeschrift auch die Frage nach der Zulässigkeit der Beschwerde als solcher stellen.

#### *2. Zulässigkeit des Einwands der Vorbenutzung*

2.1 Aus der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern in bezug auf die Zulassung verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel (Art. 114 EPÜ) ergeben sich die nachstehend aufgeführten Grundsätze.

Mit der Regel 55 c) EPÜ soll sichergestellt werden, daß das Vorbringen des Einsprechenden dem Patentinhaber und der Einspruchsabteilung (bzw. der Beschwerdekammer) auch ohne Zuhilfenahme der Akte objektiv verständlich ist (T 222/85, ABI. EPA 1988, 128). Ein hochrelevantes Dokument kann in Ausübung des Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ jedoch auch noch später im Verfahren zugelassen werden (T 142/84, ABI. EPA 1987, 112, in der Folge z. B. bestätigt durch T 271/84, ABI. EPA 1987, 405 und T 416/87, ABI. EPA 1990, 415; s. auch "Allgemeine Grundsätze für das Einspruchsverfahren im EPA", ABI. EPA 1989, 417). Eine Partei, die ein Argument verspätet vorbringt, muß darlegen, weshalb sie es nicht schon früher vorgebracht hat (T 156/84, ABI. EPA 1988, 372, wo auch festgestellt wird, daß in Artikel 114 EPÜ Absatz 1 deswegen Vorrang vor Absatz 2 hat, weil das EPA verpflich-

arguments were upon which the appellant was going to rely in the appeal proceedings.

VI. The appellant requests that the decision under appeal be set aside and the patent revoked.

The respondent requests that the appeal be rejected as inadmissible.

### Reasons for the Decision

1. The basic issue to be decided is whether or not the appeal meets the requirement under Article 108, third sentence, EPC of being adequately defined. There are two different kinds of admissibility involved, the first related to the admissibility of the late-filed objection of prior use. Depending on the outcome of this, a question of admissibility of the appeal as such might arise, in view of the possibly inadequate contents of the notice of appeal.

#### *2. Admissibility of the objection of prior use*

2.1 From the established jurisprudence of the Boards of Appeal with regard to admittance of late filing of grounds, arguments and evidence (Art. 114 EPC) the following principles emerge.

The purpose of Rule 55(c) EPC is to allow the patentee and the Opposition Division (or the Board on appeal) at once to understand the opponent's case properly on an objective basis without having to consult the documentation on file (T 222/85, OJ EPO 1988, 128). In the exercise of discretion under Article 114(2) EPC, however, an extremely pertinent document may still be admitted later on in the proceedings (T 142/84, OJ EPO 1987, 112, subsequently confirmed by e.g. T 271/84, OJ EPO 1987, 405, and T 416/87, OJ EPO 1990, 415, see also General Principles for Opposition Procedure in the EPO, OJ EPO 1989, 417). A party invoking a late item has to set out the reasons that prevented him from submitting it earlier (T 156/84, OJ EPO 1988, 372, which also declared that paragraph 1 of Article 114 EPC had precedence over paragraph 2 as a result of the EPO's duty not to grant or maintain patents which it is

la décision attaquée était erronée et qu'il ne présentait pas les arguments sur lesquels le requérant allait se fonder pendant la procédure de recours.

VI. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et le brevet révoqué.

L'intimé a demandé que le recours soit rejeté comme irrecevable.

### Motifs de la décision

1. La question fondamentale à trancher est de savoir si le recours répond à la condition énoncée à l'article 108, 3<sup>e</sup> phrase CBE, c'est-à-dire s'il est correctement défini. La recevabilité du recours doit en l'occurrence être appréciée sous deux aspects : il convient en premier lieu de se demander si l'objection d'usage antérieur soulevée tardivement est recevable, puis, selon la réponse donnée à cette question, si le recours en tant que tel est recevable, eu égard à l'éventuelle insuffisance de l'acte de recours.

#### *2. Recevabilité de l'objection d'usage antérieur*

2.1 La jurisprudence constante des chambres de recours en ce qui concerne la recevabilité de moyens invoqués tardivement (article 114 CBE) établit les principes suivants :

La règle 55c) CBE vise à permettre au titulaire du brevet et à la division d'opposition (ou à la Chambre de recours) de comprendre immédiatement et correctement la cause de l'opposant en l'appréciant objectivement sans avoir à consulter les documents versés au dossier (décision T 222/85, JO OEB 1988, 128). En vertu du pouvoir d'appréciation visé à l'article 114(2) CBE, peut toutefois être considéré comme recevable un document particulièrement pertinent invoqué à un stade avancé de la procédure (décision T 142/84, JO OEB 1987, 112, confirmée par exemple par T 271/84, JO OEB 1987, 405 et T 416/87, JO OEB 1990, 415; cf. également les principes généraux relatifs à la procédure d'opposition à l'OEB publiés dans le JO OEB 1989, 417). Toute partie doit indiquer les raisons qui l'ont empêchée de soumettre plus tôt des moyens invoqués tardivement (décision T 156/84, JO OEB

tet ist, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von denen es überzeugt ist, daß sie rechtlich keinen Bestand haben).

Auch in der Entscheidung T 416/87 ging es um ein unentschuldbares Versäumnis, eine Sache im frühest möglichen Verfahrensstadium vollständig darzulegen, und damit um einen offensichtlichen Verfahrensmißbrauch, doch ordnete die Kammer eine Kostenverteilung an, weil sie das verspätet vorgelegte Dokument als nächstkommenden Stand der Technik und deshalb als zulässig ansah. Von diesem ausgleichenden "Rechtsbehelf" der Kostenverteilung wurde auch in der Sache T 611/90 Gebrauch gemacht (vgl. ABI. EPA 1993, 50, Nr. 5).

2.2 Aus dieser Rechtsprechung folgt, daß ein verspätetes Vorbringen zur Frage der Neuheit oder der erfinderschen Tätigkeit in der Regel nach Artikel 114(2) EPÜ zugelassen wird, sofern es entscheidungserheblich sein kann. Somit würde eine behauptete Vorbenutzung nur dann nach diesem "Grundsatz der Relevanz" als Einwand zugelassen, wenn sie einen Stand der Technik darstellt, der unter den beanspruchten Gegenstand fällt oder ihm näher kommt als die in der Sache bereits vorliegenden Unterlagen, und deshalb die Entscheidung in eine andere Richtung lenken könnte.

In keiner früheren Entscheidung wurde jedoch auf die Möglichkeit eingegangen, Artikel 114(2) EPÜ unabhängig von Artikel 114(1) EPÜ anzuwenden. Daß die Beschwerdekammern verspätetes Vorbringen nicht nach Artikel 114(2) EPÜ außer acht lassen wollen, ohne es zunächst einmal auf seine Erheblichkeit hin geprüft zu haben, mag daher rühren, daß in der Sache G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299, Nr. 3) festgestellt wurde, die Öffentlichkeit habe außer bei offensichtlichen Verfahrensmißbräuchen ein überaus starkes Interesse daran, daß jeder Einspruch sachlich geprüft werde.

2.3 Nach Auffassung der Kammer kann zwar bei Fahrlässigkeit oder Unkenntnis eine Kostenverteilung zwischen den Parteien angemessen sein; bei einem durch Manipulation absichtlich verspäteten Vorbringen

convinced are not valid).

The apparent abuse of procedure through a non-excusable failure in presenting cases fully at the earliest possible stage was addressed in case T 416/87, but the Board settled for an apportionment of costs, because the late-filed document was considered the closest prior art and therefore admissible. The same balancing "remedy" by way of apportioning costs was used in T 611/90 (cf. OJ EPO 1993,50, point 5).

2.2 To conclude from this jurisprudence, a late-filed item relevant to the question of novelty or inventive step will normally be accepted under Article 114(2) EPC, provided that this may become critically relevant to the outcome of the case. Thus, a claim to prior use would only be admitted under this "principle of relevance", if it represents prior art within or closer to the claimed subject-matter compared to documentation already available in the case, thereby potentially changing the outcome of the procedure.

However, no prior decision has addressed the possible applicability of Article 114(2) EPC independently of Article 114(1) EPC. The reluctance of the Boards of Appeal to disregard late-filed items under Article 114(2) EPC without first provisionally having considered their relevancy, may stem from the G 1/84 opinion (OJ EPO 1985, 299, point 3) that the overwhelming interest of the public lies in each opposition being examined on its merits, except in manifest cases of abuse.

2.3 The Board takes the view that whereas the apportioning of costs between parties may be appropriate in cases of neglect or ignorance, when a late submission is caused by deliberate manipulation the justifica-

1988, 372, dans laquelle il est dit également que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 114 CBE prient celles du paragraphe 2, l'OEB étant tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets qu'il juge non valables).

Le détournement manifeste de procédure consistant à omettre, sans véritable excuse, d'exposer entièrement une affaire au stade le plus précoce possible de la procédure est une question qui a été abordée dans la décision T 416/87; or, la chambre chargée de l'affaire avait en l'occurrence rendu une décision de répartition des frais, car elle avait considéré que le document produit tardivement représentait l'état de la technique le plus proche et qu'il était par conséquent recevable. Le même "remède" consistant à mettre en balance les intérêts en présence en ordonnant une répartition des frais a été appliqué dans l'affaire T 611/90 (cf. JO OEB 1993, 50, point 5).

2.2 On peut conclure de cette jurisprudence qu'un moyen invoqué tardivement, concernant la question de la nouveauté ou de l'activité inventive, est normalement admis au titre de l'article 114(2) CBE si l'issue de l'affaire peut en dépendre. Ainsi, il n'est possible de faire valoir un usage antérieur en vertu de ce "principe de pertinence" que si cet usage correspond à un état de la technique compris dans l'objet revendiqué ou plus proche de celui-ci que les documents déjà disponibles et si l'issue de la procédure peut s'en trouver modifiée.

Toutefois, aucune décision n'a jusqu'ici traité de la possibilité d'appliquer l'article 114(2) CBE indépendamment de l'article 114(1) CBE. Si les chambres de recours ont été peu disposées, bien que l'article 114(2) CBE les y autorise, à ne pas tenir compte des moyens invoqués tardivement, sans en avoir tout d'abord examiné provisoirement la pertinence, cela peut s'expliquer par l'avis exprimé dans la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299, point 3) selon lequel le public a intérêt la plupart du temps à ce que toute opposition soit examinée sur le fond, sauf en cas de détournement manifeste de procédure.

2.3 La Chambre estime que si la répartition des frais entre les parties peut se révéler appropriée en cas de négligence ou d'ignorance, il y a cependant lieu d'examiner, lorsqu'un moyen est délibérément invoqué tar-

ist aber zu prüfen, ob das Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ **zuungunsten** der Partei ausgeübt werden sollte, die bösgläubig gehandelt hat.

2.4 Unter den besonderen Umständen der vorliegenden Sache ist zunächst zu untersuchen, ob die Beschwerdeführerin triftige Gründe für die Verzögerung angegeben hat. Wenn nicht, muß festgestellt werden, ob das Fehlen eines triftigen Entschuldigungsgrundes einen Verfahrensmißbrauch darstellt. Ist dies der Fall, so muß schließlich entschieden werden, ob die Umstände so schwerwiegend sind, daß es gerechtfertigt ist, das verspätet vorgelegte Material unberücksichtigt zu lassen.

2.5 Die Beschwerdeführerin hat offen zugegeben, daß sie von der Vorbenutzung schon vor Ablauf der Einspruchsfrist Kenntnis erlangt und diesen Sachverhalt bewußt nicht im Einspruchsverfahren zur Sprache gebracht hatte, und zwar auch deshalb, weil ihr die Zeit zur Beschaffung der notwendigen Beweismittel zu kurz erschienen war.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern müssen die Beweismittel nicht gleichzeitig mit der Einspruchsschrift vorgelegt werden, damit ein darin erhobener Einwand rechtmäßig ist (s. u. a. J 22/86, ABI. EPA 1987, 280). In der Regel reicht es aus, sie erst dann vorzulegen, wenn sie tatsächlich verfügbar sind. In diesem Zusammenhang muß zwischen dem Vorbringen des Arguments an sich, das in Artikel 99 in Verbindung mit Regel 55 c) EPÜ gefordert wird, und der Vorlage von Beweismitteln zu seiner Untermauerung unterschieden werden, die nach Artikel 99 bzw. 108 EPÜ nicht erforderlich ist (vgl. T 222/85, Nr. 5). Damit hätte es der Beschwerdeführerin in der vorliegenden Sache freigestanden, die Vorbenutzung als eines der Argumente anzuführen, die gegen die Neuheit sprechen, und dabei anzugeben, daß sie die entsprechenden Beweismittel rechtzeitig vorlegen werde.

Die Tatsache, daß hinsichtlich der Art der Erfindung unter Umständen Unsicherheit bestand, ist keine Entschuldigung, weil jeder Einwand einer Vorbenutzung notwendigerweise sachlich geprüft werden muß (vgl. z. B. T 328/87, ABI. EPA 1992, 701), und zwar unabhängig davon, wann er erhoben wird. Das Argument, die

tion for exercising the discretion under Article 114(2) EPC **against** a party who wilfully acted contrary to good faith should be considered.

2.4 The particular circumstances of the present case first require consideration of whether or not the appellant has given valid reasons for the delay. If not, it has to be decided whether or not the absence of a valid excuse constitutes abuse of procedure. If abuse is confirmed, it has finally to be decided whether the graveness of the circumstances justifies disregarding the late-filed material.

2.5 The appellant has frankly admitted that the information about the prior use was available before expiry of the period for opposition and that it was a deliberate choice not to raise this issue in the opposition proceedings, partly because the time for obtaining the necessary evidence was deemed too short.

However, as established by the jurisprudence of the Boards of Appeal, in order for an objection to be validly raised in a notice of opposition it is not necessary to present the evidence itself in the same submission (see, *inter alia* J 22/86, OJ EPO 1987, 280). It is normally sufficient to submit this evidence as soon as it is in fact available. In this context there is a distinction to be made between raising the issue at all, which is required under Article 99 in conjunction with Rule 55(c) EPC, and submitting such evidence in its support as to make the argument convincing, the latter not being required under Articles 99 or 108 EPC (cf. T 222/85, point 5). Thus in the present case nothing would have prevented the appellant from referring to prior use as one of the arguments to be considered with regard to novelty, stating that evidence in its support would be submitted in due course.

The fact that there may have been uncertainty as to the exact nature of the invention is no excuse, since any claim to prior use necessarily has to be examined on its merits (cf. e.g. T 328/87, OJ EPO 1992, 701) regardless of when raised. The argument that the prior use was only "needed" later on to define prior art or the

divement, s'il est justifié d'exercer le pouvoir d'appréciation conféré par l'article 114(2) CBE **contre** une partie qui a volontairement agi de mauvaise foi.

2.4 En raison des circonstances particulières de la présente affaire, il convient en premier lieu d'examiner si le requérant a donné ou non des raisons valables pour le retard. Dans la négative, il faut déterminer si l'absence d'excuse valable constitue un détournement de procédure. Si c'est le cas, il convient enfin de décider si la gravité des circonstances justifie que l'on ne tienne pas compte des moyens invoqués tardivement.

2.5 Le requérant a admis en toute franchise que les informations relatives à l'usage antérieur étaient disponibles avant l'expiration du délai d'opposition et que s'il avait délibérément choisi de ne pas aborder cette question au cours de la procédure d'opposition, c'était parce qu'il avait estimé notamment qu'il ne disposait pas de suffisamment de temps pour obtenir les preuves nécessaires.

Toutefois, comme l'a établi la jurisprudence des chambres de recours, il n'est pas nécessaire, pour qu'une objection soit valablement présentée dans un acte d'opposition, d'apporter en même temps les preuves elles-mêmes (cf. notamment J 22/86, JO OEB 1987, 280). Il suffit normalement de produire ces preuves dès qu'elles sont effectivement disponibles. Dans ce contexte, il y a lieu de distinguer entre le fait de soulever l'objection, comme le requiert l'article 99 en liaison avec la règle 55c) CBE, et le fait de produire, à l'appui, des preuves rendant convaincants les arguments avancés, la production de ces preuves n'étant pas prescrite aux articles 99 ou 108 CBE (cf. T 222/85, point 5). Ainsi, dans la présente espèce, rien n'empêchait le requérant de se référer à l'usage antérieur comme étant l'un des arguments à prendre en considération au regard de la nouveauté et d'indiquer que des preuves à l'appui de cet argument seraient fournies en temps utile.

Le fait qu'il ait pu planer une incertitude sur la nature exacte de l'invention n'est pas une excuse, étant donné que tout prétendu usage antérieur est une question qui doit nécessairement être examinée sur le fond (cf. par exemple T 328/87, JO OEB 1992, 701), indépendamment du moment auquel il est invoqué. Dire

Vorbenutzung sei erst später "benötigt" worden, um den Stand der Technik oder die Erfindung gemäß des "whole contents approach" abzugrenzen, würde, sofern es überhaupt sinnvoll ist, gleichermaßen für das Verfahren vor der ersten Instanz gelten. Jegliches vorsätzliche Zurückhalten von Informationen, die für den Bestand des Patents relevant sind, - die sogenannte "Salami taktik" - verstößt nicht nur unmittelbar gegen das Interesse der Öffentlichkeit im allgemeinen, sondern könnte den Parteien auch als eine in Täuschungsabsicht getroffene geheime Absprache ausgelegt werden.

Die Beschwerdegegnerin wie auch das EPA und die Öffentlichkeit im allgemeinen sind bis zum Beschwerdeverfahren in Unkenntnis über den vollen Umfang der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Einwände gelassen worden. Wie bereits im Bescheid der Kammer ausgeführt, ist es der Beschwerdegegnerin nach dieser mehrjährigen Verzögerung nicht mehr zuzumuten, nach Beweismitteln zu suchen, um die Behauptung zu widerlegen.

2.6 Wenn die Einsprechende einen Einwand wegen Vorbenutzung durch sie selbst erst nach Ablauf der Einspruchsfrist gemäß Artikel 99(1) EPÜ vorbringt, obgleich sie den Sachverhalt kannte und ihn ohne weiteres innerhalb dieser Frist hätte vorbringen können, so stellt dies einen Mißbrauch des Verfahrens dar.

2.7 Liegt offensichtlich ein Verfahrensmißbrauch vor, weil eine Partei eine Tatsache bewußt nicht erwähnt hat, obwohl sie im Besitz des entsprechenden Beweismaterials war, so verstieße es nach Ansicht der Kammer gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, wenn Artikel 114(2) EPÜ zugunsten dieser Partei angewendet würde. Daher hält es die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 EPÜ für gerechtfertigt, den Einwand der Vorbenutzung ungeachtet seiner möglichen Relevanz unberücksichtigt zu lassen.

2.8 Es ist immer wieder betont worden, daß das Europäische Patentamt im Interesse der Rechtssicherheit auf eine zügige Verfahrensabwicklung bedacht ist. Die Kammer stellt fest, daß die Parteien wissen müssen,

invention, in particular with reference to the whole contents approach, if making any sense at all, would equally apply to the proceedings before the first instance. Any deliberate withholding of information relevant to the validity of the patent - so-called "salami tactics" - is not only against the direct interest of the public at large but may also be recognised as possibly leading to a deception through a conspiratorial compromise between the parties on the point in question.

The respondent, as well as the EPO and the public at large, was left ignorant as to the full extent of the appellant's objections until the appeal proceedings. As already mentioned in the Board's communication, a delay of this length puts an unreasonable demand on the respondent, who would be called upon to find evidence several years after the fact in order to refute the allegation.

2.6 An objection based on the opponent's own prior use which is raised only after expiry of the opposition period under Article 99(1) EPC, although the factual circumstances were known to the opponent and nothing prevented this objection from being raised during that period, constitutes abuse of procedure.

2.7 It is therefore the view of the Board that, when abuse of procedure is manifest in view of the fact that a party knowingly abstained from raising an issue even when the evidence in its support had become fully available, it would be contrary to the principle of good faith to admit such evidence by applying Article 114(2) EPC in favour of that party. Consequently, in exercising its discretion under Article 114 EPC, the Board finds it justified to discard the objection of prior use irrespective of its potential relevance.

2.8 It has been declared and emphasised many times that expeditious proceedings are aimed at by the European Patent Office in the interest of legal certainty. The Board finds that the parties should be aware of

qu'il n'y avait "opportunité" de faire valoir l'usage antérieur que plus tard pour définir l'état de la technique ou l'invention, notamment en se référant au principe du contenu global, constitue un argument qui, pour peu qu'il ait un sens, rentre tout aussi bien dans le cadre de la procédure devant la première instance. Toute rétention d'informations relatives à la validité du brevet - procédé consistant à livrer délibérément des informations fragmentaires - va non seulement à l'encontre des intérêts directs du public en général, mais peut également être considérée comme susceptible de conduire à un acte frauduleux résultant d'un compromis secret entre les parties sur la question en litige.

Jusqu'à la procédure de recours, l'intimé ainsi que l'OEB et le public en général n'ont pas eu connaissance de la pleine étendue des objections du requérant. Comme cela a déjà été mentionné dans la notification de la chambre, il n'est pas raisonnable d'exiger de l'intimé qu'il trouve, plusieurs années après les faits, des justifications pour réfuter les allégations avancées.

2.6 Une objection qui se fonde sur un usage antérieur fait par l'opposant lui-même et qui n'est soulevée qu'après l'expiration du délai d'opposition visé à l'article 99(1) CBE, alors que les faits étaient connus de l'opposant et que rien n'empêchait ce dernier de soulever cette objection au cours de ce délai, constitue un détournement de procédure.

2.7 La Chambre est donc d'avis que lorsqu'il y a un manifestement de détournement de procédure du fait qu'une partie s'est abstenue sciemment de soulever un problème alors même qu'elle disposait de toutes les preuves nécessaires, il serait contraire au principe de la bonne foi de considérer de telles preuves comme recevables en appliquant l'article 114(2) CBE d'une manière favorable à cette partie. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114 CBE, la Chambre estime par conséquent qu'il y a lieu d'écarter l'objection d'usage antérieur quelle qu'en soit la pertinence potentielle.

2.8 Il a été dit et souligné à plusieurs reprises que l'Office européen des brevets s'efforce de conduire la procédure avec célérité dans l'intérêt de la sécurité juridique. La Chambre estime que les parties doivent être

welches Risiko sie eingehen, wenn sie gegen die Grundsätze verstoßen, die eine solche Verfahrensökonomie ermöglichen, und daß sie schwerer wiegende Folgen als eine Kostenverteilung zu gewärtigen haben, die zumindest für einige wirtschaftlich starke Verfahrensbeteiligte kein wirksames Abschreckungsmittel zu sein scheint.

2.9 Da der Einwand der Vorbenutzung für unzulässig befunden worden ist, müssen die darauf bezogenen Teile der Beschwerdebegründung außer Betracht bleiben.

### 3. Ausreichende Begründung

3.1 Das in Artikel 108 EPÜ enthaltene Erfordernis der Begründung dient mehreren Zwecken. Erstens wird im Beschwerdeverfahren im Grunde nur die angefochtene Entscheidung überprüft, nicht aber die Anmeldung bzw. das Patent erneut geprüft. Deshalb muß in der Beschwerdeschrift angegeben werden, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben und der Beschwerde stattgegeben werden soll. Zweitens muß die Beschwerdegegnerin durch die Begründung in die Lage versetzt werden, angemessen auf die Beschwerde zu reagieren, während das EPA das Verfahren ordnungsgemäß abwickeln können muß. Drittens liegt es im Interesse der Öffentlichkeit, daß eine erstinstanzliche Entscheidung nur innerhalb einer gesetzlich festgelegten Frist angefochten werden kann. Da eine Beschwerde gemäß dem EPÜ ein Vorbringen in zwei Verfahrensschritten voraussetzt, wobei für jeden eine gesonderte Frist gesetzt wird, bedingt das Interesse der Öffentlichkeit die Vorlage einer vollständigen Begründung innerhalb dieser Frist (vgl. T 220/83, ABI. EPA 1986, 249; T 213/85, ABI. EPA 1987, 482; J 22/86, ABI. EPA 1987, 280 und T 145/88, ABI. EPA 1991, 251).

3.2 Die Beschwerdeführerin hat nur allgemein auf ihr Vorbringen vor der Einspruchsabteilung verwiesen, ohne im einzelnen darzulegen, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden sollte. Wie bereits in der (unveröffentlichten) Entscheidung T 432/88 vom 15. Juni 1989 ausgeführt, sind die Kammer und der Beschwerdegegner bei einem so unbestimmten Verweis auf Mutmaßungen darüber angewiesen, in welcher Hinsicht der Beschwerdeführer die angefochtene Entscheidung für mangelhaft hält. Genau das soll aber durch das Erfor-

the risks of not complying with the principles laid down to ensure such expediency, and that they must face more serious consequences than apportionment of costs, which at least to some powerful participants does not seem to be an effective deterrent.

2.9 The objection of prior use having been found inadmissible, those parts of the statement of grounds devoted thereto are consequently to be ignored.

### 3. Adequacy of grounds

3.1 The requirement of Article 108 EPC for a statement of grounds serves a number of purposes. Firstly, the appeal procedure is basically a review of the decision under appeal, not a re-examination of the application or patent. Therefore, the statement should set out the legal and factual reasons why the decision under appeal should be set aside and the appeal allowed. Secondly, the grounds must put the respondent in a position to enable him to react adequately to the appeal, and the EPO to conduct the proceedings properly. Thirdly, the public interest requires that the possibility of challenging a decision by the first instance expire at a specific date given by law. As an appeal under the EPC is subject to submissions in two stages, with a given separate time period for each action to be taken, the public interest necessitates a complete statement of grounds within that period (cf. T 220/83, OJ EPO 1986, 249, T 213/85, OJ EPO 1987, 482, J 22/86, OJ EPO 1987, 280, and T 145/88, OJ EPO 1991, 251).

3.2 The appellant has only made a general reference to submissions made before the Opposition Division, without any analysis of the reasons why these observations should overturn the decision under appeal. As was pointed out in decision T 432/88 of 15 June 1989 (unpublished), such a vague reference leaves it to the Board and respondent to conjecture in what respect the appellant considers the decision under appeal to be defective. This is just what the requirement of grounds for appeal is designed to prevent. Otherwise the respondent is

conscientes des risques qu'il y a de ne pas satisfaire aux principes arrêtés en vue d'atteindre cet objectif et qu'elles s'exposent à supporter des conséquences plus sérieuses qu'une répartition des frais, qui ne semble pas suffisamment dissuasive tout du moins à certaines parties disposant de moyens suffisants.

2.9 L'objection d'usage antérieur ayant été considérée comme irrecevable, les parties du mémoire exposant les motifs du recours qui y sont consacrées ne doivent donc pas être prises en considération.

### 3. Pertinence des motifs

3.1 En exigeant le dépôt d'un mémoire exposant les motifs du recours, l'article 108 CBE a plusieurs buts. En premier lieu, la procédure de recours consiste fondamentalement à revoir la décision contestée et non pas à réexaminer la demande de brevet ou le brevet. Par conséquent, le mémoire doit exposer les raisons factuelles et juridiques pour lesquelles la décision contestée doit être annulée et le recours admis. En second lieu, les motifs doivent mettre l'intimé en mesure de réagir de façon adéquate au recours et permettre à l'OEB de conduire correctement la procédure. Troisièmement, l'intérêt du public exige qu'une décision rendue par la première instance ne puisse être mise en cause que dans un délai fixé par la loi. Etant donné que la formation d'un recours au titre de la CBE se déroule en deux étapes, un délai distinct étant fixé pour chaque action à entreprendre, il est nécessaire, dans l'intérêt du public, qu'un mémoire complet exposant les motifs du recours soit déposé dans le délai fixé (cf. T 220/83, JO OEB 1986, 249; T 213/85, JO OEB 1987, 482; J 22/86, JO OEB 1987, 280 et T 145/88, JO OEB 1991, 251).

3.2 Le requérant a seulement fait allusion en termes généraux à des arguments qu'il avait soumis à la division d'opposition, sans analyser les raisons pour lesquelles une annulation de la décision attaquée devait selon lui en être l'aboutissement. Comme cela a été souligné dans la décision T 432/88 du 15 juin 1989 (non publiée), avec des indications aussi vagues, la chambre et l'intimé en sont réduits à des hypothèses quant à la question de savoir sur quels aspects le requérant considère la décision attaquée comme erronée. C'est précisément pour éviter que

dernis der Beschwerdebegründung verhindert werden. Sonst weiß der Beschwerdegegner nämlich nicht, wie er seine Sache vorbereiten soll, und die Kammer kann das Beschwerdeverfahren nicht effizient leiten.

In der vorliegenden Sache besteht das frühere Vorbringen, auf das die Beschwerdeführerin verweist, aus recht umfangreichen und komplizierten technischen Ausführungen, die sie in ihrer am 5. Januar 1988 eingereichten Einspruchschrift gemacht hat. Es wäre deshalb weder möglich, die Beschwerde nur durch Lesen der Beschwerdebegründung und der angefochtenen Entscheidung zu verstehen, wie dies nach der Rechtsprechung des EPA gefordert wird, noch wäre es ohne weitere Prüfung der der Einspruchsabteilung vorgelegten und zu den Akten genommenen technischen Angaben möglich festzustellen, in welcher Hinsicht die Entscheidung angefochten wird.

3.3 Diese Kammer schließt sich deshalb der Feststellung in T 432/88 an, daß ein bloßer Verweis auf das Vorbringen im Einspruchsverfahren nicht die Vorschrift des Artikels 108 Satz 3 EPÜ erfüllt, zumindest dann nicht, wenn - wie in der vorliegenden Sache - umfangreiche Untersuchungen erforderlich wären, um den Inhalt der Beschwerde zu ermitteln.

#### 4. *Schlußfolgerungen*

Da der Einwand der Vorbenutzung unzulässig ist und die übrigen Verweise in der Beschwerdebegründung unzulänglich sind, bleibt sowohl in der Beschwerdeschrift als auch in der Beschwerdebegründung nichts übrig, was einen Hinweis auf den Inhalt der Beschwerde liefern könnte. Deshalb muß die Beschwerde insgesamt gemäß Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig verworfen werden.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

at a loss to know how to prepare his case and the Board cannot direct the appeal proceedings in an efficient way.

In the present case, the earlier submissions referred to consist of rather lengthy and complicated technical observations made in the appellant's notice of opposition, filed on 5 January 1988. It would therefore neither be possible, as required under the EPO jurisprudence, to understand the appeal by just reading the statement of grounds for the appeal and the decision under appeal, nor to ascertain without further investigation into the technical details as presented before the Opposition Division and on record in that file in what respect the decision under appeal might be attacked.

3.3 This Board therefore concurs in the observation of T 432/88 that the mere reference to what has been set out in the opposition proceedings does not comply with the requirement of Article 108, third sentence, EPC, at least not where as in the present case extensive investigation would be required in order to define the appeal.

#### 4. *Conclusion*

In consequence of the inadmissibility of the prior use objection as well as of the inadequacy of the remaining references in the statement of grounds, nothing remains, either in the notice of appeal or in the statement of grounds, to indicate what the appeal is about. The appeal as a whole must therefore be rejected as inadmissible in accordance with Rule 65(1) EPC.

#### **Order**

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

The appeal is rejected as inadmissible.

cette situation ne se produise qu'il est exigé un mémoire exposant les motifs du recours. Sinon, l'intimé ne saurait comment préparer son argumentation et la chambre ne serait pas en mesure de conduire la procédure de recours de manière efficace.

Dans la présente affaire, les arguments antérieurs auxquels se réfère le requérant consistent en des observations techniques plutôt longues et compliquées contenues dans son acte d'opposition déposé le 5 janvier 1988. Il n'est donc pas possible, comme l'exige la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, de comprendre le recours en lisant simplement le mémoire de recours et la décision contestée, ni d'établir les aspects sur lesquels la décision contestée pourrait être attaquée, sans étudier davantage les détails techniques présentés devant la division d'opposition et versés au dossier d'opposition.

3.3 La Chambre se rallie par conséquent au point de vue exprimé dans la décision T 432/88 selon lequel le simple fait de se référer à ce qui a été exposé au cours de la procédure d'opposition n'est pas conforme à la condition énoncée à l'article 108, 3<sup>e</sup> phrase CBE, tout du moins lorsqu'un examen approfondi est nécessaire pour définir le recours, comme c'est le cas dans la présente espèce.

#### 4. *Conclusion*

L'objection d'usage antérieur n'étant pas recevable et les autres informations contenues dans le mémoire exposant les motifs du recours n'étant pas pertinentes, rien n'indique dans l'acte de recours ni dans le mémoire de recours quel est l'objet du recours. Le recours dans son ensemble doit donc être rejeté comme irrecevable en application de la règle 65(1) CBE.

#### **Dispositif**

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

Le recours est rejeté comme irrecevable.