

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-  
schen Beschwerdekammer  
3.2.2 vom 6. September 1993  
T 760/89 - 3.2.2  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. S.A. Szabo  
Mitglieder: W. M. Schar  
W. D. Weiß  
J. du Pouget  
de Nadaillac  
L. C. Mancini

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
Burlington Industries, Inc.**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:  
Dayco Products, Inc.**

**Stichwort: Rückgabe von Dokumen-  
ten/BURLINGTON**

**Artikel: 114, 117 und 128 EPÜ**

**Regel: 93 und 95 EPÜ**

**Schlagwort: "Rückgabe von als  
Beweismittel eingereichten Doku-  
menten" - "Rückgabe von Schrift-  
sätzen" - "Vertraulichkeitsvereinba-  
rung; gerichtliche Verfügung"**

### Leitsätze

*I. Dokumente, die im Einspruchsver-  
fahren als Beweismittel eingereicht  
werden, und Schriftsätze, in denen  
auf sie Bezug genommen wird, ver-  
bleiben grundsätzlich bis zum  
Abschluß des Verfahrens und für  
mindestens weitere fünf Jahre in der  
Akte.*

*II. Nur in Ausnahmefällen und auf  
begründeten Antrag hin können als  
Beweismittel eingereichte Unterla-  
gen außer acht gelassen und zurück-  
gegeben werden.*

*Eine solche Ausnahme liegt vor,  
wenn das Interesse der einreichenden  
Partei an der Außerachtlassung  
der Unterlagen und ihrer Rückgabe  
eindeutig Vorrang hat gegenüber  
dem Interesse anderer Beteiligter  
und der Öffentlichkeit*

*Dies kann der Fall sein, wenn die  
Unterlagen unter Verletzung einer  
Vertraulichkeitsvereinbarung einge-  
reicht wurde, sie ferner nicht zum  
Stand der Technik gehörten, sondern  
es sich bei ihnen um in Entgegnung  
des Einspruchs vorgebrachte Aussa-  
gen Dritter handelt, und die übrigen  
Beteiligten den Antrag billigten.*

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.2.2  
dated 6 September 1993  
T 760/89 - 3.2.2  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: G.S.A. Szabo  
Members: W.M. Schar  
W.D. Weiß  
J. du Pouget de  
Nadaillac  
L.C. Mancini

**Patent proprietor/Appellant: Burling-  
ton Industries, Inc.**

**Opponent/Respondent: Dayco Prod-  
ucts, Inc.**

**Headword: Return of  
documents/BURLINGTON**

**Article: 114, 117 and 128 EPC**

**Rule: 93 and 95 EPC**

**Keyword: "Return of documents  
filed as evidence" - "Return of sub-  
missions" - "Confidentiality agree-  
ment; court order"**

### Headnote

*I. Documents filed as evidence dur-  
ing opposition proceedings and sub-  
missions referring to them in princi-  
ple remain in the file until the end of  
the proceedings and for at least five  
more years.*

*II. Documents filed as evidence may  
only exceptionally and on a substan-  
tiated request remain unconsidered  
and be returned.*

*Such an exception exists if the inter-  
ests of the filing party in having  
them returned unconsidered clearly  
prevail over the interests of any  
other party and the public interest.*

*This may be the case if the docu-  
ments were filed in breach of a confi-  
dentiality agreement and if they did  
not belong to the state of the art but  
were third party statements filed  
against the opposition, and if the  
other parties involved agreed with  
the request.*

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.2, en  
date du 6 septembre 1993  
T 760/89 - 3.2.2  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: G.S.A. Szabo  
Membres: W.M. Schar  
W.D. Weiß  
J. du Pouget de  
Nadaillac  
L.C. Mancini

**Titulaire du brevet/requérant: Bur-  
lington Industries, Inc.**

**Opposant/intimé : Dayco Products,  
Inc.**

**Référence: Restitution de pièces  
d'un dossier/BURLINGTON**

**Article: 114, 117 et 128 CBE**

**Règle: 93 et 95 CBE**

**Mot-clé : "Restitution de pièces d'un  
dossier déposées comme preuves" -  
"Restitution de mémoires" -  
"Accord de confidentialité ; ordon-  
nance du tribunal"**

### Sommaire

*I. Les pièces déposées comme preu-  
ves au cours de la procédure d'oppo-  
sition et les mémoires s'y rapportant  
restent dans le dossier jusqu'à la fin  
de la procédure puis pendant au  
moins cinq ans.*

*II. Des pièces déposées comme preu-  
ves peuvent, dans une situation  
exceptionnelle et sur requête moti-  
vée, être restituées sans examen.*

*On se trouve dans une situation  
exceptionnelle lorsque l'intérêt qu'a  
la partie qui a déposé la preuve à  
obtenir sa restitution sans examen  
l'emporte clairement sur les intérêts  
de toute autre partie et du public.*

*Tel peut être le cas si le dépôt des  
pièces constitue une violation d'un  
accord de confidentialité et si ces  
pièces ne se rapportent pas à l'état  
de la technique mais consistent en  
des déclarations faites par un tiers  
produites comme moyen de défense  
à l'opposition et si les autres parties  
concernées ont approuvé la requête  
tendant à la restitution de ces pièces.*

*Dasselbe gilt für Schriftsätze, in denen auf solche Unterlagen Bezug genommen wird.*

*The same applies to submissions referring to such documents.*

*Il en est de même pour les mémoires se rapportant à de telles pièces.*

### Sachverhalt und Anträge

### Summary of Facts and Submissions

### Exposé des faits et conclusions

I. Der Beschwerdeführer ist Inhaber des europäischen Patents Nr. 0 029 248.

I. The appellant is proprietor of European patent No. 0 029 248.

I. Le requérant est titulaire du brevet européen n° 0 029 248.

II. Am 22. April 1986 hatte der Beschwerdegegner wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit Einspruch gegen dieses Patent eingelegt und sich dabei unter anderem auf die Entgegenhaltung US-4 116 159 (D1) bezogen.

II. On 22 April 1986 the respondent filed an opposition against this patent on the ground of lack of inventive step referring *inter alia* to the prior art document US-4 116 159 (D1).

II. Le 22 avril 1986, l'intimé a formé une opposition contre ce brevet pour absence d'activité inventive en invoquant entre autres l'antériorité US-4 116 159 (D1).

III. Am 14. Dezember 1987 erließ die Einspruchsabteilung einen Bescheid, in dem sie auf die Entgegenhaltung D1 Bezug nahm und die vorläufige Feststellung traf, daß das patentierte Verfahren darin vorweggenommen zu sein scheinete.

III. On 14 December 1987 the Opposition Division issued a communication referring to D1 and preliminarily saying that the patented method seemed to be anticipated by D1.

III. Le 14 décembre 1987, la division d'opposition a émis une notification mentionnant le document D1, pour indiquer, dans un premier temps, que ce document semblait antécédenter la méthode brevetée.

IV. In seinem Antwortschreiben vom 14. April 1988, das am 19. April 1988 beim EPA einging, machte der Beschwerdeführer unter anderem geltend, daß das Verfahren gemäß Entgegenhaltung D1 Erzeugnisse von unzulänglicher Qualität hervorgerufen habe. Zum Beweis dieser Behauptung reichte er ein Deckblatt sowie die Seiten 79, 80, 90 und 91 einer Zeugenaussage vom 23. April 1987 ein. Die Zeugenaussage stammte aus einem amerikanischen Patentverletzungsprozeß zwischen dem Beschwerdeführer und dem Einsprechenden vor einem Bezirksgericht (District Court) der Vereinigten Staaten.

IV. The appellant replied by a letter dated 14 April 1988 and received at the EPO on 19 April 1988 stating *inter alia* that the method according to document D1 had produced unsatisfactory products. As proof of evidence for the said allegation it filed a title page and pages 79, 80, 90 and 91 of a deposition dated 23 April 1987. This deposition stemmed from a US patent-infringement case between the appellant and the opponent before a United States District Court.

IV. Le requérant a répondu à cette notification par une lettre en date du 14 avril 1988, reçue à l'OEB le 19 avril 1988, déclarant notamment que les produits fabriqués par la méthode selon le document D1 n'étaient pas satisfaisants. Comme preuve de ce qu'il affirmait, il a déposé la page de titre ainsi que les pages 79, 80, 90 et 91 d'un témoignage en date du 23 avril 1987. Ce témoignage avait été recueilli aux Etats-Unis lors d'une instance en contrefaçon opposant le requérant et l'intimé devant un tribunal fédéral de district.

V. Mit Schreiben vom 24. Mai 1988 beantragte der Beschwerdeführer die Rückgabe der eingereichten Seiten der erwähnten Zeugenaussage und des Schriftsatzes vom 14. April 1988, weil das US-Gericht aufgrund der Vertraulichkeit der Aussage eine gerichtliche Verfügung zu deren Schutz (protective order) erlassen habe und die daraus entnommenen Seiten somit irrtümlich eingereicht worden seien. Für den Fall, daß die Unterlagen nicht zurückgegeben werden könnten, beantragte er hilfsweise, sie auf der Grundlage der Regel 93(d) EPÜ solange von der Akteneinsicht auszuschließen, bis das US-Gericht die Verfügung in bezug auf diese Seiten aufgehoben habe.

V. By letter dated 24 May 1988 the appellant filed a request for the return of the filed pages of the said deposition and the submission dated 14 April 1988, because the deposition had previously been put under a protective order by the US court due to its confidentiality, and because the pages thereof were consequently filed in error. If the document could not be returned, the appellant requested auxiliary their exclusion from public inspection on the basis of Rule 93(d) EPC until the US court lifted the protective order for these pages.

V. Dans une lettre du 24 mai 1988, le requérant a présenté une requête tendant tant à la restitution des pages dudit témoignage que de son mémoire en date du 14 avril 1988, requête à l'appui de laquelle il a indiqué que le tribunal américain avait rendu une ordonnance de non-communication de ce témoignage en raison de son caractère confidentiel et que les pages qui en étaient extraites avaient donc été déposées par erreur. Au cas où ces pièces ne pourraient être restituées, le requérant a demandé, à titre subsidiaire, qu'elles soient exclues de l'inspection publique conformément à la règle 93 d) CBE jusqu'à ce que le tribunal américain lève l'ordonnance de non-communication s'appliquant aux pages en cause.

VI. Mit Schreiben vom 27. Mai 1988 forderte der Beschwerdeführer die Einspruchsabteilung auf, die gesamte Erwiderung vom 14. April 1988 zurückzusenden, da das besagte US-

VI. By letter dated 27 May 1988 the appellant requested the Opposition Division to return the entire reply dated 14 April 1988 on the grounds of an alleged new court order of the

VI. Par une lettre en date du 27 mai 1988, le requérant a demandé à la division d'opposition de restituer l'intégralité de sa réponse du 14 avril 1988, en raison d'une prétendue

Gericht eine neuerliche Schutzanordnung erlassen habe.

VII. Am 13. Juni 1988 teilte der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung dem Beschwerdeführer in einem Bescheid mit, daß die "fraglichen Seiten Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Eine Entscheidung wird wahrscheinlich nicht vor Juli ergehen."

VIII. In einem Schreiben vom 8. Februar 1989 billigte der Einsprechende den Antrag des Beschwerdeführers auf Rückgabe der fraglichen Unterlagen und erklärte, auch ihm sei an ihrer weiteren vertraulichen Behandlung gelegen.

Mit dem am 25. März 1989 eingegangenen Schreiben vom 21. März 1989 reichte der Beschwerdeführer weitere Ausführungen zu dem Bescheid vom 14. Dezember 1987 ein (siehe Nr. III).

IX. Mit Schreiben vom 14. Juni 1989 stellte der Beschwerdeführer neue Anträge folgenden Inhalts:

1. vollständige Rückgabe der Erwiderung vom 14. April 1988 mit sämtlichen Anlagen sowie der Seiten 2 bis 4 des Schriftsatzes vom 21. März 1989 bzw.

2. (erster Hilfsantrag) vollständige Rückgabe der Erwiderung vom 14. April 1988 mit sämtlichen Anlagen bzw.

3. (zweiter Hilfsantrag) Rückgabe der mit dem Schreiben vom 14. April 1988 eingereichten Seiten der Zeugenaussage.

X. Am 21. Juli 1989 erließ der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung einen Bescheid, in dem er die Anträge des Beschwerdeführers (Patentinhabers) zurückwies. Darin führte er an, die fraglichen Unterlagen dienten dem Zweck, die Öffentlichkeit über das europäische Patent zu unterrichten; sie gehörten daher nicht zu den in Regel 93 EPÜ genannten Arten von Dokumenten, sondern bildeten einen wesentlichen Bestandteil des Einspruchsverfahrens. Die Verfügung des US-Gerichts sei nur für die Beteiligten bindend, nicht aber für die Einspruchsabteilung des EPA. Er wies darauf hin, daß grundsätzlich alle nach der Veröffentlichung der Anmeldung eingereichten Unterlagen der Öffentlichkeit zugänglich sein sollten und gemäß Artikel 128 (4) EPÜ die einzi-

same US court.

VII. On 13 June 1988 the formalities officer of the Opposition Division sent a communication to the appellant wherein it was stated that the "pages in question will not be accessible to third parties. A decision will probably not be taken before July."

VIII. By a letter dated 8 February 1989 the opponent agreed with the appellant's request for the return of the documents in question and stated that it was itself interested in keeping them confidential.

By letter dated 21 March 1989 and received on 25 March 1989, the appellant filed further comments referring to the communication of 14 December 1987 (see point III).

IX. By a letter dated 14 June 1989 the appellant filed new requests as follows:

1. the return of the entire response dated 14 April 1988 with enclosures and pages 2 to 4 of the submission dated 21 March 1989; or

2. (first auxiliary request) the return of the entire response dated 14 April 1988 with enclosures; or

3. (second auxiliary request) the return of the filed pages of the deposition, submitted with the letter dated 14 April 1988.

X. On 21 July 1989 the formalities officer of the Opposition Division issued a communication refusing the requests made by the appellant (patentee). It was held that the documents in question served the purpose of informing the public about the European patent and that they were therefore not included in the class of documents mentioned in Rule 93 EPC but formed an essential part of the opposition procedure. The US court order was binding only on the parties involved and not on the Opposition Division of the EPO. There was a reference to the basic principle that all documents filed after the publication of the application should be open to public inspection and that the only restriction to that principle according to Article 128(4) EPC was laid down in the

nouvelle ordonnance du même tribunal américain.

VII. Le 13 juin 1988, l'agent des formalités de la division d'opposition a envoyé au requérant une notification contenant les termes suivants: "les pages en cause ne seront pas accessibles aux tiers. Il ne sera probablement pas pris de décision avant le mois de juillet."

VIII. Dans une lettre du 8 février 1989, l'opposant a déclaré qu'il approuvait la requête du requérant tendant à la restitution des pièces en question et qu'il souhaitait également tenir ces pièces secrètes.

Dans une lettre datée du 21 mars 1989, reçue le 25 mars 1989, le requérant a présenté des observations supplémentaires à propos de la notification du 14 décembre 1987 (cf. point III).

IX. Dans une lettre du 14 juin 1989, le requérant a présenté les nouvelles requêtes suivantes tendant à la restitution des pièces, à savoir:

1. restitution de l'intégralité de sa réponse du 14 avril 1988 avec ses annexes, ainsi que des pages 2 à 4 de son mémoire en date du 21 mars 1989; ou

2. (première requête subsidiaire) restitution de l'intégralité de sa réponse du 14 avril 1988 avec ses annexes; ou

3. (seconde requête subsidiaire) restitution des pages du témoignage déposées dans sa lettre du 14 avril 1988.

X. Le 21 juillet 1989, l'agent des formalités de la division d'opposition a émis une notification rejetant les requêtes du requérant (titulaire du brevet). Il était dit dans cette notification que les pièces en cause donnaient au public des informations concernant le brevet européen et n'entraient donc pas dans la catégorie de pièces visées à la règle 93 CBE, mais constituaient un élément important de la procédure d'opposition; l'ordonnance du tribunal américain ne liait que les parties et non pas la division d'opposition de l'OEB. La notification invoquait le principe fondamental selon lequel toute pièce déposée après la publication de la demande de brevet est accessible au public, l'unique restriction à ce principe étant prévue par le règlement d'exécution, conformément à l'article

gen Beschränkungen dieses Grundsatzes in der Ausführungsordnung geregelt seien.

XI. In einer Eingabe vom 25. Juli 1989 beantragte der Beschwerdeführer eine gesonderte Entscheidung über seine Anträge vom 14. Juni 1989 im Sinne des Artikels 106 (3).

XII. Am 28. September 1989 erließ der für die Einspruchsabteilung handelnde Formalsachbearbeiter folgende Entscheidung:

"Der Antrag des Patentinhabers vom 24. Mai 1988, wonach Teile der als Anlage zu seinem Schreiben vom 14. April 1988 eingereichten Zeugenaussage vom 23. April 1987 zurückzusenden oder zumindest aus dem öffentlich zugänglichen Aktenteil zu entfernen seien, wird zurückgewiesen."

In der Entscheidungsbegründung heißt es: "Alle drei am 15. Juni 1989 eingereichten Anträge müssen aus den im Bescheid vom 21. Juli 1989 mitgeteilten Gründen zurückgewiesen werden. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf diesen Bescheid verwiesen. Aus denselben Gründen müssen die am 14. April 1988 und am 21. März 1989 eingereichten Schriftsätze des Patentinhabers in ihrer Gesamtheit im öffentlich zugänglichen Teil der Einspruchsakte verbleiben."

XIII. Mit Schreiben vom 23. November 1989 reichte der Beschwerdeführer Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der obigen Entscheidung; gleichzeitig damit stellte er dieselben Anträge wie vor der Einspruchsabteilung (Schreiben vom 14. Juni 1989) und gab dieselbe Begründung an (siehe Nr. V oben).

XIV. Am 6. Februar 1990 erließ die Beschwerdekammer eine "Zwischenentscheidung". Darin hieß es, es sei "nicht ratsam, unverzüglich über diese Beschwerde zu entscheiden", weil "dadurch den Interessen der Beteiligten in nicht wiedergutzumachender Weise geschadet und der Zweck der Beschwerde verfehlt werden könnte"; alle fraglichen Unterlagen würden bis zum Erlaß einer endgültigen Entscheidung in den nicht öffentlich zugänglichen Teil der Akte eingeordnet, und es stehe den Beteiligten frei, jederzeit vor der Endentscheidung oder einer weiteren Verfügung schriftlich die Änderung oder Aufhebung dieser Verfügung zu beantragen. Ein solcher Antrag wurde nicht gestellt.

Implementing Regulations.

XI. By a submission dated 25 July 1989 the appellant requested a separate decision within the meaning of Article 106(3) on their requests of 14 June 1989.

XII. On 28 September 1989 the formalities officer acting for the Opposition Division issued the following decision:

"The request of the patent proprietor dated 24 May 1988 for the return or at least the removal from the public file of parts of the deposition dated 23 April 1987, submitted as an annex to the patent proprietor's letter dated 14 April 1988, is rejected."

In the reasons for the decision it is held that "All three requests filed on 15 June 1989 must be rejected for the reasons stated in the communication of 21 July 1989. Reference was made to this communication in order to avoid repetition. For the same reasons, the submissions of the patent proprietor filed on 14 April 1988 and on 21 March 1989 have to remain in their entirety in the public part of the opposition file".

XIII. By letter dated 23 November 1989 the appellant filed an appeal requesting the cancellation of the above decision and furthermore containing the same requests as filed before the Opposition Division (letter of 14 June 1989) and the same reasons as given there (see point V above).

XIV. On 6 February 1990 the Board of Appeal issued an "Interim Decision". It was held therein that it was "not practical to decide this appeal immediately" because the "interests of the parties may be irreparably damaged and the purpose of the appeal frustrated" and that all documents in question would be placed in the non-public part of the file until a final decision had been reached and that "each party would be at liberty to apply in writing at any time prior to final Decision or further order for this order to be varied or discharged". No such requests were made.

128(4) CBE.

XI. Dans un courrier en date du 25 juillet 1989, le requérant a demandé que soit rendue une décision séparée, au sens où l'entend l'article 106(3) CBE, sur ses requêtes du 14 juin 1989.

XII. Le 28 septembre 1989, l'agent des formalités a rendu la décision suivante au nom de la division d'opposition:

"La requête du titulaire du brevet datée du 24 mai 1988 tendant à ce que certains éléments du témoignage en date du 23 avril 1987, fournis en annexe à la lettre du titulaire du brevet du 14 avril 1988, soient restitués ou du moins retirés du dossier auquel le public a accès est rejetée."

On peut lire dans les motifs de la décision: "Les trois requêtes présentées le 15 juin 1989 doivent être rejetées pour les motifs indiqués dans la notification du 21 juillet 1989, à laquelle référence a été faite en vue d'éviter des répétitions. Pour les mêmes motifs, l'intégralité des mémoires déposés le 14 avril 1988 et le 21 mars 1989 par le titulaire du brevet doit rester dans la partie du dossier d'opposition accessible au public."

XIII. Par une lettre en date du 23 novembre 1989, le requérant a introduit un recours contre cette décision; il en a demandé l'annulation et a présenté les mêmes requêtes que devant la division d'opposition (lettre du 14 juin 1989) et invoqué les mêmes motifs qu'alors (cf. point V supra).

XIV. Le 6 février 1990, la Chambre de recours a rendu une "décision intermédiaire" dans laquelle elle a déclaré qu'il n'était "pas judicieux de statuer immédiatement sur le recours" car "il pourrait être porté irrémédiablement atteinte aux intérêts des parties et l'objectif du recours pourrait être compromis", que toutes les pièces en cause seraient placées dans la partie du dossier non ouverte à l'inspection publique, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue, et que "chaque partie à la procédure pourrait, si elle le désirait, demander par écrit la modification ou la levée de cette ordonnance, à tout moment avant que soit rendue la décision finale ou une autre ordonnance". Il n'a été présenté aucune requête de cette nature.

XV. Die in der Mitteilung der Kammer vom 24. August 1992 aufgeworfenen Fragen, ob die geltend gemachte Vertraulichkeitsvereinbarung und die gerichtliche Verfügung noch Bestand hätten, wurden vom Beschwerdeführer mit Schreiben vom 3. November 1992 und vom Beschwerdegegner mit Schreiben vom 23. November 1992 bejaht. Der Beschwerdegegner bestätigte erneut, daß er die Anträge des Beschwerdeführers billige.

XVI. Bezüglich der noch anhängigen Anträge des Beschwerdeführers wird auf die obigen Nrn. IX und XIII verwiesen.

#### Entscheidungsgründe

1. Was die Zulässigkeit der Beschwerde betrifft, so hat die Kammer in ihrer vorherigen Zusammensetzung bereits in der Zwischenentscheidung vom 6. Februar 1990 implizit festgestellt, daß es in dieser Hinsicht keine Einwände gebe.

2. Der Beschwerdeführer behauptet, die Zeugenaussage vom 23. April 1987 stamme aus einem Verletzungsverfahren vor einem US-Bezirksgericht und sei vom Erfinder einer zum Stand der Technik gehörigen technischen Lösung gemacht worden; es handle sich dabei um ein vertrauliches Dokument, aus dem er irrtümlich einige Seiten eingereicht habe, weil ihm nicht bewußt gewesen sei, daß er einer gerichtlichen Verfügung vom 5. Dezember 1986 zufolge selbst zugesagt hatte, diese Seiten außer im Rahmen des US-Verletzungsverfahrens nirgendwo einzureichen; er habe also gegen die besagte Vereinbarung und gegen die gerichtliche Verfügung verstoßen.

Aus diesem Grund beantragt der Beschwerdeführer die Rückgabe der Zeugenaussage und der darauf Bezug nehmenden Schriftsätze, weil er nicht will, daß diese von der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer berücksichtigt werden. Die Anträge des Beschwerdeführers (siehe Nr. IX oben) sind demnach wie folgt zu verstehen:

i) (Hauptantrag) Außerachtlassung und Rückgabe a) des gesamten Schriftsatzes vom 14. April 1988 und b) der beigefügten Seiten (Deckblatt und Seiten 79/80 und 90/91) der Zeugenaussage vom 23. April 1987 sowie c) eines Teils des Schriftsatzes vom 21. März 1989 (Seiten 2 bis 4);

ii) (erster Hilfsantrag) Außerachtlassung und Rückgabe a) des gesamten Schriftsatzes vom 14. April 1988 und

XV. The questions raised by the Board's communication of 24 August 1992 as to whether or not the alleged confidentiality agreement and court order were still in force were answered affirmatively by submission dated 3 November 1992 of the appellant and by submission dated 23 November 1992 of the respondent. The respondent again declared its agreement to the requests of the appellant.

XVI. As regards the pending requests of the appellant reference is made to points IX and XIII above.

#### Reasons for the Decision

1. As to the admissibility of the appeal, the interim decision by the Board taken in its prior composition, dated 6 February 1990, already decided, by implication, that there was no objection in this respect.

2. The appellant asserts that the deposition of 23 April 1987 stemmed from infringement proceedings before a US District Court, that it was made by the inventor of a technical solution belonging to the state of the art, that it was a confidential document and that it filed certain pages of it in error, not being aware that it itself had agreed not to file them elsewhere than in the US infringement proceedings according to a court order of 5 December 1986 and thus committed a breach of said agreement and court order.

It follows from this that the appellant requests the return of the deposition and the submissions relying on it because it does not want them to be considered by the Opposition Division or the Board of Appeal. The appellant's requests (see point IX above) are therefore to be understood as follows:

(i) (main request) not to consider and to return (a) the entire submission dated 14 April 1988 and (b) the enclosed pages (title page and pages 79/80 and 90/91) of the deposition dated 23 April 1987 and (c) part of the submission dated 21 March 1989 (pages 2 to 4);

(ii) (first auxiliary request) not to consider and to return (a) the entire submission dated 14 April 1988 and (b)

XV. Le requérant et l'intimé ont répondu par l'affirmative, respectivement les 3 et 23 novembre 1992, à la question de savoir si le prétendu accord de confidentialité et l'ordonnance du tribunal américain étaient toujours en vigueur, question que la Chambre avait posée dans une notification datée du 24 août 1992. L'intimé a de nouveau déclaré qu'il approuvait les requêtes présentées par le requérant.

XVI. Pour ce qui est des requêtes à examiner présentées par le requérant, se reporter aux points IX et XIII supra.

#### Motifs de la décision

1. La décision intermédiaire rendue le 6 février 1990 par la Chambre dans sa composition antérieure a constaté implicitement l'absence d'objection à la recevabilité du recours.

2. Le requérant affirme que le témoignage du 23 avril 1987 a été recueilli lors d'une procédure en contrefaçon devant un tribunal américain, qu'il a été fourni par l'inventeur d'une solution technique comprise dans l'état de la technique, qu'il s'agit d'un document confidentiel dont lui, requérant, a par erreur déposé certaines pages dans la procédure devant l'OEB sans songer qu'il avait lui-même donné son accord pour ne pas les déposer hors du cadre de la procédure en contrefaçon américaine, conformément à une ordonnance judiciaire en date du 5 décembre 1986, et qu'il a donc enfreint lesdits accord et ordonnance.

En conséquence, le requérant demande la restitution du témoignage et des mémoires s'y rapportant, car il ne souhaite pas que la division d'opposition ou la chambre de recours les examine. Il convient donc d'interpréter les requêtes du requérant (cf. point IX supra) comme étant les suivantes:

i) (requête principale) la restitution, sans examen, (a) de l'intégralité du mémoire en date du 14 avril 1988 avec (b) les pages du témoignage du 23 avril 1987 qui lui sont jointes (page de titre et pages 79/80 et 90/91), et (c) d'une partie du mémoire du 21 mars 1989 (pages 2 à 4);

ii) (première requête subsidiaire) la restitution, sans examen, (a) de l'intégralité du mémoire en date du

- |   |  |   |
|---|--|---|
| b) der im Hauptantrag genannten beigefügten Seiten;   | the enclosed pages as mentioned in the main request;   | 14 avril 1988 avec (b) les pages qui lui sont jointes, telles que mentionnées dans la requête principale;   |
| iii) (zweiter Hilfsantrag) Außerachtlassung und Rückgabe des Deckblatts und der Seiten 79/80 und 90/91 der Zeugenaussage vom 23. April 1987, die zusammen mit dem Schriftsatz vom 14. April 1988 eingereicht wurden.  | (iii) (second auxiliary request) not to consider and to return the title page and pages 79/80 and 90/91 of the deposition dated 23 April 1987 filed with the submission dated 14 April 1988.   | iii) (seconde requête subsidiaire) la restitution, sans examen, de la page de titre et des pages 79/80 et 90/91 du témoignage du 23 avril 1987 jointes au mémoire en date du 14 avril 1988.   |
| Der Beschwerdegegner erklärte sich mit diesen Anträgen einverstanden (siehe Nrn. VIII und XV oben).   | The respondent concurred with these requests (see points VIII and XV above).   | L'intimé a approuvé ces requêtes (cf. points VIII et XV supra).   |
| 3. Es besteht kein Zweifel, daß die besagte Zeugenaussage aus einem Verletzungsverfahren vor einem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten stammt (siehe auch Nr. 5 unten) und daß sie im Einspruchsverfahren als Beweismittel vorgelegt wurde. Nach dem EPÜ ist es grundsätzlich zulässig, daß von einem ausländischen Gericht erhaltene Beweismittel berücksichtigt werden, da die Aufzählung der Beweismittel in Artikel 117(1) EPÜ nicht erschöpfend ist und der Grundsatz der freien Beweiswürdigung gilt (T 482/89, Nr. 2.1, ABI.EPA 1992, 646). | 3. There is no doubt that the said deposition stems from infringement proceedings before a United States District Court (see also point 5 below) and that it was filed in the opposition proceedings as evidence. It is in principle admissible under the EPC to consider evidence obtained by a foreign court because the list of means of evidence enumerated in Article 117(1) EPC is non-exhaustive and because the principle of free evaluation of evidence applies (T 482/89, point 2.1, OJ EPO 1992, 646).                                      | 3. Il ne fait aucun doute que le témoignage en question a été recueilli aux États-Unis lors d'une procédure en contrefaçon devant un tribunal fédéral de district (cf. également point 5 infra) et qu'il a été déposé comme moyen de preuve lors de la procédure d'opposition. La CBE permet en principe de tenir compte de preuves émanant d'une juridiction étrangère, dès lors que l'énumération des mesures d'instruction à l'article 117(1) CBE n'est pas exhaustive et qu'il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des moyens de preuve (décision T 482/89, point 2.1, JO OEB 1992, 646). |
| 4. Wird davon ausgegangen, daß diese Zeugenaussage einer Urkunde gemäß Artikel 117(1) c) EPÜ entspricht, so stellt sie dem oben Gesagten zufolge ein grundsätzlich zulässiges Beweismittel dar. Die Anträge des Beschwerdeführers werfen jedoch die Frage auf, ob eine solche Urkunde außer acht gelassen und an ihn zurückgegeben werden darf.   | 4. If the said deposition is found to correspond to a document according to Article 117(1)(c) EPC it follows from the above that it constitutes evidence which is in principle admissible. The appellant's requests however raise the question whether such a document may be left unconsidered and returned to the appellant.   | 4. Il s'ensuit que si ce témoignage s'avère correspondre à un document visé à l'article 117(1)(c) CBE, il constitue une preuve en principe recevable. Les requêtes introduites par le requérant posent toutefois la question de savoir si un tel document peut ne pas être examiné et lui être restitué.  |
| 4.1 Die Verfahren vor dem EPA und damit auch die Verfügung über Beweismittel sowie die Entscheidung darüber, ob Beweismittel außer acht gelassen und zurückgegeben werden dürfen, unterliegen den Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens und den Regeln der Ausführungsordnung zum Übereinkommen.   | 4.1 It is the articles of the European Patent Convention and the rules of the Implementing Regulations to the Convention which govern the proceedings before the EPO including the control over evidence and deciding whether any evidence may be left unconsidered and thus returned.   | 4.1 Ce sont les articles de la Convention sur le brevet européen et les règles de son règlement d'exécution qui régissent la procédure devant l'OEB, y compris le contrôle de la preuve et la question de savoir si elle peut être restituée sans examen.   |
| 4.2 Die Einspruchsakte wird im wesentlichen zu dem Zweck angelegt, die für den Erlaß einer Entscheidung in diesem Verfahren erforderlichen sachdienlichen Unterlagen zusammenzustellen. Zu diesem Zweck prüft die Einspruchsabteilung die Akte von Amts wegen und ist nicht auf das Vorbringen der Beteiligten beschränkt (Art. 114(1) EPÜ). Darüber hinaus liegt es in der Kompetenz der Einspruchsabteilung, die von den Beteiligten nach Artikel 117(1) c) EPÜ vorgebrachten Beweismittel frei zu würdigen (siehe                                  | 4.2 The main purpose of making up the file of the opposition proceedings is to collect the necessary and useful material for taking a decision in these proceedings. It is for this purpose that the Opposition Division examines the file of its own motion, not being restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties (Article 114(1) EPC). Moreover, it is in the Opposition Division's jurisdiction to freely examine evidence produced by the parties under Article 117(1)(c) EPC (see: T 381/87, OJ EPO 1990, 213) or to | 4.2 Le principal objectif de la constitution du dossier lors d'une procédure d'opposition est de rassembler les éléments nécessaires et utiles en vue d'une décision. C'est pour cela que la division d'opposition procède à l'examen d'office du dossier sans être limitée aux moyens invoqués par les parties (art. 114(1) CBE). De plus, la division d'opposition est compétente pour apprécier librement les moyens de preuve produits par les parties en vertu de l'article 117(1)(c) CBE (cf. décision T 381/87, JO OEB 1990, 213) et peut inviter ain-   |

T 381/87, ABI. EPA1990, 213) oder die Beteiligten aufzufordern, neue bzw. andere Beweismittel vorzulegen.

Auf der anderen Seite steht es den Beteiligten frei, je nach Interessenlage Anträge und Eingaben einzureichen und wieder zurückzuziehen - manchmal mit der Folge eines Rechtsverlusts und mit der einen Einschränkung gemäß Artikel 94 EPÜ, wonach die Rücknahmes des Prüfungsantrags ausgeschlossen ist. Es steht ihnen in aller Regel sogar frei, ein Patent zurückzunehmen, d. h. durch einen Antrag auf Widerruf darauf zu verzichten (siehe Rechtsauskunft Nr. 11/82, ABI. EPA 1982, 57 und T677/90 vom 17. Mai 1991).

Im vorliegenden Verfahren ist jedoch nicht nur den Interessen der Beteiligten, sondern auch dem Interesse der Öffentlichkeit Rechnung zu tragen (siehe Art. 114 (1) EPÜ sowie G 10/91, ABI. EPA 1993, 420; T 156/84, ABI. EPA 1988, 372; T 789/89, ABI. EPA 1994, 482, Nr. 2.2).

4.3 Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß die Einspruchsabteilung die ihr unterbreiteten Beweismittel in der Regel zu berücksichtigen hat und daß diese daher aufgrund ihrer möglichen Relevanz Bestandteil der Akte sind. Sie werden der einreichenden Partei in der Regel weder vor Erlass einer Endentscheidung noch in den ersten fünf Jahren danach zurückgegeben (Regel 95a (1) EPÜ).

Nach Ansicht der Kammer ergibt sich aus dem oben Gesagten zudem, daß Beweismittel ausnahmsweise außer acht gelassen und zurückgegeben werden können, wenn das Interesse der einreichenden Partei, diese unberücksichtigt zurückzuerhalten, eindeutig Vorrang hat gegenüber dem Interesse der Öffentlichkeit.

4.4 Dies gilt auch für Eingaben, in denen auf derartige als Beweismittel eingereichte Dokumente Bezug genommen wird.

4.5 Die Schlußfolgerung aus Nr. 4.3 oben trifft auch dann zu, wenn die besagte Zeugenaussage als Vernehmung von Zeugen gemäß Artikel 117(1)d) EPÜ oder als Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid gemäß Artikel 117(1)g) EPÜ zu betrachten wäre.

5. Angesichts der übereinstimmenden Anträge und Ausführungen des Beschwerdeführers und des Beschwerdegegners kann kein Zweifel daran bestehen, daß die am vor-

invite parties to file new or other evidence.

Parties on the other hand are free to file requests and submissions and to withdraw them depending on their own interests, sometimes with the consequence of a loss of rights and with the exception according to Article 94 EPC, which excludes the withdrawal of the request for examination. They are normally even free to withdraw, i.e. abandon, a patent by requesting its revocation (see: Legal Advice No. 11/82, OJ EPO 1982, 57, and T677/90 of 17 May 1991).

However the present proceedings are not only governed by the parties' interests but also by the interests of the public (see Article 114(1) EPC, and also G 10/91, OJ EPO 1993, 420; T 156/84, OJ EPO 1988, 372; T 789/89, OJ EPO 1994, 482, point 2.2).

4.3 It follows from the above that evidence which has been filed with the Opposition Division ought normally to be considered by the Opposition Division and thus belongs to the file in view of its potential relevance. Normally, it is not returned to the filing party either before a final decision is taken or for at least five years thereafter (Rule 95(a)(1) EPC).

In the opinion of the Board, it follows further from the above that evidence may exceptionally remain unconsidered and be returned if the interests of the filing party in having them returned unconsidered clearly prevail over the public interest.

4.4 The same applies also to submissions referring to such documents of evidence.

4.5 The finding in point 4.3 above applies equally if the said deposition were to be considered as corresponding to a statement of a witness according to Article 117(1)(d) EPC or to a sworn statement in writing according to Article 117(1)(g) EPC.

5. In the light of the concurring requests and comments of both the appellant and the respondent there is no doubt that the parties involved in the present proceedings had con-

si les parties à produire de nouveaux ou autres moyens de preuve.

Les parties sont d'autre part libres de déposer des requêtes et des mémoires et de les retirer en fonction de leurs intérêts propres - ce qui entraîne parfois une perte de droits - sauf en ce qui concerne la requête en examen qui, conformément à l'article 94 CBE, ne peut être retirée. Les parties sont même, en principe, libres de retirer, c'est-à-dire d'abandonner un brevet en requérant sa révocation (cf. renseignements juridiques n° 11/82, JO OEB 1982, 57 et décision T 677/90 du 17 mai 1991).

Toutefois, la présente affaire doit être considérée non seulement du point de vue de l'intérêt des parties mais encore de l'intérêt public (cf. article 114(1) CBE; aussi décisions G 10/91, JO OEB 1993, 420, T 156/84, JO OEB 1988, 372 et T 789/89, point 2.2, JO OEB 1994, 482).

4.3 Il résulte de ce qui précède qu'une preuve déposée devant la division d'opposition devrait en principe être examinée par celle-ci et fait donc partie intégrante du dossier compte tenu de sa pertinence potentielle. En principe, elle ne doit pas être restituée à la partie qui l'a déposée, avant qu'au minimum cinq ans se soient écoulés après une décision définitive (règle 95bis(1) CBE).

La Chambre estime qu'il s'ensuit aussi qu'une preuve peut exceptionnellement n'être pas examinée et être restituée si l'intérêt qu'a la partie déposante à obtenir sa restitution avant examen l'emporte clairement sur l'intérêt public.

4.4 Il en va de même des mémoires se rapportant à de telles preuves.

4.5 Ce qui est dit au point 4.3 ci-dessus s'applique de la même façon si le témoignage en question s'entend de la déclaration d'un témoin au sens de l'article 117(1)d) CBE ou d'une déclaration écrite faite sous la foi du serment visée à l'article 117(1)g) CBE.

5. A la lumière des requêtes et des conclusions concordantes du requérant et de l'intimé, il ne fait aucun doute que les parties à la présente procédure avaient conclu un accord

liegenden Verfahren Beteiligten in bezug auf die fragliche Zeugenaussage **Vertraulichkeit vereinbart** hatten, und zwar im Zuge des Verletzungsprozesses, davor einem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten nach US-Recht verhandelt wurde und beide Beteiligte betraf. Die Auflage der Vertraulichkeit wurde in einer nach wie vor gültigen "Gerichtlichen Verfügung betreffend den Schutz vertraulicher Informationen" vom 5. Dezember 1986 von eben diesem Gericht erlassen (vgl. Einleitung, Satz 3). Die Verfügung wurde unter anderem darauf gestützt (vgl. Präambel), daß "nach Auffassung aller Beteiligten gewisse Antworten auf die Befragungen ... technische und/oder betriebliche Geheimnisse im Sinne der Regel 26 (c) der Bundeszivilprozeßordnung beinhalten", und daß die Beteiligten "sich mit den nachstehenden Bedingungen einer solchen Verfügung einverstanden erklärt und das Gericht ersucht haben, dies offiziell zu bestätigen".

6. Angesichts der übereinstimmenden Erklärungen und Anträge beider Parteien (vgl. Nr. XV oben) stellt die Kammer fest, daß der Beschwerdeführer gegen die obengenannte Vertraulichkeitsvereinbarung und die gerichtliche Verfügung verstoßen hat, und läßt gelten, daß die Unterlagen irrtümlich eingereicht wurden. Die Kammer ist daher der Auffassung, daß es den Rechten und Interessen des Beschwerdeführers, des Beschwerdegegners und Dritter (des Zeugen) schaden könnte, wenn die genannten Unterlagen im vorliegenden Verfahren als Beweismittel verwendet würden.

7. Bei der fraglichen Zeugenaussage handelt es sich um die Ausführungen eines Dritten zu dem in schriftlicher Form vorliegenden Stand der Technik. Sie fand am 23. April 1987 und damit nach dem Prioritätstag der Anmeldung (19. November 1979) und nach dem Anmeldetag des Streitpatents (18. November 1980) statt. Sie selbst kann demnach ohnehin nicht zu dem für das Streitpatent maßgeblichen Stand der Technik gehören.

Darüber hinaus wurden die Zeugenaussage selbst und die darauf Bezug nehmenden Schriftsätze vom Patentinhaber als Verteidigung gegen den Einspruch eingereicht. Beschließt der Patentinhaber, einen Punkt seiner Verteidigung nicht weiterzuverfolgen, so ist das Interesse der Öffentlichkeit grundsätzlich nicht gefährdet, denn das öffentliche Interesse ist

cluded a **confidentiality agreement** with regard to the deposition in question. This happened in the course of their infringement case conducted under US law before a United States District Court. It was enacted in a still valid "Protective Order Regarding Confidential Information" of 5 December 1986 by the said court (see Introduction, third sentence). This order was based *inter alia* on the following facts (see preamble): ... that "each party believes that certain answers to interrogatories ... contain technical and/or business secrets within the meaning of Rule 26(c) of the Federal Rules of Civil Procedure", - that the parties "have agreed to the terms for such order as set forth below, and have requested the Court's approval thereof".

6. In view of both parties' concurring statements and requests (see point XV above) the Board considers that the appellant committed a breach of the said confidentiality agreement, and also of the said court order and the Board accepts that it had filed it in error. Therefore the Board finds that the use of the mentioned documents as evidence in the present proceedings could harm the appellant's and the respondent's and also third parties' (the deponent's) substantive rights and interests.

7. The deposition in question is a third party statement about the written state of the art. It was made on 23 April 1987. This was after the priority date of the application (19 November 1979) and after the application date of the patent in suit (18 November 1980). It cannot therefore itself belong to the state of the art concerning the patent in suit in any case.

Furthermore, the submissions referring to the said deposition and the deposition itself were filed by the patentee in defence to the opposition. If the patentee chooses not to pursue a point of defence, the public interest is, in principle, not at stake because in the proceedings before the EPO the public interest is mainly directed at avoiding unlawful

**de confidentialité** relatif au témoignage en cause. Cet accord a été conclu lors de la procédure en contrefaçon selon le droit américain, les opposant devant un tribunal fédéral de district. Il a été entériné par ce même tribunal, aux termes d'une "ordonnance de non-communication d'une information confidentielle", en date du 5 décembre 1986, et toujours en vigueur (cf. introduction, troisième phrase). Le préambule de cette ordonnance indique entre autres que "les deux parties estiment que certaines réponses aux questions qui leur sont posées... contiennent des secrets techniques et/ou commerciaux au sens de la règle 26 c) des règles fédérales de procédure civile" et qu'elles "ont accepté les termes de l'ordonnance et demandé au tribunal de les entériner".

6. Vu les observations et requêtes concordantes des parties (cf. point XV supra), la Chambre considère que le requérant a violé tant cet accord de confidentialité que l'ordonnance du tribunal, et admet que c'est par erreur qu'il a déposé les pièces dont il s'agit. Elle estime donc que l'utilisation de ces pièces comme moyen de preuve dans la présente procédure serait susceptible de porter atteinte aux droits et aux intérêts fondamentaux du requérant, de l'intimé et des tiers (en l'espèce, du témoin).

7. Le témoignage en question est une déclaration faite par un tiers à propos de l'état écrit de la technique. Il a été recueilli le 23 avril 1987, c'est-à-dire après la date de priorité (19 novembre 1979) et la date de dépôt (18 novembre 1980) de la demande du brevet attaqué. Il ne peut donc en aucun cas lui-même appartenir à l'état de la technique relative au brevet entrepris.

En outre, le titulaire du brevet a déposé le témoignage de ce tiers et les mémoires y relatifs, pour répondre à l'opposition. Si le titulaire du brevet décide de ne pas donner suite à un moyen de défense, l'intérêt du public n'est en principe pas en jeu car, dans les procédures devant l'OEB, la sauvegarde de l'intérêt du public consiste principalement à



in den Verfahren vor dem EPA im wesentlichen darauf gerichtet, unrechtmäßige Ausschließlichkeitsrechte zu verhindern.

8. In Anbetracht des oben Gesagten haben die übereinstimmenden Anträge beider Parteien und ihr Interessedaran, daß die besagten Unterlagen außer acht gelassen und aus der Akte entfernt werden, hier eindeutig Vorrang gegenüber dem Interesse der Öffentlichkeit; aus diesem Grunde dürfen die fragliche Zeugenaussage und die Schriftsätze, soweit sie sich auf diese beziehen, außer acht gelassen und dem Beschwerdeführer zurückgegeben werden.

9. Es mag daher offenbleiben, ob die eingereichten Unterlagen nicht als von vornherein unvollständige und für die vorliegende Sache ungeeignete Beweismittel betrachtet werden könnten, weil die Beschwerdeführerin nur unzusammenhängende Teile der Zeugenaussage, nämlich das Deckblatt sowie die Seiten 79/80 und 90/91, ohne besondere Bezugnahme eingereicht hatte.

10. Die hier gezogene Schlußfolgerung steht im wesentlichen im Einklang mit früheren Entscheidungen der Kammer, in denen es um die Rückgabe von Unterlagen ging. In T 811/90, Nrn. 5 bis 7, ABI. EPA 1993, 728, ließ die Kammer zu, daß Anträge und Eingaben (ein geänderter Anspruch, eine geänderte Beschreibung sowie der darauf Bezug nehmende Schriftsatz) an eine Partei zurückgegeben wurden, die diese Unterlagen irrtümlich eingereicht und dann beantragt hatte, sie als zurückgenommen zu betrachten. Der Irrtum war auf einen der Einspruchsabteilung anzulastenden Verfahrensmangel zurückzuführen. Da die fraglichen Unterlagen nicht als unter die Regel 93 a) bis d) EPU fallend erachtet wurden, konnten sie nicht in dem von der Akteneinsicht ausgenommenen Teil der Akte verwahrt werden, so daß die Kammer sie zurücksandte. In T 516/89 vom 19. Dezember 1990 gab eine Kammer Unterlagen zurück, ohne sie "zur Kenntnis zu nehmen", d. h. ohne sie zu berücksichtigen. Die als "vertraulich" gekennzeichneten Unterlagen waren zusammen mit dem Antrag eingereicht worden, sie in dem nicht öffentlich zugänglichen Teil der Akte zu verwahren. Sie wurden zurückgegeben, weil sie dem nach Regel 93 EPU von der Akteneinsicht ausgeschlossenen Teil der Akte nicht zugeordnet werden konnten. Die vorliegende Sache unterscheidet sich von dem zitierten Fall in T 811/90

monopoly rights.

8. In view of the above, the parties' concurring requests and the parties' interest in having said documents unconsidered and thus removed from the file clearly prevail over the public interest in the present case and therefore the deposition in question and the submissions insofar as they refer to it may be left unconsidered and thus returned to the appellant.

9. It may therefore be left open whether the filed documents could be held incomplete and unsuitable as evidence in the present case from the outset because the appellant had filed only unrelated parts of said deposition, namely the title page, pages 79/80 and 90/91 without any specific reference.

10. The conclusion reached here essentially corresponds to earlier decisions of the Boards referring to the returning of documents. In T 811/90, points 5 to 7 (OJ EPO 1993, 728), the Board returned requests and submissions (an amended claim and an amended description and the submission referring to that) of a party having erroneously filed them and requesting that they be considered withdrawn. The error was caused by a procedural violation by the Opposition Division. As the documents in question were considered not to belong to the documents falling under Rule 93(a) to (d) EPC, they could not be put into the non-public part of the file and so the Board returned them. In T 516/89 of 19 December 1990 a Board returned documents without "taking notice", i.e. without considering them. The documents were filed with the mark "confidential" together with a request to put them into the non-public part of the file. They were returned because they could not be put into the part of the file not open to public inspection according to Rule 93 EPC. The present case is different from the cited case T 811/90 insofar as it deals with evidence and as the erroneous filing was not caused by a procedural violation of the Opposition Division. It is different from the case in T 516/89 insofar as the request to return documents was filed in the present case more than one month after the documents were

empêcher la constitution de monopoles non fondés en droit.

8. Dans ces conditions, il est clair qu'en l'espèce les requêtes concordantes des parties et l'intérêt qu'elles ont à ce que les pièces en cause ne soient pas examinées et soient retirées du dossier l'emportent sur l'intérêt du public, et dès lors le témoignage en question ainsi que les mémoires s'y rapportant peuvent être restitués au requérant.

9. Par conséquent, on peut laisser en suspens la question de savoir si de prime abord les pièces déposées pourraient être considérées comme incomplètes et inutilisables comme preuves, motif pris que le requérant aurait uniquement déposé des parties du témoignage n'ayant aucun lien entre elles, à savoir la page de titre et les pages 79/80 et 90/91, sans références plus précises.

10. Cette conclusion correspond en substance à ce qui a été dit dans des décisions antérieures des chambres de recours relatives à la restitution de pièces. Dans la décision T 811/90, points 5 à 7 (JO OEB 1993, 728), la chambre a décidé de retourner les requêtes et les mémoires (le texte modifié d'une revendication et d'une partie de la description ainsi que les arguments qui les accompagnaient) qu'une partie avait déposés par erreur et demandait de considérer comme étant retirés. L'erreur trouvait sa cause dans un vice de procédure imputable à la division d'opposition. Dans la mesure où elle considérait que les pièces en cause n'entraient pas dans la catégorie des pièces énumérées à la règle 93 a) à d) CBE, et ne pouvaient donc être placées dans la partie du dossier exclue de l'inspection publique, la chambre en a ordonné la restitution. Dans l'affaire T 516/89, qui a fait l'objet d'une décision en date du 19 décembre 1990, une chambre a retourné des documents à la partie concernée sans en avoir "pris connaissance", c'est-à-dire sans les examiner. Les documents, portant la mention "Confidentiel", avaient été déposés accompagnés d'une requête visant à ce qu'ils soient placés dans la partie du dossier non accessible au public. Ils ont été retournés car ils ne relevaient pas de la partie du dossier exclue de l'inspection publique en vertu de la règle 93 CBE. La présente affaire diffère de l'affaire

insofern, als es hier um Beweismittel geht und die irrtümliche Einreichung nicht auf einen der Einspruchsabteilung anzulastenden Verfahrensmangel zurückzuführen ist. Von der Sache T 516/89 unterscheidet sich der vorliegende Fall insofern, als die Unterlagen in dem nach Regel 93 a) bis d) EPÜ nicht öffentlich zugänglichen Teil der Akte verwahrt werden könnten. Gegenüber dem oben Gesagten lautet hier zwar die Frage, ob Unterlagen grundsätzlich außer acht gelassen und aus der Akte entfernt werden dürfen, und nicht, ob sie zu dem von der Akteneinsicht ausgeschlossenen Teil der Akte gehören, aber dennoch sei angemerkt, daß sie hier dem nichtöffentlichen Teil der Akte jedenfalls nicht zugeordnet werden könnten, weil auf sie weder die Regel 93 a) bis d) EPÜ noch der Beschluß des Präsidenten vom 16. September 1985 (ABI. EPA 1985, 316) anwendbar ist.

11. Die Kammer legt in diesem Zusammenhang Wert auf die Feststellung, daß der Schriftsatz vom 14. April 1988 nebst Anlagen (die fünf Seiten der Zeugenaussage) und die Seiten 2 bis 4 des Schriftsatzes vom 21. März 1989 der Öffentlichkeit nur kurze Zeit zugänglich waren, nämlich zwischen ihrem Eingang am 19. April 1988 bzw. am 25. März 1989 und dem Eingang der Anträge auf Rückgabe am 25. Mai 1988 bzw. am 15. Juni 1989, und daß sich in der Akte kein Hinweis darauf findet, daß Dritte diese eingesehen hätten (siehe auch Nrn. VII und XIV oben).

Im übrigen möchte die Kammer darauf hinweisen, daß die Beweismittel in bestimmten anderen Fällen von der Verfügbarkeit ausgenommen sind. So ist ihr beispielsweise bekannt, daß Einspruchsabteilungen Proben oder Muster nicht unbedingt bei den Akten verwahren, auch wenn sie als Augenscheinsobjekte deklariert wurden. Außerdem kann nach Ablauf einer bestimmten Zeitdauer (siehe R. 95a (1) EPÜ) die Akte selbst vernichtet werden. Die Konsequenzen einer solchen zeitweiligen oder beschränkten Verfügbarkeit sind von Fall zu Fall nach Lage der Dinge und den jeweiligen Gegebenheiten abzuwägen. Während grundsätzlich ein

received. In both prior cases the Board relied primarily on the requests of the parties and furthermore on the question whether documents could be kept in the non-public part of the file according to Rule 93(a) to (d). Although in view of the above the question here is whether documents may be left unconsidered and removed from the file at all and not whether they belong to the non-public part of the file, it may nevertheless be added that they could not be put into that part of the file in any case because they do not fall either under Rule 93(a) to (d) EPC or the decision of the President of the EPO dated 16 September 1985 (OJ EPO 1985, 316).

11. The Board wishes to underline in the present context that the submission dated 14 April 1988, its annex (the five pages of the said deposition) and pages 2 to 4 of the submission dated 21 March 1989 were but briefly open to public inspection, namely between the dates of filing of 19 April 1988 and 25 March 1989 respectively and the date of filing of the requests to return them of 25 May 1988 and 15 June 1989 respectively and that the file contains no indication that a third party has inspected them (see also points VII and XIV above).

The Board furthermore wishes to add that evidence may cease to be available in certain cases. The Board is aware that thus, for example, Opposition Divisions do not necessarily keep samples or models in the file even if they are declared as an item of inspection. Finally the file itself may be destroyed after a certain time (see Rule 95a(1) EPC). The consequences of such temporary or limited availability have to be considered in each case according to its own merit and circumstances. Whilst there is in principle a public interest in retaining documents which were once on file there cannot be a bar to returning the same in the stated spe-

T 811/90 citée ci-dessus; en effet, elle porte sur un moyen de preuve, et le dépôt effectué par erreur ne trouve pas sa cause dans un vice de procédure imputable à la division d'opposition. Elle diffère également de l'affaire T 516/89 en ce qu'en l'espèce, la requête tendant à la restitution des pièces a été présentée plus d'un mois après leur réception. Dans ces deux précédents, la chambre chargée de statuer a principalement fondé ses conclusions tant sur les requêtes des parties que sur la réponse à la question de savoir si les pièces pouvaient être placées dans la partie du dossier exclue de l'inspection publique en vertu de la règle 93 a) à d). Bien que, compte tenu de ce qui précède, le problème soit de savoir si, en l'espèce, des pièces peuvent être sans examen préalable retirées complètement du dossier, plutôt que de savoir si elles doivent être classées dans la partie du dossier qui n'est pas accessible au public, l'on fera observer que ces pièces ne relevaient en aucun cas de cette partie du dossier puisque n'entrant pas dans les catégories visées à la règle 93 a) à d) CBE ou par la décision du Président de l'OEB du 16 septembre 1985 (JO OEB 1985, 316).

11. La Chambre soulignera qu'en l'espèce le mémoire en date du 14 avril 1988, y compris l'annexe (les cinq pages du témoignage en question), ainsi que les pages 2 à 4 du mémoire en date du 21 mars 1989, n'ont été accessibles que peu de temps au public, à savoir entre leurs dates de dépôt respectives du 19 avril 1988 et du 25 mars 1989 et les dates auxquelles les requêtes tendant à leur restitution ont été respectivement présentées, soit les 25 mai 1988 et 15 juin 1989, et que le dossier ne contient aucune indication qu'un tiers ait jamais consulté ces documents (cf. également points VII et XIV supra).

La Chambre ajoutera que, dans certains cas, la preuve cesse d'être disponible. Elle n'ignore pas que, par exemple, la division d'opposition ne conserve pas nécessairement les échantillons et les modèles dans le dossier, même s'ils sont déclarés comme étant des éléments accessibles au public. Enfin, la destruction du dossier lui-même est autorisée au bout d'un certain temps (cf. règle 95bis (1) CBE). Les conséquences de cette disponibilité temporaire ou limitée doivent être appréciées en fonction des circonstances particulières de l'affaire considérée en elle-même. Si l'intérêt du public commande en principe de conserver les

öffentliches Interesse daran besteht, daß Unterlagen, die einmal in der Akte waren, auch dort verbleiben, so darf doch andererseits einer Rückgabe unter den genannten besonderen Umständen kein Hindernis in den Weg gelegt werden.

12. In Anbetracht dessen ist dem Hauptantrag des Beschwerdeführers stattzugeben. Die fünf Seiten (Deckblatt sowie die Seiten 79, 80, 90 und 91) der fraglichen Zeugenaussage und die Schriftsätze des Beschwerdeführers (Patentinhabers) vom 14. April 1988 und vom 21. März 1989 sind daher vollständig zurückzugeben. Dem Beschwerdeführer (Patentinhaber) ist eine kurze Frist einzuräumen, in der er diese Unterlagen, allerdings nur im Hinblick auf die Textteile, die sich auf die besagte Zeugenaussage beziehen, ändern kann. Er hat dann die Schriftsätze mit dem ansonsten unveränderten Text erneut einzureichen, wobei kurz, aber präzise auf die Stellen, an denen Textteile gestrichen wurden, hinzuweisen und das Datum der ersten und der zweiten Einreichung auf den Deckblättern zu vermerken ist.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen; dabei ist die Akte ohne die Zeugenaussage vom 23. April 1987 und die darauf Bezug nehmenden Schriftsätze zugrunde zu legen, die - wie in Nr. 12 oben dargelegt - zu entfernen und zurückzugeben sind.

cial circumstances.

12. In view of all this the main request of the appellant is to be granted. The five pages (title page and pages 79, 80, 90 and 91) of the deposition in question and the submissions of the appellant (patentee) dated 14 April 1988 and 21 March 1989 are thus to be returned in their entirety. The appellant (patentee) is to be given a short period of time in which to amend them, but only with regard to the passages that refer to the said deposition. It is then to refile the submissions with the otherwise unamended text, with short but precise references to the places where text passages have been deleted and with a remark on the title pages mentioning the first and the second filing date.

#### Order

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

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division for further prosecution on the basis of the file which does not contain the deposition dated 23 April 1987 and the submissions referring to it which are to be removed and returned in the manner set out in point 12 above.

pièces versées au dossier, rien néanmoins n'empêche absolument qu'elles soient restituées lorsque ces circonstances particulières le commandent.

12. Dans ces conditions, il doit être fait droit à la requête principale. Les cinq pages (page de titre et pages 79, 80, 90 et 91) du témoignage en question et les mémoires du requérant (titulaire du brevet) en date du 14 avril 1988 et du 21 mars 1989 doivent donc lui être restitués dans leur intégralité. Il doit lui être accordé un bref délai pour les modifier, étant entendu que cette modification ne portera que sur les passages se référant audit témoignage. Ces mémoires, contenant les parties du texte demeurées telles quelles, assorties d'indications brèves mais précises renseignant sur les endroits où des passages auront été supprimés, devront ensuite être déposés une nouvelle fois, leur première page mentionnant dans chaque cas les première et seconde dates de dépôt.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition pour poursuite de la procédure sur la base du dossier ne contenant ni le témoignage en date du 23 avril 1987 ni les mémoires s'y rapportant, pièces qui doivent être retirées du dossier et restituées comme indiqué au point 12 ci-dessus.