

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 5. August 1993**  
**T 843/91 - 3.3.1**  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn  
 Mitglieder: R. K. Spangenberg  
 J. A. Stephens-Ofner

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
 Eastman Kodak Company

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
 Fuji Photo Film Co., Ltd.

**Stichwort: photographisches Element/**  
**EASTMAN KODAK COMPANY**

**Artikel: 133, 134, 106, 111 (1), (2),**  
**112 (1), 125, 104 EPÜ**

**Regel: 9, 10 EPÜ**

**Schlagwort: "nicht bevollmächtigter Vertreter (verneint)" - "schriftliche Beanstandung des Beschwerdeverfahrens nach der Zurückverweisung nicht zur Einspruchsakte genommen (kein wesentlicher Verfahrensmangel)" - Rechtsverbindlichkeit der Beschwerdekammerentscheidungen (res judicata; ratio decidendi)" - "erstrebenswerte Beendigung der Rechtsstreitigkeiten (schikanöses Verfahren)" - "Wiederaufnahmeverfahren gegen eine Beschwerdekammerentscheidung in Anwendung des Artikels 125 EPÜ (im vorliegenden Fall nicht maßgebend; unzureichender Beweis einer in allen Vertragsstaaten allgemein anerkannten Praxis)" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer (verneint)"**

*Leitsatz*

*Eine Entscheidung, mit der eine Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen und angeordnet wird, ein Patent auf der Grundlage geänderter Ansprüche aufrechtzuerhalten, ist rechtsverbindlich in dem Sinne, daß weder der Wortlaut noch die Patentierbarkeit dieser Ansprüche in einem späteren Verfahren vor dem EPA nochmals angefochten werden können. Dieselbe Rechtsverbindlichkeit hat eine dieser Entscheidung zugrunde liegende Tatsachenfeststellung, d. h. eine Feststellung, die Voraussetzung für die Entscheidung ist. Eine solche Tatsachenfeststellung darf daher gemäß Artikel 111 (2) EPÜ nicht nochmals geprüft werden (Nr. 3.4.2 der Entscheidungsgründe).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das auf die europäische Patentanmeldung Nr. 82 306 197.3 erteilte

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1**  
**dated 5 August 1993**  
**T 843/91 - 3.3.1**  
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn  
 Members: R.K. Spangenberg  
 J.A. Stephens-Ofner

**Patent proprietor/Respondent: Eastman Kodak Company**

**Opponent/Appellant: Fuji Photo Film Co., Ltd.**

**Headword: Photographic elements/**  
**EASTMAN KODAK COMPANY**

**Article: 133, 134, 106, 111(1), 111(2),**  
**112(1), 125, 104 EPC**

**Rule: 9, 10 EPC**

**Keyword: "Unauthorised representative (no)" - "Letter criticising appeal proceedings not added to the opposition file after remittal (no substantial procedural violation)" - "Binding effect of Board of Appeal decisions (res judicata; ratio decidendi)" - "Desirability of ending legal disputes (vexatious proceedings)" - "Revision of a Board of Appeal decision in application of Article 125 EPC (not decisive in the present case; insufficient evidence of generally accepted practice in all Contracting States)" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal (no)"**

*Headnote*

*A decision remitting a case to the Opposition Division with the order to maintain a patent on the basis of amended claims is binding in the sense that neither the wording nor the patentability of these claims may be further challenged in subsequent proceedings before the EPO. A finding of fact upon which this decision rests, i.e. a finding which is conditio sine qua non for the decision, is equally binding. Such a finding of fact is therefore not open to reconsideration pursuant to Article 111(2) EPC (point 3.4.2 of the Reasons).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 0 080 355, granted in respect of European

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 5 août 1993**  
**T 843/91 - 3.3.1**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: K. J. A. Jahn  
 Membres: R. K. Spangenberg  
 J. A. Stephens-Ofner

**Titulaire du brevet/intimé: Eastman Kodak Company**

**Opposant/requérant: Fuji Photo Film Co., Ltd.**

**Référence: élément photographique/**  
**EASTMAN KODAK COMPANY**

**Article: 133, 134, 106, 111(1), (2),**  
**112(1), 125, 104 CBE**

**Règle: 9, 10 CBE**

**Mot-clé: "Mandataire agréé (non)" - "Lettre de critiques à l'encontre de la procédure de recours non versée au dossier d'opposition après le renvoi de l'affaire (pas de vicesubstantiel de procédure)" - "Effet contraignant des décisions des chambres de recours (res judicata; ratio decidendi)" - "Intérêt du public à ce qu'il soit mis fin aux litiges (procédures relevant de la chicane)" - "Révision d'une décision d'une chambre de recours en application de l'art. 125 CBE (ne peut jouer en l'espèce; preuve insuffisante de l'existence d'une pratique généralement admise dans tous les États contractants)" - "Saisine de la Grande Chambre de recours (non)"**

*Sommaire*

*Une décision par laquelle une affaire est renvoyée devant la division d'opposition, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet sur la base du texte modifié des revendications, a un effet contraignant en ce sens que le texte et la brevetabilité de ces revendications ne peuvent plus être contestés dans la suite de la procédure devant l'OEB. Les constatations sur lesquelles se fonde cette décision, c'est-à-dire les constatations sans lesquelles la chambre n'aurait pu aboutir à cette décision, ont un effet tout aussi contraignant et ne peuvent donc être réexaminées, conformément à l'article 111(2) CBE (point 3.4.2 des motifs).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 0 080 355, délivré sur la base de la demande de

europäische Patent Nr. 0 080 355 wurde von der Einspruchsabteilung widerrufen. Hiergegen legte der Patentinhaber Beschwerde ein. Mit Entscheidung T 215/88 - 3.3.1 vom 9. Oktober 1990 wurde der Beschwerde stattgegeben und die Sache an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage des am 7. Februar 1990 eingereichten geänderten Anspruchs 1 und der Ansprüche 2 bis 7 in der erteilten Fassung in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten. Am 8. Februar 1991 reichte der Patentinhaber eine geänderte Beschreibung ein. Mit Entscheidung vom 17. September 1991 beschloß die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der vorstehend genannten Ansprüche und der geänderten Beschreibung.

II. In der Entscheidung wurde festgestellt, daß die Einwände des Einsprechenden gegen die geänderte Fassung nur Fragen betrafen, die von der Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung T 215/88 bereits geprüft und rechtskräftig entschieden worden seien. Da solche Fragengemäß Artikel 111(2) EPU von der Einspruchsabteilung nicht nochmals geprüft werden dürften, müsse das Vorbringen des Einsprechenden außer acht gelassen werden, und zwar einschließlich des am 12. August 1991 eingereichten Testberichts und des Verweises auf die Druckschrift "The Theory of the Photographic Process", 4. Auflage (Macmillan Publishers, 1977), Seiten 340 bis 345 (Druckschrift 6a).

In der Entscheidung wurde ferner erwähnt, daß ein vom Einsprechenden in seinen Schriftsätzen angesprochenes Schreiben vom 14. November 1990 der Einspruchsabteilung nicht vorliege, jedoch unberücksichtigt bleiben könne, da es sich nur auf Sachverhalte bezogen haben könne, die für die vor der Einspruchsabteilung anhängigen Fragen ohne Belang seien.

III. Am 17. Oktober 1991 legte der Beschwerdeführer (Einsprechende) gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr. Seine Beschwerdebegründung ging am 7. Januar 1992 ein.

In der Beschwerdebegründung erhob der Beschwerdeführer mehrere Einwände gegen die ebenfalls von dieser Beschwerdekammer erlassene Entscheidung T 215/88 und beantrag-

patent application No. 82 306 197.3, was revoked by the Opposition Division. The patent proprietor appealed. By decision T 215/88 -3.3.1 dated 9 October 1990 the appeal was allowed and the case remitted to the Opposition Division with the order to maintain the patent in amended form on the basis of an amended Claim 1 filed on 7 February 1990 and Claims 2 to 7 as granted. On 8 February 1991 the patent proprietor filed an amended description. By its decision dated 17 September 1991 the Opposition Division maintained the patent on the basis of the above claims and the amended description.

II. In this decision it was stated that the opponent's objections against the amended text only related to matters already considered and finally decided by the Board of Appeal in decision T 215/88. Since such matter was not open to reconsideration by the Opposition Division, pursuant to Article 111(2) EPC, the opponent's submissions, including a test report filed on 12 August 1991 and a reference to "The Theory of the Photographic Process", fourth edition (Macmillan Publishers, 1977), pages 340 to 345 (document 6a) had to be ignored.

It was further mentioned in that decision that a letter dated 14 November 1990, which was mentioned by the opponent in his observations, was not available to the Opposition Division, but could be disregarded because it could have related only to issues not relevant to those pending before the Opposition Division.

III. On 17 October 1991 the appellant (opponent) gave notice of appeal against this decision and paid the appropriate fee. A statement of grounds of appeal was received on 7 January 1992.

In this statement of grounds the appellant raised several objections against decision T 215/88 of this Board and submitted that the members who participated in this deci-

brevet européen n° 82 306 197.3, a été révoqué par la division d'opposition. Le titulaire du brevet a introduit un recours contre la décision de révocation. Par la décision T 215/88 - 3.3.1 en date du 9 octobre 1990, il a été fait droit au recours et l'affaire a été renvoyée devant la division d'opposition, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet sous une forme modifiée, sur la base du texte modifié de la revendication 1 déposé le 7 février 1990 et des revendications 2 à 7 telles que délivrées. Le 8 février 1991, le titulaire du brevet a déposé un texte modifié de la description. Par sa décision en date du 17 septembre 1991, la division d'opposition a maintenu le brevet sur la base des dites revendications et du texte modifié de la description.

II. Il était déclaré dans cette décision que les objections soulevées par l'opposant à l'encontre du texte modifié du brevet ne portaient que sur des points qui avaient déjà été examinés et tranchés définitivement par la Chambre dans sa décision T 215/88. Or, en application de l'article 111(2) CBE, ces points ne pouvaient être réexaminés par la division d'opposition, si bien qu'il ne pouvait être tenu compte des conclusions de l'opposant, et notamment du compte rendu de tests qu'il avait produit le 12 août 1991 plus le document suivant, auquel il avait fait référence : "The Theory of the Photographic Process", quatrième édition (Macmillan Publishers, 1977), pages 340 à 345 (document 6a).

La division d'opposition indiquait également dans sa décision qu'elle n'avait pas reçu la lettre du 14 novembre 1990 mentionnée par l'opposant dans ses observations, mais qu'il pouvait en être fait abstraction, car cette lettre ne pouvait avoir porté que sur des questions sans rapport avec celles que devait trancher la division d'opposition.

III. Le 17 octobre 1991, le requérant (opposant) a formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l'OEB le 7 janvier 1992.

Dans ce mémoire, le requérant soulevait plusieurs objections à l'encontre de la décision T 215/88 rendue par la Chambre et demandait, en application de l'article 24 CBE, la

te, die an der damaligen Entscheidung beteiligten Mitglieder nach Artikel 24 EPÜ von der Entscheidung über die vorliegende Beschwerde auszuschließen, da sie an der "abschließenden Entscheidung in der Vorinstanz ... mitgewirkt" hätten und wegen Besorgnis der Befangtheit.

IV. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) machte in seiner Stellungnahme geltend, daß in diesem Beschwerdeverfahren nur noch darüber zu entscheiden sei, ob das Patent in der geänderten Fassung nach Maßgabe der Entscheidung T 215/88 den Erfordernissen des EPÜ genüge. Diesbezüglich habe der Beschwerdeführer in seinem an die Einspruchsabteilung gerichteten Schriftsatz vom 12. August 1991 die Notwendigkeit einer weiteren Änderung des Patents nicht substantiiert. Der Beschwerdegegner sprach sich ferner dafür aus, dieselben Personen, die die Entscheidung in der Sache T 215/88 getroffen hätten, auch über diese Beschwerde entscheiden zu lassen, da sie mit dem Fall bereits vertraut seien.

V. Am 17. März 1993 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, in der die jetzigen Mitglieder gemäß Artikel 24 (4) EPÜ durch ihre Vertreter ersetzt worden waren. In dieser Verhandlung wurden die Anträge des Beschwerdeführers zurückgewiesen, die Beschwerde zur weiteren Entscheidung einer zuständigen Beschwerdekammer zuzuteilen, der kein an der vorherigen Entscheidung T 215/88 beteiligtes Mitglied angehört, oder aber den früheren Vorsitzenden und das frühere rechtskundige Mitglied zu ersetzen. Die Begründung für diese Zwischenentscheidung wurde den Beteiligten am 19. Juli 1993 übermittelt.

VI. In einer weiteren mündlichen Verhandlung am 5. August 1993 legte der Beschwerdeführer das nicht bis zur Einspruchsabteilung gelangte Schreiben vom 14. November 1990 vor. Er reichte ferner vier als "Gesuche" bezeichnete Anträge ein, die darauf gerichtet waren,

1. die angefochtene Entscheidung aufzuheben und an die Einspruchsabteilung zu verweisen (was nach Auffassung der Kammer bedeutet, daß die Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden soll, damit nach Maßgabe der von der Kammer zuvor erlassenen Entscheidung

sion should be excluded, pursuant to Article 24 EPC, from deciding the present appeal since "they had participated in the decision under appeal" and because of their suspected partiality.

IV. In reply, the respondent (patent proprietor) submitted that the only question which remained to be decided in the present appeal proceedings was whether or not the patent as amended met the requirements of the EPC, taking into account decision T 215/88. In this respect, the appellant's submissions to the Opposition Division dated 12 August 1991 did not substantiate the need for any further amendment of the patent. The respondent further submitted that the present appeal be decided by the same persons who took the decision in appeal T 215/88 since they were already familiar with the case.

V. On 17 March 1993, during oral proceedings before the Board, in which, as prescribed by Article 24(4) EPC, the present members were replaced by their alternates, the appellant's requests to have the further prosecution of the appeal submitted to a competent Board of Appeal composed only of members who had not participated in previous decision T 215/88, or, alternatively, that the previous Chairman and the previous legal member should be replaced, were rejected. The reasons for this interlocutory decision were communicated to the parties on 19 July 1993.

VI. On 5 August 1993 oral proceedings were held, during which the appellant submitted the letter dated 14 November 1990, i.e. the letter which had not reached the Opposition Division. He further submitted four "petitions", namely that: -

1. the decision under appeal be set aside and referred to the Opposition Division (in the Board's understanding this means that the case should be remitted to the Opposition Division for further prosecution aimed at formulating an amended text of the patent giving effect to the Board's

récusation des membres de la Chambre qui avaient pris part à cette décision, ceux-ci ne pouvant selon lui statuer sur le présent recours du fait qu'ils "avaient pris part à la décision qui faisait l'objet du recours" et pouvaient être soupçonnés de partialité.

IV. En réponse, l'intimé (titulaire du brevet) a fait valoir que la seule question qui restait à trancher dans la présente procédure de recours était de savoir si le brevet tel que modifié était conforme ou non aux dispositions de la CBE, compte tenu de la décision T 215/88 qui avait précédé. A cet égard, les conclusions soumises par le requérant à la division d'opposition le 12 août 1991 ne pouvaient prouver la nécessité d'apporter d'autres modifications au brevet. L'intimé a en outre déclaré qu'il était souhaitable que les membres qui avaient rendu la décision T 215/88 statuent sur le présent recours, car ils connaissaient déjà le dossier.

V. Le 17 mars 1993, à l'issue de la procédure orale tenue devant la Chambre, procédure au cours de laquelle les membres de la Chambre avaient été remplacés par leurs suppléants en application de l'article 24(4) CBE, la demande du requérant visant à obtenir que la procédure se poursuive devant une chambre de recours compétente composée uniquement de membres n'ayant pas pris part à la décision T 215/88, ou que le président et le membre juriste ayant pris part à cette décision soient remplacés, a été rejetée. Les motifs de cette décision intermédiaire ont été notifiés aux parties le 19 juillet 1993.

VI. Lors d'une procédure orale qui s'est tenue le 5 août 1993, le requérant a présenté la lettre du 14 novembre 1990 qui n'était pas parvenue à la division d'opposition. Il a en outre déposé quatre requêtes en vue d'obtenir :

1. que la décision attaquée soit annulée et renvoyée à la division d'opposition (selon la Chambre, le requérant demandait par là que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner, de manière à ce qu'elle établisse un texte modifié du brevet, comme l'avait ordonné la Chambre dans sa première

T 215/88 eine geänderte Fassung des Patents festgelegt wird);

2. die Beschwerdeentscheidung T 215/88 aufzuheben;

3. im Falle der Zurückweisung des Antrags 2 die nachstehenden Fragen 1a, 1b und 2 der Großen Beschwerdekammer des EPA vorzulegen:

Frage 1a: Stellt es einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, wenn Anträge, die von einer Partei in einem beim EPA anhängigen Verfahren zusammen mit einer Begründung eingereicht werden, aufgrund einer internen Praxis des EPA bewußt dem zuständigen Organ des EPA sowie dem anderen Verfahrensbeteiligten vorenthalten und auch nicht zur amtlichen Akte genommen werden?

Frage 1b: Macht ein solcher wesentlicher Verfahrensmangel eine im weiteren Verfahren erlassene Entscheidung null und nichtig?

Frage 2: Kann durch eine im weiteren Verfahren getroffene Beschwerdekammerentscheidung eine vorhergehende Beschwerdekammerentscheidung abgeändert werden, wenn letzterer ein gravierender Verfahrensmangel zugrunde lag, weil beispielsweise Anträge von einer Person gestellt worden waren, die kein zugelassener Vertreter im Sinne des Artikels 134 EPÜ war?

4. das angefochtene Patent zu widerrufen.

In bezug auf den Antrag 1 brachte der Beschwerdeführer vor, daß der angefochtenen Entscheidung insofern zwei wesentliche Verfahrensmängel zugrunde lägen, als die Einspruchsabteilung zum einen das Schreiben vom 14. November 1990 und die darin gestellten Anträge nicht berücksichtigt und zum anderen das Vorbringen vom 12. August 1991 "außer acht gelassen" habe. Er sah die Regeln 9 und 10 EPÜ verletzt, wenn eine andere Stelle als die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer Schriftstücke, die in einem noch laufenden, die Erteilung oder Aufrechterhaltung eines europäischen Patents betreffenden Verfahren eingereicht würden, entgegennehmend und diesbezüglich tätig werde, und machte ganz allgemein geltend, daß das vom EPA praktizierte Zurückhalten von Eingaben, die nach Erlaß einer rechtskräftigen Beschwerdekammerentscheidung eingereicht würden, die Rechte der Öffentlichkeit beeinträchtigt, wenn

earlier decision T 215/88);

2. appeal decision T 215/88 be set aside;

3. in case request 2 is not followed, that the Board of Appeal refer the following questions 1(a), 1(b) and 2 to the EPO's Enlarged Board of Appeal:

1(a) If a party in proceedings pending before the EPO submits legal petitions with accompanying substantiation which are deliberately withheld from both the competent EPO body and the official file and the other party to the proceedings by virtue of an internal practice adopted within the EPO, does such a practice constitute a substantial procedural violation?

1(b) Where such a substantial procedural violation occurs, does this render a subsequent decision in ongoing proceedings null and void?

2 Can a Board of Appeal decision in ongoing proceedings revise a previous Board of Appeal decision if this decision is based upon a serious procedural violation, e.g. petitions submitted by a person that is not a professional representative according to Article 134 EPC?

4. the disputed patent be revoked.

In respect of petition No. 1, he submitted that the decision under appeal was based on two substantial procedural violations, namely that the Opposition Division failed to consider the letter dated 14 November 1990 and the legal petitions made therein, and, secondly, that the submissions made on 12 August 1991 were "ignored". In his opinion it was contrary to Rules 9 and 10 EPC that a body other than either the Opposition Division or the Board of Appeal took notice of and acted in respect of documents submitted in ongoing proceedings concerning the grant or maintenance of a European patent and that, more generally, the practice of the EPO of withholding observations filed after a final decision of a Board of Appeal had been given, prejudiced the rights of the general public, e.g. in cases where a clearly novelty-destroying document was submitted after such a final decision had been rendered. He further submitted that as a consequence of the

décision (T 215/88));

2. que la décision T 215/88 soit annulée ;

3. au cas où il ne serait pas donné suite à la requête n° 2, que la Chambre soumette les questions 1 a), 1 b) et 2 ci-après à la Grande Chambre de recours :

1a) si une partie à une procédure en instance devant l'OEB dépose des requêtes, avec justifications à l'appui, et que du fait d'une pratique suivie à l'intérieur de l'OEB, ces pièces justificatives se voient délibérément écartées du dossier et ne sont communiquées ni à l'instance compétente de l'OEB, ni à l'autre partie à la procédure, y-a-t-il lieu de considérer que cette pratique constitue un vice substantiel de procédure?

1b) Dans l'affirmative, la décision rendue dans la suite de la procédure doit-elle être considérée comme nulle et non avenue?

2) Une chambre de recours peut-elle, dans une procédure en cours, réviser une décision antérieure d'une chambre de recours si cette décision est entachée d'un grave vice de procédure, du fait par exemple que des requêtes ont été soumises par une personne qui n'est pas mandataire agréé au sens de l'article 134 CBE?

4. que le brevet attaqué soit révoqué.

A l'appui de sa requête n° 1, le requérant alléguait que la décision qu'il attaquait était entachée de deux vices substantiels de procédure : d'une part la division d'opposition n'avait pas pris en considération la lettre du 14 novembre 1990 ainsi que les requêtes qu'elle contenait, d'autre part les pièces qu'il avait soumises le 12 août 1991 avaient été "ignorées". Selon lui, l'intervention d'un organe autre qu'une division d'opposition ou qu'une chambre de recours pour le traitement des pièces soumises au cours d'une procédure relative à la délivrance ou au maintien d'un brevet européen était contraire aux règles 9 et 10 CBE et, d'une manière plus générale, la non-communication par l'OEB des observations formulées après une décision finale d'une chambre de recours était une pratique qui portait atteinte aux droits du grand public, notamment dans le cas où un document qui détruit manifestement la nouveauté est produit après qu'a été

beispielsweise nach einer solchen Entscheidung ein eindeutig neuheitsschädliches Dokument eingereicht werde. Er vertrat die Auffassung, daß die angefochtene Entscheidung wegen der genannten Verfahrensmängel für nichtig erklärt werden müsse, selbst wenn zwischen ihnen und dem Ergebnis des Einspruchsverfahrens kein kausaler Zusammenhang bestanden hätte.

Der Beschwerdeführer bestritt ferner, daß die Entscheidung T 215/88 für die Beantwortung der Frage rechtsverbindlich sei, ob bestimmte Beispiele, insbesondere der Kuppler Nr. 5, aus der Beschreibung gestrichen werden müßten. Der Hinweis auf den Kuppler Nr. 5 unter Nummer 4.2 dieser Entscheidung sei ohne Belang, weil er in einen anderen Kontext eingebettet sei und auf falschen Überlegungen basiere. Außerdem belege der Testbericht vom 12. August 1991 eindeutig, daß ein photographisches Element, das den Kuppler Nr. 5 enthalte, mehr als zwei Äquivalente Silberhalogenid verbrauche. Daher entspreche dieser Kuppler nicht der unter Nummer 4.5 der Entscheidung T 215/88 aufgestellten Definition eines "Zwei-Äquivalent-Kupplers". Er brachte ferner vor, daß diese Überlegungen prima facie für alle Kuppler mit einer freien para-Stellung im Arylrest der abkupplenden Gruppe (coupling-off group/COG) gelten müßten. Somit seien all diese Kuppler keine Kuppler im Sinne des Anspruchs 1 gemäß der in T 215/88 vertretenen Auslegung und müßten gestrichen werden.

Im Zusammenhang mit den Anträgen 2 und 3 trug der Beschwerdeführer vor, daß das EPA grundsätzlich die Möglichkeit eines Wiederaufnahmeverfahrens gegen Beschwerdekammerentscheidungen eröffnen müsse, wenn nachgewiesen werden könne, daß sie unter Verletzung des Verfahrensrechts ergangen seien, also z. B. ein Verstoß vorliege wie derjenige, mit dem er seine auf Artikel 24 (1) und (3) EPÜ gestützte Ablehnung aller Mitglieder der Kammer begründet habe. Der wesentliche Verfahrensmangel soll darin bestanden haben, daß die Kammer im vorangegangenen Verfahren einem nicht Bevollmächtigten (Art. 133 EPÜ) angeblich gestattet hatte, "einen wesentlichen oder großen Teil der Argumentation des Patentinhabers vorzutragen". Im einzelnen machte der Beschwerdeführer geltend, daß dieser nicht bevollmächtigte Vertreter bestimmte frühere Anträge des ordnungsgemäß bestellten Vertreters geändert habe

said procedural violations the decision under appeal had to be declared null and void, even if there would have been no causality between them and the outcome of the opposition proceedings.

Moreover, the appellant disputed that decision T 215/88 could have binding effect in respect of the question whether or not certain examples, especially coupler No. 5, should be deleted from the description. In particular, the mention of coupler No. 5 in point 4.2 of this decision was not relevant, since it was in a different context, and was based on wrong considerations. Furthermore, the test report of 12 August 1991 clearly showed that a photographic element containing coupler No. 5 consumed more than 2 equivalents of silver halide. Thus, he argued, this coupler did not satisfy the definition of a "two-equivalent coupler" given in point 4.5 of decision T 215/88. In addition, he submitted that these considerations should, prima facie, apply to all couplers having a free para-position in the aryl moiety of the coupling-off group (COG). Thus all these couplers were not couplers according to Claim 1 as construed in T 215/88 and should be deleted.

In respect of petitions No. 2 and 3, the appellant submitted that, as a matter of principle, the EPO should provide for a possibility to revise decisions of a Board of Appeal if it could be established that they had been taken in violation of procedural law, e.g. of the type on which his Article 24(1) and (3) complaint against all members of the present Board had been based. This alleged substantial procedural violation was the alleged permission by this Board in the previous proceedings to allow an unauthorised person (Article 133 EPC) to "present a substantial or major part of the patentee's case". More particularly he submitted that this unauthorised representative had changed certain of the earlier requests made by the duly authorised representative, contrary to Article 133 and 134 EPC and the established jurisprudence of the Boards of Appeal, in particular T 80/84 (OJ EPO 1985, 269). Although he admitted, in response to certain questions put to

rendue une telle décision. Le requérant faisait également valoir que du fait de ces vices de procédure, la décision qu'il attaquait devait être annulée, même s'il devait se révéler qu'il n'y avait pas lien de cause à effet entre ces vices de procédure et l'issue de la procédure d'opposition.

En outre, le requérant contestait le caractère contraignant de la décision T 215/88 pour ce qui est de la question de savoir s'il convenait ou non de supprimer certains exemples dans la description, notamment le coupleur n°5. En particulier, la mention du coupleur n°5 au point 4.2 de cette décision n'était pas pertinente, du fait qu'elle se fondait sur des considérations erronées et que le contexte était différent. En outre, il ressortait clairement du compte rendu de tests du 12 août 1991 qu'un élément photographique contenant le coupleur n°5 consommait plus de deux équivalents d'halogénure d'argent. D'après le requérant, ce coupleur ne répondait donc pas à la définition d'un "coupleur à deux équivalents" donnée au point 4.5 de la décision T 215/88. Le requérant ajoutait qu'à première vue, ceci devait valoir aussi pour tous les coupleurs ayant une position para libre dans le radical aryle du groupe libéré lors du couplage (coupling-off group : COG), lesquels n'étaient donc pas des coupleurs selon la revendication 1 telle que l'avait interprétée la décision T 215/88, et devaient donc tous être supprimés.

À l'appui de ses requêtes nos 2 et 3, le requérant alléguait qu'en tout état de cause, l'OEB devait prévoir la possibilité d'une révision des décisions des chambres de recours lorsqu'il avait pu être constaté que ces décisions enfreignaient les règles de procédure, par exemple les dispositions de l'article 24(1) et (3) sur lesquelles se fondait sa requête en récusation de tous les membres de la Chambre dans sa composition actuelle. Le vice substantiel de procédure qu'il invoquait tenait à ce que, dans la procédure qui avait précédé, la Chambre avait autorisé selon lui une personne qui n'était pas un mandataire agréé (article 133 CBE) à "défendre une partie importante ou essentielle du dossier du titulaire du brevet". Le requérant alléguait notamment que cette personne avait modifié certaines des requêtes antérieures formulées par le mandataire agréé, ce qui allait à l'encontre des dispositions des articles 133 et 134 CBE et de la jurisprudence constante des cham-

und dies gegen die Artikel 133 und 134 EPÜ sowie die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern und insbesondere die Entscheidung T 80/84 (ABI. EPA 1985, 269) verstöße. Auf Befragung durch die Kammer räumte er zwar ein, daß das EPÜ ein solches Wiederaufnahmeverfahren nicht ausdrücklich vorsehe, berief sich aber auf Artikel 125 EPÜ und behauptete, daß es eine derartige Rechtspraxis seines Erachtens in allen oder den meisten anderen Vertragsstaaten gebe, da zumindest ein Vertragsstaat (Deutschland) so verfähre und diese Tatsache glaubhaft mache, daß dieselbe Praxis auch in allen oder den meisten anderen Vertragsstaaten allgemein anerkannt und befolgt werde. Da diese Frage von allgemeinem Interesse für alle Fälle sei, in denen das Verfahren vor dem EPA noch nicht abgeschlossen worden sei, erscheine es ihm gerechtfertigt, die hierzu im Rahmen des Antrags 3 gestellten Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Zu seinem Antrag 4 führte der Beschwerdeführer aus, daß weder die Ansprüche noch die Beschreibung in der jetzigen Fassung eine tragfähige Grundlage für die Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents darstellten, wie er schon im Hinblick auf die Anträge 1 und 2 sowie im Schreiben vom 14. November 1990 dargelegt habe.

VII. Am 2. Juli 1993 reichte der Beschwerdegegner einen Versuchsbericht ein, um zu belegen, daß bei der Verarbeitung eines photographischen Elements, das als einzigen Kuppler den Kuppler Nr. 5 enthält, kein Cyanfarbstoff gebildet wird. In einem Begleitschreiben und während der mündlichen Verhandlung argumentierte er, daß der Begriff "Zwei-Äquivalent-Kuppler" in der Entscheidung T 215/88 ausdrücklich so definiert sei, daß der **Kuppler bei anschließenden Reaktionen** im photographischen Element nicht mehr Silberhalogenid verbrauchen dürfe als die zwei für die Bildung des gewünschten Bildfarbstoffs benötigten Äquivalente. Somit schließe diese Definition nicht aus, daß durch andere Reaktionen im photographischen Element zusätzliches Silberhalogenid verbraucht werde. Die vom Beschwerdeführer durchgeführten Tests zeigten aber lediglich, daß der gesamte Silberhalogenidverbrauch pro Mol des gebildeten Bildfarbstoffs zwei Äquivalente übersteige. In diesem Test werde also mit anderen Worten der Unterschied in der Reaktivität zweier verschiedener Kuppler bestimmt. Um aufzuzeigen, daß die

him by the Board, that the EPC did not specifically allow for any such revision, he relied on Article 125 EPC and submitted that in his opinion such legal practice existed in all or most of the Contracting States of the EPC, since it did in at least one Contracting State (Germany), a fact which constituted prima facie evidence that this practice was generally recognised and followed in all or most of the other Contracting States. Since this question was of general interest for all cases where the proceedings before the EPO were not terminated, he found it justified to refer the related questions of law formulated in petition No. 3 to the Enlarged Board of Appeal.

In respect of petition No. 4, the appellant submitted that, as was already pointed out in respect of petitions Nos. 1 and 2, as well as in the letter of 14 November 1990, neither the present claims nor the present description could form the basis for the maintenance of the disputed patent.

VII. On 2 July 1993 the respondent submitted a test report intended to demonstrate that no cyan dye was formed during processing of a photographic element containing coupler No. 5 as the sole coupler. In an accompanying letter and during the oral proceedings he argued that the definition of the expression "two-equivalent-coupler" in decision T 215/88 expressly required that the **coupler should not, during subsequent reactions** in the photographic element, consume silver halide in excess of the two equivalents required for the formation of the desired image dye. Thus, the consumption of additional silver halide by other reactions in the photographic element was not excluded by this definition. However, the tests performed by the appellant did not show more than that the overall silver halide consumption per mole of image dye formed was higher than 2 equivalents. In other words, in this test the difference in reactivity of two different couplers was determined. In order to demonstrate that the above definition was not satisfied, it would however have been necessary to demonstrate that the photograph-

bres de recours, notamment la décision T 80/84 (JO OEB 1985, 269). Tout en reconnaissant, en réponse à certaines questions que lui avait posées la Chambre, que la CBE n'autorisait pas de manière expresse la révision d'une décision d'une chambre de recours, il déclarait, se fondant sur l'article 125 CBE, qu'à son avis cette possibilité existait dans l'ensemble ou du moins dans la plupart des Etats parties à la CBE, vu que c'était le cas au moins dans un Etat contractant (Allemagne), ce qui semblait prouver que cette pratique était généralement admise et suivie dans l'ensemble ou du moins dans la plupart des autres Etats contractants. La question de la révision revêtant un intérêt général dans tous les cas où la procédure devant l'OEB n'avait pas été clôturée, il estimait qu'il convenait de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions de droit soulevées à ce sujet dans la requête n° 3.

A l'appui de sa requête n° 4, le requérant faisait valoir que, comme il l'avait déjà mentionné à propos de ses requêtes 1 et 2, ainsi que dans la lettre du 14 novembre 1990, le brevet attaqué ne pouvait être maintenu sur la base du texte actuel des revendications et de la description.

VII. Le 2 juillet 1993, l'intimé a produit un compte rendu de tests visant à prouver qu'il ne se formait pas de colorant bleu-vert pendant le traitement d'un élément photographique contenant uniquement le coupleur n° 5. Dans une lettre d'accompagnement et également pendant la procédure orale, il a signalé que dans la définition de l'expression "coupleur à deux équivalents" donnée dans la décision T 215/88, il était précisé expressément que le **coupleur ne devait pas, au cours de réactions ultérieures** se déroulant au sein de l'élément photographique, consommer plus que les deux équivalents d'halogénure d'argent requis pour la formation du colorant d'image désiré. La consommation supplémentaire d'halogénure d'argent dans le cadre d'autres réactions au sein de l'élément photographique n'était donc pas exclue par cette définition. Or, les tests effectués par le requérant se bornaient à montrer que la consommation globale d'halogénure d'argent par mole de colorant d'image obtenue était supérieure à deux équivalents. En d'autres termes, ce test montrait la différence de réactivité de deux coupleurs différents.

vorstehende Definition nicht erfüllt sei, hätte der Beschwerdeführer aber nachweisen müssen, daß das photographische Element Reaktionsprodukte aus einer weiteren Reaktion des bei der Entwicklung gebildeten, der COG entsprechenden Phenols enthalte. Seines Erachtens müßte durch diese weitere Reaktion zumindest etwas Cyanfarbstoff entstehen, der sich dann spektrophotometrisch nachweisen ließe. Da dies, wie seine eigenen Testergebnisse zeigten, nicht der Fall sei, bestehe kein Grund, die vom Beschwerdeführer beanstandeten Kuppler aus der Beschreibung zu streichen.

Zu den weiteren Anträgen des Beschwerdeführers führte er aus, daß dieser keinen Anspruch auf Neuverhandlung von Fragen habe, die die Beschwerdekammer bereits abschließend geprüft habe. Er bestritt ferner, daß irgendein rechts-erheblicher Verfahrensfehler unterlaufen sei, der das Ergebnis des Verfahrens hätte beeinträchtigen können. Daher bestehe kein Anlaß, die Fragen zu prüfen, deren Vorlage an die Große Beschwerdekammer der Beschwerdeführer begehre.

VIII. Der Beschwerdeführer beantragte, daß den von ihm in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anträgen 1 bis 4 stattgegeben werde und jede Partei ihre eigenen Kosten trage.

Der Beschwerdegegner beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in der geänderten Fassung, die durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 17. September 1991 nach Maßgabe der Entscheidung T 215/88 festgelegt worden war. Da die mündliche Verhandlung am 5. August 1993 seines Erachtens unnötig gewesen und vom Beschwerdeführer unter Mißbrauch des Verfahrensrechts beantragt worden war, stellte er außerdem den Antrag, sämtliche ihm durch diese Verhandlung entstandenen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung, die Beschwerde, die Anträge 2, 3 und 4 des Beschwerdeführers und den vom Beschwerdegegner nach Artikel 104 EPÜ gestellten Kostenverteilungsantrag zurückzuweisen.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig, da die Anträge des Beschwerdeführers

ic element contained reaction products resulting from further reaction of the phenol resulting from the development reaction, i.e. that corresponding to the COG. In his opinion this further reaction should result in the formation of at least some cyan dye which could be detected spectrophotometrically. This being not the case, as demonstrated by his test results, there was no reason to delete the couplers mentioned by the appellant from the description.

In respect of the appellant's further requests, he submitted that the appellant was not entitled to a re-hearing of matter which had already been finally considered by the Board of Appeal. In addition he contested that any relevant procedural violations had occurred, which could have prejudiced the outcome of the proceedings. Thus there was no reason to consider the questions which the appellant wished to have referred to the Enlarged Board of Appeal.

VIII. The appellant requested that petitions 1 to 4 submitted during the oral proceedings be allowed and that each party should bear its own costs.

The respondent requested that the appeal be dismissed and the patent be maintained as amended by the decision of the Opposition Division dated 17 September 1991, pursuant to decision T 215/88. Since in his opinion the oral proceedings of 5 August 1993 were unnecessary and had been requested by the appellant in abuse of procedural law, he further requested that all costs incurred by him for these proceedings be borne by the appellant.

At the end of the oral proceedings the decision of the Board to dismiss the appeal as well as the appellant's petitions 2, 3 and 4 and the respondent's request for an award of costs under Article 104 EPC was announced.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible, since the appellant's requests relate not only

Afin de prouver que la définition ci-dessus n'était pas respectée, il aurait toutefois fallu prouver que l'élément photographique contenait des produits de réaction provenant d'une réaction ultérieure du phénol obtenu par la réaction de développement, c'est-à-dire du phénol correspondant au COG. Selon l'intimé, cette réaction ultérieure devait conduire au moins à la formation de colorant bleu-vert détectable par spectrophotométrie. Or, comme les tests prouvaient que ce n'était pas le cas, il n'y avait aucune raison de supprimer de la description les coupleurs mentionnés par le requérant.

En ce qui concerne les autres requêtes du requérant, l'intimé faisait savoir que le requérant ne pouvait obtenir la révision d'une affaire ayant déjà fait l'objet d'une décision finale de la Chambre. L'intimé contestait par ailleurs l'existence de graves vices de procédure ayant pu influencer l'issue de la procédure. Il estimait donc qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les questions que le requérant aurait souhaité poser à la Grande Chambre de recours.

VIII. Le requérant a demandé qu'il soit fait droit aux requêtes 1 à 4 qu'il avait présentées pendant la procédure orale et que chaque partie supporte les frais qu'elle avait elle-même exposés.

L'intimé a conclu au rejet du recours et au maintien du brevet tel qu'il avait été modifié par décision de la division d'opposition en date du 17 septembre 1991, rendue conformément à la décision T 215/88. Estimant que la procédure orale du 5 août 1993 était superflue et que le requérant avait commis un abus en demandant la tenue de cette procédure, il a demandé en outre que tous les frais qu'il avait exposés pour cette procédure soient mis à la charge du requérant.

A l'issue de la procédure orale, la Chambre a annoncé qu'elle rejetait le recours ainsi que les requêtes 2, 3 et 4 du requérant, de même que la requête de l'intimé visant à faire ordonner une répartition des frais au titre de l'article 104 CBE.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable, car les requêtes du requérant visent à faire

nicht allein auf die Aufhebung einer vorausgegangenen Beschwerdekammerentscheidung gerichtet sind wie im Falle der als unzulässig verworfenen Beschwerde in der Sache T 934/91 (ABI. EPA 1994, 184), sondern auch die Entscheidung einer Einspruchsabteilung aufgehoben werden soll, in der über die von der Beschwerdekammer noch nicht rechtskräftig entschiedenen Fragen, nämlich die richtige Anpassung der Beschreibung an die Ansprüche, befunden wurde.

2. Der vom Beschwerdegegner am 2. Juli 1993 eingereichte Versuchsbericht ist von der Kammer geprüft, für eine Zulassung im Verfahren aber als nicht relevant genug befunden worden. Die Kammer hat daher beschlossen, ihn in Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt zu lassen.

3. In seinem ersten Antrag begehrt der Beschwerdeführer die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung aus formalen (verfahrensrechtlichen) und materiellrechtlichen Gründen. Die Kammer wird seine diesbezüglichen Ausführungen in der Reihenfolge prüfen, in der sie vorgebracht worden sind.

3.1 Zum ersten Argument, daß die angefochtene Entscheidung schon allein deshalb aufgehoben werden müsse, weil Anträge nicht behandelt worden seien, die in dem nicht zur Einspruchsakte gelangten Schreiben vom 14. November 1990 enthalten gewesen seien, stellt die Kammer fest, daß der Beschwerdeführer diese Anträge in seinem am 12. August 1991 eingegangenen Schreiben wiederholt und damit im wesentlichen gefordert hat, die Entscheidung T 215/88 aufzuheben oder die Sache dem Präsidenten des EPA zu unterbreiten, damit dieser darüber befinde, ob der Großen Beschwerdekammer eine entsprechende Rechtsfrage vorgelegt werden solle. Somit hat die Einspruchsabteilung durchaus Gelegenheit gehabt, sich mit diesen Anträgen auseinanderzusetzen, und hat dies in der Begründung der angefochtenen Entscheidung auch getan. Die Einspruchsabteilung war jedoch der Auffassung, daß die Entscheidung T 215/88 rechtskräftig und sie selbst nur zur Anpassung der Beschreibung an die von der Kammer gewährten Ansprüche befugt sei. Sie sah ferner keine Notwendigkeit, die Sache dem Präsidenten des EPA zu unterbreiten, da Artikel 112 EPÜ diesen nicht ermächtigt, die Große Beschwerdekammer mit

to setting aside a previous decision of a Board of Appeal, as was the sole request in the case decided in decision T 934/91 (OJ EPO 1994, 184), where such an appeal was held to be inadmissible, but also to setting aside a decision of an Opposition Division relating to questions not yet finally decided by a Board of Appeal, i.e. the proper adaptation of the description to the claims.

2. The test report submitted by the respondent on 2 July 1993 has been considered by the Board, and found not to be sufficiently relevant to admit it into these proceedings. The Board has therefore decided to disregard it in the exercise of its discretion pursuant to Article 114(2) EPC.

3. The appellant's first petition is to set aside the decision under appeal for formal (procedural violation) and substantive reasons. The Board will consider these submissions in the order in which they have been made.

3.1 Regarding the first submission that the decision under appeal should be set aside for the sole reason that it failed to deal with "legal petitions" contained in the letter of 14 November 1990, which had not reached the opposition file, the Board observes that the appellant had repeated these petitions in his letter received on 12 August 1991, which were, in essence, to set aside decision T 215/88 or to submit the case to the President of the EPO for consideration as to whether a question of law should be referred to the Enlarged Board of Appeal. Accordingly, the Opposition Division had the opportunity to consider them, and in fact did so in the reasons for the decision under appeal. However, the Opposition Division held that it had to take decision T 215/88 as being final, and that its power was limited to the adaptation of the description to the claims allowed by the Board. In addition, it held that it was not necessary to submit the case to the President of the EPO, since the President had no power under Article 112 EPC to ask the Enlarged Board of Appeal to deal with a case which already had been decided by a Board of Appeal. Thus, the only matter which could not have been considered by the Opposition

annuler non seulement une décision antérieure d'une chambre de recours - ainsi qu'il avait été demandé à titre de seule et unique requête dans l'affaire T 934/91 (JO OEB 1994, 184), dans laquelle le recours avait été jugé irrecevable -, mais également une décision par laquelle une division d'opposition avait statué sur une question qui n'avait pas encore fait l'objet d'une décision finale d'une chambre de recours, à savoir la question de l'adaptation du texte de la description au texte des revendications.

2. Le compte rendu de tests produit par l'intimé le 2 juillet 1993a été examiné par la Chambre, qui a jugé qu'il n'était pas suffisamment pertinent pour pouvoir être pris en considération dans la procédure. La Chambre, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(2) CBE, a donc décidé de ne pas en tenir compte.

3. La première requête du requérant vise à faire annuler la décision attaquée aussi bien pour des raisons de forme (vice de procédure) que pour des raisons de fond. La Chambre va examiner ces conclusions dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées.

3.1 S'agissant de la première conclusion, qui vise à faire annuler la décision attaquée pour la simple raison qu'elle n'a pas tenu compte des "requêtes" contenues dans la lettre du 14 novembre 1990, qui n'a pas été versée au dossier d'opposition, la Chambre note que dans la lettre qu'il avait fait parvenir à l'OEB le 12 août 1991, le requérant avait repris ces requêtes qui visaient pour l'essentiel à faire annuler la décision T 215/88 ou à faire soumettre l'affaire au Président de l'OEB, celui-ci devant juger s'il y avait lieu ou non de saisir la Grande Chambre de recours d'une question de droit. Par conséquent, la division d'opposition avait eu la possibilité d'examiner ces requêtes, et elle les a effectivement examinées dans l'exposé des motifs de la décision attaquée. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait considérer la décision T 215/88 comme une décision finale et qu'elle n'avait compétence que pour adapter le texte de la description au texte des revendications retenu par la Chambre. Elle a déclaré en outre qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'affaire au Président de l'OEB, puisque l'article 112 CBE n'autorisait pas ce dernier à saisir la Grande Chambre de recours d'une affaire qui avait déjà été tranchée par une chambre. Ainsi, les



einem von einer Beschwerdekammer bereits entschiedenen Fall zu befassen. Das einzige, was die Einspruchsabteilung ohne das Schreiben vom 14. November 1990 nicht prüfen konnte, war die Begründung der Anträge. Da sie aber der Meinung war, daß sie diesen Anträgen ungeachtet der Umstände, die sie möglicherweise rechtfertigten, auf keinen Fall stattgeben könne, kann die Tatsache, daß das Schreiben vom 14. November 1990 nicht zur Einspruchsakte gelangte, eindeutig keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellen.

Der Beschwerdeführer hat in diesem Zusammenhang auch geltend gemacht, daß **jeder** Verfahrensfehler in einem Verfahren vor dem EPA - unabhängig davon, ob er für die einen Verfahrensbeteiligten beschwerende Entscheidung ursächlich und insofern wesentlich war - **automatisch** die Nichtigkeit der in einem solchen "fehlerhaften" Verfahren getroffenen Entscheidung nach sich ziehen und das Verfahren somit an dem Punkt, an dem der Fehler unterlaufen sei, wiederaufgenommen werden müsse; dieses Rechtsverständnis wird durch die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ nicht gestützt. Nach Artikel 111 (1) EPÜ kann die Beschwerdekammer vielmehr ganz nach eigenem Ermessen entscheiden, ob sie im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig wird, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder ob sie die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurückverweist. Früheren Entscheidungen etwa in der Sache T 611/90 (ABl. EPA 1993, 50) zufolge wird die Kammer eine Sache nur dann zurückverweisen, wenn die Fairneß gegenüber den (d. h. **allen**) Beteiligten dies gebietet. Im vorliegenden Fall sieht die Kammer keinen solchen Grund, die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, damit diese den gesamten Inhalt des Schreibens vom 14. November 1990 prüft, da die Kammer dies in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 111(1) EPÜ selbst tun und auf diese Weise eine etwaige Verletzung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör im Verfahren vor der Einspruchsabteilung heilen kann.

Unter diesen Umständen braucht die Kammer nicht darüber zu befinden, ob die derzeit geltende Verwaltungspraxis bei der Behandlung von Schreiben, die nach Erlaß einer Entscheidung in einer bei einer Beschwerdekammer anhängigen Sache eingereicht werden, gegen die

Division because of the unavailability to it of the the letter of 14 November 1990 were the underlying reasons for these petitions. However, since the Opposition Division took the position that it could not allow these petitions in any case, regardless of the circumstances which may have justified them, the fact that the letter of 14 November 1990 had not reached the opposition file clearly cannot amount to a substantial procedural violation.

Furthermore, the appellant's submission that **any** procedural defect in proceedings before the EPO, regardless of whether or not the defect was substantial in the sense that it caused the decision adversely affecting a party to such proceedings, should have the **automatic** consequence that the decision in such "defective" proceedings was null and void, so that the proceedings had to be resumed at the stage where the defect had occurred, is not supported by the relevant provisions of the EPC. On the contrary, according to Article 111(1) EPC, the Board of Appeal is expressly given discretion either to exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed or to remit the case to that department for further prosecution. According to earlier decisions, e.g. T 611/90 (OJ EPO 1993, 50), the Board will only remit a case when fairness to the (i.e. **all**) parties so demands. In the present case the Board sees no such reason for remitting the case to the Opposition Division for consideration of the whole content of the letter of 14 November 1990, since this whole content can be considered by the Board itself, in exercising its power under Article 111(1) EPC, and thereby obviating any possible infringement of the appellant's right to be heard, which might or might not have occurred during the proceedings before the Opposition Division.

In these circumstances, the Board need not decide the question whether or not the administrative practices currently in force and relating to the filing of letters after a final decision in a case pending before a Board of Appeal had been taken are in accordance with Rules 9 and 10

seuls points que la division d'opposition n'avait pu examiner, faute d'avoir reçu la lettre du 14 novembre 1990, étaient les motifs invoqués à l'appui des requêtes présentées dans cette lettre, mais la division d'opposition ayant estimé qu'elle ne pouvait de toute façon faire droit à ces requêtes quels que soient les faits qui auraient pu être invoqués comme motifs, l'absence dans le dossier d'opposition de la lettre du 14 novembre 1990 ne peut de toute évidence être considérée comme un vice substantiel de procédure.

De plus, les dispositions de la CBE ne permettent pas d'affirmer, comme l'avait fait le requérant, que dans les procédures devant l'OEB, **toute** irrégularité, qu'il s'agisse ou non d'un vice substantiel en ce sens qu'il a joué un rôle déterminant dans la décision qui n'apas fait droit aux prétentions d'une partie à la procédure, doit **automatiquement** entraîner l'annulation de la décision rendue à l'issue de la procédure ainsi "viciée", laquelle doit par conséquent être reprise à partir du moment où s'est produite cette irrégularité. Au contraire, l'article 111(1) CBE prévoit expressément que la chambre de recours peut soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner. Dans la jurisprudence antérieure de l'OEB (cf. par exemple la décision T 611/90, publiée au JO OEB 1993, 50), la chambre ne renvoie une affaire devant l'instance du premier degré que si l'équité vis-à-vis de **toutes** les parties l'exige. Dans la présente espèce, la Chambre juge qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition pour qu'elle examine l'ensemble du contenu de la lettre du 14 novembre 1990, puisqu'elle peut elle-même examiner ce contenu en usant pour cela des pouvoirs que lui confère l'article 111(1) CBE, et remédier par là aux atteintes qui auraient pu être portées au droit du requérant d'être entendu par l'OEB au cours de la procédure devant la division d'opposition.

Dans ces conditions, la Chambre n'a donc pas à examiner si les pratiques administratives suivies actuellement pour le traitement des lettres produites alors qu'une chambre de recours a déjà statué définitivement sur une affaire sont conformes ou non aux règles 9 et 10 CBE, ou s'il convient

Regeln 9 und 10 EPÜ verstößt oder aus irgendeinem anderen Grund geändert werden müßte. Der Kammer erscheinen die diesbezüglichen Argumente des Beschwerdeführers im übrigen wenig überzeugend, da zwar in einigen Fällen, etwa wenn der Einsprechende nach Erlaß einer solchen Endentscheidung einer Beschwerdekammer noch ein neuheitsschädliches Dokument entdeckt, eine Aufnahme dieses Dokuments in die Beschwerdeakte oder in die allgemeine Akte im Interesse der Öffentlichkeit angezeigt sein, dieser Vorgang aber als solcher keinen Einfluß auf die Kammerentscheidung haben kann, die dem EPÜ zufolge rechtskräftig ist (siehe auch Nr. 10 der Entscheidungsgründe der in der vorliegenden Beschwerdesache ergangenen Zwischenentscheidung T 843/91 vom 17. März 1993, ABl. EPA 1994, 818). Nur weil **einige** Informationen auch nach Erlaß einer Endentscheidung zweckmäßigerweise noch zur Akte genommen werden sollten, müssen bei logischer Überlegung keineswegs **sämtliche** Informationen aktenkundig gemacht werden, also auch begründete oder unbegründete Beanstandungen vermeintlicher Verfahrensmängel in der mündlichen Verhandlung, aus der eine Endentscheidung einer Beschwerdekammer hervorgegangen ist. In diesem Zusammenhang weist die Kammer insbesondere darauf hin, daß im vorliegenden Fall die Vertreter der jetzigen Mitglieder, die gemäß Artikel 24(4) EPÜ die auf Artikel 24(1) und (3) EPÜ gestützte Beanstandung des Beschwerdeführers geprüft haben, ausdrücklich festgestellt haben, daß der Verfahrensfehler, der in dem (von den Verwaltungsstellen nicht zur Einspruchsakte genommenen) Schreiben vom 14. November 1990 geltend gemacht wurde, nicht als wesentlich anzusehen ist (siehe Nr. 9.4 der Entscheidungsgründe der Zwischenentscheidung vom 17. März 1993).

3.2 Einen zweiten Verfahrensfehler sieht der Beschwerdeführer in der in der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Aussage, daß das Vorbringen des Beschwerdeführers vom 12. August 1991 "außer acht zu lassen" sei. Aus dem Kontext der angefochtenen Entscheidung geht aber nach Auffassung der Kammer hervor, daß die Einspruchsabteilung dieses Vorbringen keineswegs außer acht gelassen hat, sondern zu dem Schluß gelangte, daß es sich auf in der Entscheidung T 215/88 bereits endgültig geregelte Fragen beziehe und daher bei der Entscheidung der einzigen noch offenen Fragen nicht berücksichtigt werden könne. Diese

EPC or whether they should be altered for any other reason. However, the Board observes that it does not find the appellant's submissions in this respect convincing since, whilst it may be true that in some cases, such as for example the discovery of a novelty-destroying document by the opponent after a final decision of a Board of Appeal had been rendered, such a document should be placed on either the appeal file or the general file, in the general public interest, such action cannot, in itself, affect the Board's decision, which under the EPC is final (see also point 10 of the Reasons for interlocutory decision T 843/91 of 17 March 1993 in the present appeal case, OJ EPO 1994, 818). In addition, as a matter of simple logic, it does not follow from the desirability to place **some** types of information on the file after a final decision had been rendered that **all** information, including complaints, whether well or ill-founded, about alleged procedural violations in the course of the oral proceedings leading to a final decision of a Board of Appeal, should also be put on the file. In this connection, and with specific relevance to the facts of this case, the Board observes that the alternates of the present members who had considered, pursuant to Article 24(4) EPC, the appellant's complaint based on Article 24(1) and (3) EPC, had specifically held that the procedural violation alleged in the letter of 14 November 1990 (i.e. the letter not put on the opposition file by the administrative services) was not a substantial one (see the interlocutory decision of 17 March 1993, point 9.4 of the Reasons).

3.2 The second procedural violation alleged by the appellant concerns the fact that the decision under appeal states that the appellant's submissions of 12 August 1991 had to be "ignored". However, the Board observes that it follows from the context of the decision under appeal that the Opposition Division has not failed to consider these submissions at all, but found that they related to matter finally settled in decision T 215/88, and that they could therefore not be taken into account in respect of the sole matter which remained to be decided by them. This appreciation may be contested, and in fact has been contested dur-

draut pour quelque autre raison d'y apporter des modifications. Elle signale toutefois qu'elle n'est pas convaincue par les arguments du requérant: en effet, même si, dans certains cas, par exemple lorsque l'opposant découvre un document qui détruit la nouveauté alors que la chambre de recours a déjà rendu une décision finale, il convient, dans l'intérêt du public, de verser ce document au dossier de recours ou au dossier général, l'adjonction de ce document au dossier ne peut en elle-même modifier la décision de la chambre, qui demeure définitive en vertu de la CBE (cf. aussi le point 10 des motifs de la décision intermédiaire T 843/91, rendue le 17 mars 1993 dans la présente espèce, JO OEB 1994, 818). En outre, en bonne logique, ce n'est pas parce que **certaines** informations doivent être versées au dossier après qu'a été rendue une décision finale que l'on peut conclure qu'il convient également de verser au dossier **toutes** les informations, y compris les plaintes, fondées ou non, relatives à des vices de procédure qui auraient été commis au cours de la procédure orale qui a débouché sur la décision finale de la chambre de recours. A ce propos, eu égard en particulier aux faits de la cause, la Chambre fait observer que les suppléants des membres actuels qui avaient examiné, en application de l'article 24(4) CBE, la plainte portée par le requérant en vertu de l'article 24, paragraphes 1 et 3 CBE, avaient déclaré expressément que le vice de procédure invoqué dans la lettre du 14 novembre 1990 (c'est-à-dire la lettre qui n'avait pas été versée au dossier d'opposition par les services administratifs) n'était pas un vice substantiel (cf. décision intermédiaire du 17 mars 1993, point 9.4 des motifs).

3.2 Le second vice de procédure qu'a fait valoir le requérant tient à ce qu'il a été jugé dans la décision attaquée que les pièces soumises par le requérant le 12 août 1991 devaient être "ignorées". La Chambre constate cependant qu'il ressort de l'ensemble de la décision attaquée que la division d'opposition n'a nullement omis de prendre ces pièces en considération, mais qu'elle a estimé qu'elles portaient sur une question définitivement tranchée par la décision T 215/88, si bien qu'elle n'avait pas à en tenir compte lors de l'examen de la seule question sur laquelle elle avait encore à statuer. Cette analyse peut être contestée, et

Beurteilung der Sachlage läßt sich zwar anfechten, wie es in diesem Beschwerdeverfahren tatsächlich geschehen ist, würde aber selbst dann, wenn sie sich als Fehleinschätzung erwiesen hätte (was nicht der Fall ist), allein keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellen, der eine darauf gestützte Entscheidung null und nichtig machen könnte.

3.3 Die Kammer ist daher der Auffassung, daß es die behaupteten wesentlichen Verfahrensmängel nicht gegeben hat. Da auch kein anderer formaler Grund für eine Aufhebung der angefochtenen Entscheidung vorliegt, wendet sich die Kammer nun der technischen Begründung des ersten Antrags des Beschwerdeführers zu.

3.4 Als einzige strittige Frage ist hier zu klären, ob diejenigen als Beispiele angeführten Kuppler, die eine COG mit einer freien (nicht blockierten) para-Stellung haben, in der Beschreibung verbleiben sollten. In diesem Zusammenhang war auch umstritten, inwieweit die Entscheidung T 215/88 als rechtskräftig anzusehen sei.

3.4.1 Zur Klärung dieser letzteren Frage, was in der Sache T 215/88 rechtskräftig entschieden worden ist, sei zunächst auf die Entscheidungsformel verwiesen, die wie folgt lautet:

- "1. Der Beschwerde wird stattgegeben.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent gemäß dem Hauptantrag des Beschwerdeführers aufrechtzuerhalten."

Der Hauptantrag ging dahin, das Patent mit einem geänderten Anspruch 1 sowie den Ansprüchen 2 bis 7 in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Weder im Antrag noch in der Entscheidungsformel wird also auf den entsprechenden Inhalt der Beschreibung Bezug genommen.

Die vorstehende Entscheidungsformel könnte auf den ersten Blick so verstanden werden, als werde die gesamte Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen, wie es in Artikel 111 (1) EPÜ als eine der beiden sich gegenseitig ausschließenden Entscheidungsmöglichkeiten in Beschwerdesachen vorgesehen ist; demnach hätte die Kammer die

ing the present appeal proceedings; however, even if this appreciation of the facts would have turned out during these appeal proceedings to be erroneous (which is not the case), such an erroneous appreciation of facts would not in itself constitute a substantial procedural violation which might render a decision based on it null and void.

3.3 Thus the Board holds that the alleged substantial procedural violations did not occur. In the absence of any further formal reason why the decision under appeal should be set aside, the Board will now consider the technical merits of the appellant's first request.

3.4 In this respect, the only question in dispute is whether those examples of couplers which contained a COG with a free (unblocked) para position should remain in the description. In this context there was also dispute about the extent to which decision T 215/88 was final.

3.4.1 In respect of this latter question, i.e. what matters had been finally adjudged in decision T 215/88, this decision ordered that

- "1. the appeal is allowed,
2. the decision under appeal is set aside, and
3. the case is remitted to the Opposition Division with the order to maintain the patent on the basis of the appellant's main request."

The main request was to maintain the patent on the basis of an amended Claim 1 as well as Claims 2 to 7 as granted. Thus both the request and the order were totally silent in respect of the appropriate content of the description.

The above order might at first glance be construed to mean that the entire case was remitted to the Opposition Division for further prosecution as provided for in Article 111(1) EPC as one of two mutually exclusive possibilities for decisions in respect of appeals, namely either a final decision on every issue and every fact in the case, including any consequential amendments to the description,

l'a d'ailleurs été pendant la présente procédure de recours; néanmoins, même s'il avait été constaté au cours de la procédure de recours (ce qui n'est pas le cas) que cette analyse des faits était erronée, cette erreur ne constituerait pas en soi un vice substantiel de procédure pouvant entraîner l'annulation d'une décision fondée sur cette analyse.

3.3 La Chambre estime donc qu'il n'y a pas eu vice substantiel de procédure. Puisqu'il ne peut par ailleurs être invoqué d'autres raisons de forme qui justifieraient une annulation de la décision attaquée, la Chambre va à présent examiner pour le fond la première requête du requérant, sous ses aspects techniques.

3.4 La seule question qui reste encore à trancher à cet égard est de savoir si l'on doit maintenir dans la description les exemples de coupleurs contenant un COG en position para libre (non bloquée). A ce propos, il a été également posée la question de savoir dans quelle mesure la décision T 215/88 devait être considérée comme une décision finale.

3.4.1 En ce qui concerne ce dernier point, c'est-à-dire la question de savoir quelles sont les questions qui ont été tranchées définitivement dans la décision T 215/88, il convient de se reporter au dispositif de cette décision, dans lequel il est stipulé :

- "1. le recours est recevable,
2. la décision attaquée est annulée et
3. l'affaire est renvoyée devant la division d'opposition, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet conformément à la requête principale du requérant."

La requête principale visait à faire maintenir le brevet sur la base du texte modifié de la revendication 1 et du texte des revendications 2 à 7 du brevet tel que délivré. Ainsi, ni dans cette requête, ni dans le dispositif de la décision, il n'était fait allusion au contenu que devait avoir la description.

Il semblerait à première vue que l'on puisse interpréter le dispositif ci-dessus comme signifiant que toute l'affaire était renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner, conformément à l'article 111(1) CBE, ceci correspondant à l'une des deux possibilités prévues pour le règlement d'un recours, possibilités qui s'excluent mutuellement: soit il est rendu une décision finale sur tous

Wahl, entweder selbst eine Endentscheidung zu treffen, die alle Rechts- und Tatfragen des Falls klärt und auch etwaige daraus resultierende Änderungen der Beschreibung einschließt, oder aber die Sache zur weiteren Entscheidung zurückzuweisen, ohne daß irgendetwas rechtskräftig entschieden ist. Eine solche Auslegung wäre jedoch nach Auffassung der Kammer gänzlich verfehlt, da sie nicht in Einklang mit den Entscheidungsgründen steht, in denen unmißverständlich festgestellt wurde, daß der Gegenstand der vorstehend genannten Ansprüche den Erfordernissen des EPÜ genügt. Die Entscheidungsformel würde dann überdies anders ausgelegt, als sie die Einspruchsabteilung und die Verfahrensbeteiligten verstanden haben; eine solche Auslegung wäre auch rechtlich nicht haltbar (siehe auch Entscheidung T 79/89, ABI. EPA 1992, 283).

Demgemäß muß die Entscheidungsformel nach Ansicht der Kammer im Zusammenhang mit den Entscheidungsgründen als Ganzes gelesen und so verstanden werden, daß die Kammer in bezug auf die Patentierbarkeit des Gegenstands der vorstehend genannten Ansprüche und ihre Formulierung im Rahmen der Zuständigkeit des Organs, das die angefochtene Entscheidung erlassen hatte, selbst eine Entscheidung getroffen hat, die rechtskräftig ist (Art. 106(1) EPÜ; siehe auch Nr. 6.1 der Zwischenentscheidung vom 17. März 1993 in dieser Sache sowie die nachstehend unter Nr. 4 dargelegten Überlegungen der Kammer zum Antrag 2 des Beschwerdeführers). Nur im restlichen Teil der Entscheidungsformel, der für die der Kammer vorliegende Kernfrage der Patentierbarkeit nicht von unmittelbarer Bedeutung war und die richtige Anpassung der Beschreibung betraf, hat die Kammer tatsächlich von der zweiten in Artikel 111(1) EPÜ vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht und die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen. Diese Auslegung einer so angelegten Entscheidungsformel steht zweifelsohne auch in Einklang mit anderen Entscheidungen der Beschwerdekammern (z. B. T 757/91 vom 10. März 1992, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe und T 113/92 vom 17. Dezember 1992, Nr. 1 der Entscheidungsgründe).

3.4.2 Da die Entscheidung T 215/88 rechtskräftig, d. h. rechtsverbindlich, ist, kann weder der Wortlaut der Ansprüche noch die Patentierbarkeit ihres Gegenstands in einem späteren, die zurückverwiesenen Punkte

or remittal of the case for further prosecution, without anything having been finally decided. However, such a construction is, in the Board's judgment, wholly inappropriate, since it is not in agreement with the reasons for the decision which clearly state that the subject-matter of the above claims met the requirements of the EPC. In addition, the Board observes that this construction of the above order would not correspond to the way in which the Opposition Division and the parties to the proceedings had understood it, nor, for that matter, is it sound in law (see also decision T 79/89, OJ EPO 1992, 283).

Accordingly, the Board holds that the above order has to be seen in context with the reasons for the decision as a whole, so as to mean that in respect of the patentability of the subject-matter of the above claims and their wording the Board has rendered a decision within the competence of the department which was responsible for the decision appealed, which decision is final (Article 106(1) EPC; see also the interlocutory decision of 17 March 1993 in this case, point 6.1, as well as the Board's considerations in respect of the appellant's petition No. 2 in point 4 below). Only in respect of the remaining part of the order, which was not immediately relevant to the principal issue (patentability) before it, that is to say the proper adaptation of the description, did the Board exercise its power pursuant to the second possibility provided by Article 111(1) EPC by remitting the case to the Opposition Division. This construction of the above type of order is in clear agreement with other decisions of the Boards of Appeal, e.g. T 757/91 of 10 March 1992, point 2.2 of the Reasons, and T 113/92 of 17 December 1992, point 1 of the Reasons.

3.4.2 It follows from the finality, i.e. the legally binding effect, of decision T 215/88 that neither the wording of the above claims nor the patentability of their subject-matter may be further challenged before the EPO in

les faits de la cause, y compris sur les modifications à apporter en conséquence à la description, soit l'affaire est renvoyée pour suite à donner, sans qu'aucun des points n'ait été définitivement réglé. Néanmoins, cette interprétation est, de l'avis de la Chambre, tout à fait inexacte, car elle est en désaccord avec les "Motifs de la décision", dans lesquels il était constaté expressément que l'objet des revendications en cause répondait aux conditions requises par la CBE. En outre, la Chambre fait observer que cette interprétation du dispositif ne correspond pas à celle qu'en ont donnée la division d'opposition et les parties à la procédure, et qu'elle n'est pas non plus fondée en droit (cf. également la décision T 79/89, JO OEB 1992, 283).

Par conséquent, la Chambre estime qu'il convient d'interpréter le dispositif susmentionné en le replaçant dans le contexte général des motifs de la décision T 215/88, et donc qu'il doit être considéré que dans cette décision, qui est une décision finale, la Chambre a statué sur la brevetabilité de l'objet des revendications en cause et sur leur libellé en exerçant les compétences de l'instance qui avait pris la décision attaquée (article 106(1) CBE; cf. également à cet égard la décision intermédiaire du 17 mars 1993, notamment le point 6.1 de cette décision, ainsi que les considérations développées par la Chambre au point 4 ci-après à propos de la requête n° 2 (soumise par le requérant)). Ce n'est que dans le dernier point du dispositif, qui n'avait pas directement trait à la question principale (celle de la brevetabilité), puisqu'il s'agissait de l'adaptation qu'il convenait de donner de la description, que la Chambre a fait usage de la seconde possibilité prévue par l'article 111(1) CBE en renvoyant l'affaire à la division d'opposition. Cette dernière interprétation du dispositif susmentionné est incontestablement en accord avec d'autres décisions rendues par des chambres de recours, comme par exemple la décision T 757/91 en date du 10 mars 1992 (point 2.2 des motifs), et la décision T 113/92 en date du 17 décembre 1992 (point 1 des motifs).

3.4.2 Du fait de ce caractère final de la décision T 215/88, c'est-à-dire de son effet juridique contraignant, il n'est plus possible dans la suite de la procédure, lors de l'examen de la question qui avait été renvoyée à la

betreffenden Verfahren vor dem EPA nochmals angefochten werden (siehe auch hierzu die bereits erwähnte Entscheidung T 79/89).

Was den zweiten, die Zurückverweisung betreffenden Teil der Entscheidungsformel anbelangt, mit dem die Anpassung der Beschreibung der Einspruchsabteilung übertragen wird, so folgt aus Artikel 111(2) EPÜ, daß die Einspruchsabteilung nur insoweit durch die rechtliche Beurteilung der zurückverweisenden Kammer gebunden ist, als "der Tatbestand derselbe ist"; der Einspruchsabteilung steht es also grundsätzlich frei, ein neues Vorbringen zu prüfen, sofern dieses lediglich der Anpassung der Beschreibung dient. Nur solche Tatbestände sind in Artikel 111(2) EPÜ gemeint.

Nach Auffassung der Kammer bedeutet dies, daß alle Tatsachenfeststellungen, die dem rechtsverbindlichen Teil der Entscheidungsformel (res judicata) zugrunde liegen, nach diesem Artikel nicht nochmals geprüft werden dürfen und somit ebenfalls rechtsverbindlich sind. Wäre es anders, könnten also diese Feststellungen bei Zurückverweisung der Sache zur Anpassung der Beschreibung in einem nachfolgenden Verfahren von den Beteiligten in Frage gestellt und von der Einspruchsabteilung aufgehoben werden, so würde die Entscheidung als Ganzes einschließlich der Entscheidungsformel hinfällig und wäre damit de facto ihrer Rechtsverbindlichkeit beraubt. Wenn unter dem in Artikel 111(2) EPÜ enthaltenen Begriff "Tatbestand" auch Tatsachenfeststellungen subsumiert würden, die Grundlage, d. h. Voraussetzung, für den rechtskräftigen Teil der Entscheidung sind, würde Einsprechenden - unter Mißachtung des klar erkennbaren einzigen Zweckes der Zurückverweisung (Anpassung der Beschreibung) - nachträglich eine (dritte) Gelegenheit eröffnet, durch Vorbringen neuer Tatsachen den rechtsverbindlichen Teil der Entscheidung anzugreifen. Dies aber sieht das EPÜ weder explizit noch implizit vor. Überdies würde durch eine solche breitere Auslegung des Artikels 111(2) EPÜ und die auf diese Weise eröffnete Anfechtungsmöglichkeit nach Meinung der Kammer

subsequent proceedings relating to the remitted matter (see again T 79/89 cited above).

In respect of the second part of the above order, concerning the remittal of the case, delegating the adaptation of the description to the Opposition Division, it follows from Article 111(2) EPC that the Opposition Division is only bound by the ratio decidendi of the remitting decision "in so far as the facts are the same", i.e. that the Opposition Division is, in principle, free to consider fresh matter, but matter that is relevant only to the adaptation of the description. It is only with such facts that Article 111(2) is intended to deal.

In the Board's judgment, this means that all findings of fact on which the binding part of the above order (res judicata) rests, are not open to reconsideration under this article, and are thus equally binding. Were it otherwise, i.e. were it open to the parties to challenge these findings and for the Opposition Division to overturn them during subsequent proceedings on remittal for the adaptation of the description, this would render the decision as a whole, including the order, nugatory and futile and would thus, in effect, destroy its binding nature. Any construction of the term "facts of the case" contained in Article 111(2) which included findings of fact which constitute the basis of, in the sense of being a *conditio sine qua non* for, the final part of the decision would, contrary to the clearly intended sole purpose of the remittal (the adaptation of the description), afford opponents a much belated (third) opportunity to attack the binding part of the decision by adducing new facts. No such opportunity is provided by the EPC, either expressly or by implication. Furthermore, its introduction by an extended construction of Article 111(2) would, in the Board's judgment, offend the general principle of legal certainty, i.e. the general interest of the public in the termination of legal disputes ("*expedit rei publicae ut sit finis litium*") as well as the right of the individual to be protected from the vexatious multiplication of

division d'opposition, de contester à nouveau le texte des revendications susvisées, ni de mettre en cause la brevetabilité de leur objet (cf. là encore la décision T 79/89 susmentionnée).

S'agissant de la deuxième partie du dispositif susmentionné, ordonnant le renvoi de l'affaire à la division d'opposition, à charge pour celle-ci d'adapter la description, il découle de l'article 111(2) CBE que cette instance n'est liée par les motifs de la décision de renvoi que "pour autant que les faits de la cause soient les mêmes". Autrement dit, la division d'opposition est en principe libre d'examiner de nouveaux faits, à condition qu'il ne s'agisse que de faits en relation avec l'adaptation de la description, qui seuls correspondent aux faits visés par l'article 111(2) CBE.

Pour la Chambre, cela signifie que les constatations sur lesquelles se fonde la partie contraignante du dispositif susmentionné (res judicata) ne peuvent être réexaminées en vertu de cet article, et qu'elles sont donc toutes également contraignantes. S'il en allait autrement, c'est-à-dire si les parties étaient libres de les contester et que la division d'opposition puisse par la suite revenir sur ces constatations lors de l'examen de l'affaire qui lui a été renvoyée pour adaptation de la description, la décision dans son ensemble, y compris le dispositif, deviendrait superflue et sans valeur, perdant ainsi en fait son caractère contraignant. Si l'on devait considérer que l'expression "les faits de la cause" figurant à l'article 111(2) CBE englobe également les constatations qui sont à la base de la partie définitive de la décision, en ce sens que sans elles la Chambre n'aurait pu aboutir à cette décision finale, les opposants se verraient offrir tardivement (pour la troisième fois) la possibilité de contester la partie contraignante de la décision en faisant valoir de nouveaux faits, ce qui irait à l'encontre du seul et unique objectif qui avait été assigné expressément à ce renvoi de l'affaire devant la division d'opposition, à savoir l'adaptation de la description. Or, cette possibilité ne ressort pas expressément de la CBE et elle n'en découle pas non plus implicitement, et créer une telle possibilité par le biais d'une interprétation au sens lar-

der allgemeine Grundsatz der Rechtssicherheit, d. h. das allgemeine Interesse der Öffentlichkeit an der Beendigung von Rechtsstreitigkeiten ("expedit rei publicae ut sit finis litium") sowie das Recht des einzelnen auf Schutz vor einer schikanösen Klage- und Prozeßflut, verletzt.

3.4.3 Zu der konkreten Frage, ob über die Äquivalenz des Kupplers Nr. 5 bereits in der Sache T 215/88 entschieden wurde, wie die Einspruchsabteilung befunden hat, hält die Kammer fest, daß dieser Punkt in der Entscheidung T 215/88 ausdrücklich behandelt wurde. Die damalige Kammer hat als Tatsache festgestellt, daß der Kuppler Nr. 5 ein typisches Beispiel eines Zwei-Äquivalent-Kupplers gemäß der in den Entscheidungsgründen aufgestellten Definition (siehe Nr. 4.2 (nachstehend unter Nr. 3.5.1 zitiert) und Nr. 4.3) ist. Diese Tatsachenfeststellung lag auch einem Teil der rechtlichen Überlegungen der Kammer zugrunde (siehe Nr. 6.2.4 der Entscheidungsgründe) und war somit für die von der Kammer in ihrer Entscheidung getroffene Anordnung, das Patent auf der Grundlage bestimmter im Hauptantrag vorgeschlagener Ansprüche aufrechtzuerhalten, **maßgebend** (im vorstehend erläuterten Sinne). Die Kammer gelangt daher zu dem Schluß, daß diese Tatfrage entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers in T 215/88 bereits rechtskräftig dahingehend entschieden worden ist, daß der Kuppler Nr. 5 unter die im Anspruch 1 enthaltene Definition fällt. Diese Tatsachenfeststellung darf aus den schon dargelegten Gründen nicht mehr in Frage gestellt werden.

3.4.4 Somit hat die Einspruchsabteilung die Entscheidung T 215/88 richtig ausgelegt und jede weitere Prüfung dieser Tatfrage zu Recht abgelehnt.

3.5 Die vorstehende den Kuppler Nr. 5 betreffende Tatsachenfeststellung in der Entscheidung T 215/88 darf allerdings nicht auf alle anderen Kuppler mit einer freien para-Stellung in der COG ausgedehnt werden. Die Entscheidung T 215/88 enthält demnach keine endgültige Tatsachenfeststellung zur Äquivalenz dieser anderen Kuppler. Somit ist noch zu klären, ob aufgrund des Vorbringens des Beschwerdeführers alle diese Kuppler oder zumindest einige davon aus der Beschreibung gestri-

suits and prosecutions.

3.4.3 In respect of the specific question whether the equivalency of coupler No. 5 had already been decided in case T 215/88, as found by the Opposition Division, the Board notes that this question was expressly dealt with in decision T 215/88. The Board found as fact that coupler No. 5 was a typical example of a two-equivalent coupler within the definition given for this term in the Reasons for the decision (see points 4.2 (recited in point 3.5.1 below) and 4.3). In addition, part of the Board's legal considerations were based upon this finding of fact (see point 6.2.4 of the Reasons), so that this finding was **decisive** (in the sense explained above) to the Board's order in its above decision to maintain the patent on the basis of certain claims as set out in the main request. Thus the Board holds that, contrary to the appellant's present submission, this question of fact had already been finally decided in decision T 215/88, namely that coupler No. 5 fell under the definition in Claim 1. This finding of fact is, for the reasons set out above, not open to further challenge.

3.4.4 Accordingly, the Opposition Division did correctly interpret decision T 215/88, and was right in refusing to entertain this question of fact any further.

3.5 However, the above finding of fact in decision T 215/88 relating to coupler No. 5 cannot be extended to comprise all other couplers having a free para position in the COG. Thus, decision T 215/88 does not contain any final finding of fact concerning the equivalency of these other couplers. The question whether the appellant's submissions require deletion of some or all of these couplers from the description therefore still remains to be decided. In this context, the parties relied on differ-

ge de l'article 111(2) CBE irait, de l'avis de la Chambre, à l'encontre de ce principe général du droit qu'est le principe de la sécurité juridique par lequel est affirmé l'intérêt général du public au règlement des litiges. ("expedit rei publicae ut sit finis litium"), ainsi que le droit de chacun à être protégé contre une multiplication tracassière des procès et poursuites judiciaires.

3.4.3 S'agissant plus particulièrement de savoir si la question de l'équivalence du coupleur n° 5 avait déjà été tranchée dans l'affaire T 215/88, comme l'avait estimé la division d'opposition, la Chambre fait observer que la décision T 215/88 avait traité expressément de cette question. La Chambre a constaté qu'en fait le coupleur n° 5 était un exemple typique de coupleur à deux équivalents au sens où l'entend la définition donnée à cette expression dans les motifs de la décision T 215/88 (cf. point 4.2 de cette décision - cité ci-après au point 3.5.1 - et point 4.3). En outre, certaines des considérations juridiques de la Chambre étaient fondées sur cette constatation (cf. point 6.2.4 des motifs de cette décision), si bien que cette constatation a été **déterminante** (au sens indiqué plus haut) pour la décision prise par la Chambre de maintenir le brevet sur la base de certaines revendications, comme l'avait demandé le requérant dans sa requête principale. Aussi la Chambre considère-t-elle que, contrairement à ce que prétend à présent le requérant, cette question de fait a déjà été tranchée définitivement dans la décision T 215/88, autrement dit que le coupleur n° 5 entrerait dans la définition du coupleur à deux équivalents selon la revendication 1. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, cette constatation ne peut être remise en question.

3.4.4 La division d'opposition a donc correctement interprété la décision T 215/88 et c'est avec juste raison qu'elle a refusé d'examiner à nouveau cette question.

3.5 Toutefois, la constatation susmentionnée faite à propos du coupleur n° 5 dans la décision T 215/88 ne peut être étendue à tous les autres coupleurs ayant une position para libre dans le COG, et l'on ne peut trouver ainsi dans cette décision de constatation définitive au sujet de l'équivalence de ces autres coupleurs. Il reste donc à savoir si, compte tenu des arguments invoqués par le requérant, il convient ou non de supprimer de la description la mention de quelques-uns ou de

chen werden müssen. In diesem Zusammenhang haben die Beteiligten die in der Entscheidung T 215/88 aufgestellte Definition des Begriffs "Zwei-Äquivalent-Kuppler" unterschiedlich ausgelegt.

3.5.1 In der Entscheidung T 215/88 finden sich unter Nummer 4.2 der Entscheidungsgründe folgende Ausführungen:

"... die Frage, ob ein Kuppler richtig als "Zwei-Äquivalent-" oder "Sechs-Äquivalent-Kuppler" bezeichnet wird, hängt davon ab, was bei der Entwicklung des diesen Kuppler enthaltenden photographischen Elements tatsächlich geschieht, und kann nicht einfach durch einen Blick auf seine chemische Struktur beantwortet werden. Diese Auffassung wird auch durch den Vergleich des Kupplers Nr. 5 aus dem Streitpatent mit dem vierten Kuppler der Phenolreihe in Tabelle 17.2 der Druckschrift 6 bestätigt, bei dem es sich um dasjenige Phenol handelt, das der abkuppelnden Aryloxy-Gruppe des Kupplers Nr. 5 entspricht. Dennoch produziert der Kuppler Nr. 5 mehr gelben Farbstoff als der Kuppler Nr. C-6 (vgl. Streitpatent, Seite 16, Beispiele 9 und 10), der den Acetamido-Substituenten in der para-Stellung hat; dies bedeutet, daß der Phenol-"Kuppler", der aus der Entwicklung des Kupplers Nr. 5 hervorgeht, bei der Entwicklung des photographischen Elements gemäß Beispiel 9 des Streitpatents offensichtlich nicht selbst als Kuppler reagiert. Unter diesen Umständen kann dieses Phenol nicht als "Kuppler" bezeichnet werden, da dieser Begriff im Stand der Technik nur für Substanzen verwendet wird, die während der Verarbeitung in einem photographischen Element tatsächlich einen Farbstoff bilden."

Unter Nummer 4.5 der Entscheidung T 215/88 heißt es dann weiter:

"Aufgrund dieser (d. h. der vorstehenden und einiger anderer) Überlegungen ... sollte zur Abgrenzung der wirklichen Bedeutung des vorliegenden Anspruchs 1 unter dem Ausdruck "Zwei-Äquivalent-Kuppler" ... ein Kuppler verstanden werden, der zur Bildung eines Moleküls des Bildfarbstoffs in dem photographischen Element nur zwei Äquivalente Silberhalogenid benötigt, ohne daß dann in anschließenden Reaktionen in diesem Element weiteres Silberhalogenid verbraucht wird."

3.5.2 Die vorstehende Definition ist

ent constructions of the definition of the term "two-equivalent coupler" that was contained in decision T 215/88.

3.5.1 Decision T 215/88 contains the following statement in point 4.2 of the Reasons:

"...the question whether a coupler is correctly called "two-equivalent" or "six-equivalent" depends on what actually happens during the development of the photographic element containing that coupler, and cannot be answered simply by looking at its chemical structure. This view is further confirmed by the comparison of coupler No. 5 according to the patent in suit with the fourth coupler of the phenol series in Table 17.2 of document (6), which is the phenol corresponding to the aryloxy coupling-off group of coupler No. 5. Nevertheless this coupler No. 5 produces more yellow dye than coupler No. C-6 (cf. the patent in suit, page 16, examples 9 and 10) having the acetamido substituent in the para position, i.e. the phenol "coupler resulting from the development of coupler No. 5 obviously does not react itself as a coupler during development of the photographic element according to example 9 of the patent in suit. In these circumstances the term "coupler" cannot be attributed to this phenol, because it is only used in the art for moieties which actually form a dye during processing in a photographic element."

In point 4.5 of decision T 215/88 it was then held that:

"As a result of these considerations (i.e. the above and some others) ..., for the purpose of the construction of the true meaning of the present Claim 1, the expression "two-equivalent coupler" should be understood ... as meaning a coupler which consumes only two equivalents of silver halide for the formation of one molecule of image dye in the photographic element, without any additional silver halide consumption during subsequent reactions in that element."

3.5.2 The above definition is

l'ensemble de ces coupleurs. Les parties se sont fondées à cet égard sur des interprétations différentes de la définition du terme "coupleur à deux équivalents" donnée dans la décision T215/88.

3.5.1 Or, il a été déclaré au point 4.2 des motifs de cette décision 215/88:

"... la question de savoir si c'est à juste titre qu'un coupleur a été dénommé "à deux équivalents" ou "à six équivalents" dépend de ce qui se passe effectivement au cours du développement de l'élément photographique contenant ce coupleur, et il ne suffit pas d'examiner la structure chimique pour pouvoir répondre à cette question. C'est ce que montre en outre la comparaison entre le coupleur n°5 selon le brevet en litige et le coupleur n°4 de la série phénol dans le tableau 17.2 du document 6, qui est le phénol correspondant au COG aryloxy du coupleur n°5. Ce coupleur n°5 donne cependant une teinte plus jaune que le coupleur n°C-6 (cf. le brevet en litige, p.16, exemples 9 et 10) ayant le substituant acétamido en position para, c'est-à-dire que le coupleur phénol "résultant du développement du coupleur n°5 ne réagit manifestement pas lui-même comme coupleur pendant le développement de l'élément photographique selon l'exemple 9 du brevet en litige. Dans ces conditions, le phénol ne peut être qualifié de "coupleur" car ce terme n'est utilisé dans l'état de la technique que pour des radicaux qui forment effectivement un colorant pendant le traitement à l'intérieur d'un élément photographique."

Il est dit ensuite au point 4.5 de la décision T215/88:

"Compte tenu de ces considérations (c'est-à-dire celles qui viennent d'être exposées plus certaines autres), ..., pour l'interprétation du sens véritable du texte actuel de la revendication 1, il conviendrait de considérer que l'expression "coupleur à deux équivalents" ... désigne un coupleur qui ne consomme, pour la formation d'une molécule de colorant d'image dans l'élément photographique, que deux équivalents d'halogénure d'argent, sans autre consommation d'halogénure d'argent au cours des réactions ultérieures au sein de cet élément."

3.5.2 La définition ci-dessus s'adres-

für den Fachmann gedacht, der sie vor dem Hintergrund seines allgemeinen Fachwissens sieht. Es gehört zum einschlägigen allgemeinen Fachwissen, daß nicht der Kuppler selbst mit Silberhalogenid reagiert, sondern vielmehr zwei Äquivalente Silberhalogenid ein Molekül oxidierten Entwickler (Dox) bilden, der dann hauptsächlich mit dem Kuppler in seiner anionischen Form reagiert, wobei ein Leukofarbstoff entsteht, der durch Abspaltung des der COG entsprechenden Anions und eines Protons, d. h. ohne daß eine weitere Oxidation notwendig ist, den Bildfarbstoff liefert (siehe z. B. Druckschrift 6a, Seite 340, Kapitel B mit der Überschrift "Reactions of Oxidised Developing Agent" sowie die Beschreibung des Streitpatents, Seite 2, Zeilen 31 bis 38).

Der Fachmann hätte also erkannt, daß der Ausdruck "zwei Äquivalente Silberhalogenid" im obigen Kontext dasselbe bedeutet wie "ein Molekül oxidierten Entwickler" und daß die strittige Definition nur solche photographischen Elemente ausschließt, die "in anschließenden Reaktionen" im photographischen Element weiteren Dox verbrauchen. Unter anschließenden Reaktionen sind nach Ansicht der Kammer bei Auslegung anhand der Erläuterungen unter Nummer 4.2 der Entscheidung T 215/88 (siehe Nr. 3.5.1) ausschließlich Reaktionen zu verstehen, bei denen nach Abspaltung der COG weiterer Farbstoff gebildet wird. Somit ist die vom Beschwerdeführer vertretene Auslegung der obigen Definition, daß ein photographisches Element, das einen solchen Kuppler enthält, bei der herkömmlichen Entwicklung unter keinen Umständen mehr als zwei Äquivalente Silberhalogenid verbrauchen sollte, nicht sachgerecht und kann nicht als Grundlage für die Beurteilung des zulässigen Beschreibungsinhalts dienen.

3.6 Damit kommt die Kammer zu der Frage, ob die Beschreibung photographische Elemente mit Kupplern umfaßt, die keine Zwei-Äquivalent-Kuppler gemäß der richtig ausgelegten vorstehenden Definition sind; sie stellt fest, daß der Beschwerdeführer keinerlei Beweismittel für die betreffenden Kuppler vorgelegt, sondern lediglich geltend gemacht hat, daß angesichts der mit dem Kuppler Nr. 5 erzielten Testergebnisse bei Abwägen der Wahrscheinlichkeit vernünftigerweise angenommen werden könne, daß die anderen Kuppler mit

addressed to the person skilled in the art, who would consider it in the light of the common general knowledge. The relevant common general knowledge is that it is not the coupler itself which reacts with silver halide, but rather that two equivalents of silver halide produce one molecule of oxidised developing agent (Dox), which then reacts mainly with the coupler in its anionic form, thereby producing a leuco dye which then yields the image dye by removal of the anion corresponding to the COG and a proton, i.e. without requiring further oxidation (see e.g. document (6a), page 340, Chapter B, headed "Reactions of Oxidised Developing Agent" and the specification of the disputed patent, page 2, lines 31 to 38).

Thus the person skilled in the art would have appreciated that the expression "two equivalents of silver halide" in the above context had the same meaning as "one molecule of oxidised developing agent" and that the definition in dispute excluded only such photographic elements which consumed further Dox "during subsequent reactions" in the photographic element. The meaning of that latter expression must, in the Board's judgment, be construed in the light of the explanations given in point 4.2 of decision T 215/88 (see point 3.5.1 above) as relating exclusively to reactions involving the formation of further dye subsequent to the removal of the COG. Thus the appellant's construction of the above definition, according to which a photographic element containing such a coupler should in no circumstances consume, during conventional development, more than two equivalents of silver halide, is not appropriate, and cannot form the basis on which the allowable content of the description must be assessed.

3.6 Turning now to the question of whether the description comprises photographic elements which contain couplers not being two-equivalent couplers according to the above definition on its proper construction, the Board observes that the appellant did not provide any evidence concerning the couplers in question, but simply argued that in the light of the test results obtained with coupler No. 5 it was reasonable to assume, on the balance of probabilities, that the other couplers having a free para position would yield similar results.

se à un homme du métier censé la lire à la lumière de ses connaissances générales. Ces connaissances générales lui apprennent que ce n'est pas le coupleur proprement dit qui réagit avec l'halogénure d'argent; en fait, deux équivalents d'halogénure d'argent équivalent une molécule d'agent de développement oxydé (Dox) qui réagit ensuite principalement avec le coupleur sous sa forme anionique, formant ainsi un leuco-colorant qui donne alors le colorant d'image par élimination de l'anion correspondant au COG, ainsi que d'un proton, c'est-à-dire sans nécessiter une oxydation supplémentaire (cf. par ex. le document 6bis, p. 340, chapitre B, intitulé "Reactions of Oxidised Developing Agent" et le fascicule du brevet en litige, page 2, lignes 31 à 38).

Ainsi, l'homme du métier aurait compris que l'expression "deux équivalents d'halogénure d'argent" utilisée ci-dessus équivaut à l'expression "une molécule d'agent de développement oxydé", et que la définition contestée n'excluait que les éléments photographiques qui consommaient des molécules supplémentaires de Dox "au cours de réactions ultérieures" au sein de l'élément photographique. La Chambre estime que cette dernière expression doit être interprétée à la lumière des explications fournies au point 4.2 de la décision T 215/88 (cf. ci-dessus, point 3.5.1), c'est-à-dire qu'il convient de considérer qu'elle porte exclusivement sur des réactions impliquant une formation supplémentaire de colorant après l'élimination du COG. Par conséquent, c'est à tort que le requérant a interprété la définition susmentionnée comme signifiant qu'un élément photographique contenant un coupleur de ce type ne doit jamais consommer, au cours d'un développement classique, plus de deux équivalents d'halogénure d'argent, et il n'est pas possible de se fonder sur cette interprétation pour apprécier l'admissibilité du contenu de la description.

3.6 Ence qui concerne à présent la question de savoir si la description englobe des éléments photographiques contenant des coupleurs qui ne sont pas des coupleurs à deux équivalents répondant à la définition susmentionnée, si on l'interprète correctement, la Chambre constate que le requérant n'a fourni aucune preuve à ce sujet, mais s'est borné à faire valoir que vu les résultats des tests obtenus avec le coupleur n°5, l'on pouvait raisonnablement penser que selon toute probabilité, les autres coupleurs ayant une position para



einer freien para-Stellung ähnliche Ergebnisse liefern würden. Nach Meinung der Kammer kann dieses Argument nicht greifen, weil sowohl die Frage der Äquivalenz des Kupplers Nr. 5 als auch die Frage, ob er der im vorliegenden Anspruch 1 enthaltenen Definition "Zwei-Äquivalent-Kuppler" entspricht, bereits rechtskräftig entschieden worden sind (siehe Nrn. 3.4.2 bis 3.4.4) und deshalb in dem jetzigen Verfahren nicht nochmals aufgerollt werden dürfen. Wenn man schon die strukturelle Ähnlichkeit zwischen diesem und anderen in der Beschreibung enthaltenen Kupplern als Anzeichen für eine ähnliche Kuppleraktivität ansehen könnte, dann würde diese strukturelle Ähnlichkeit prima facie eher die Schlußfolgerung stützen, daß auch diese Kuppler der obigen Definition entsprechen. Somit kann die strukturelle Ähnlichkeit nicht zur Glaubhaftmachung des Gegenteils herangezogen werden, wie es der Beschwerdeführer getan hat.

3.7 Aus diesen Gründen ist die Kammer der Überzeugung, daß eine weitere Änderung der Beschreibung nicht notwendig ist und der erste Antrag des Beschwerdeführers zurückgewiesen werden muß.

3.8 Da der Beschwerdeführer aber ausführlich auf die Frage der Äquivalenz der Kuppler mit einer freien (nicht blockierten) para-Stellung eingegangen ist, erscheint der Kammer die Bemerkung angebracht, daß eine Prüfung seiner umfangreichen Ausführungen und Argumente zu keinem anderen Ergebnis geführt hätte.

Die Versuche des Beschwerdeführers zeigen, daß ein photographisches Element, das den Kuppler Nr. 5 als einzigen Kuppler enthält, bei der Entwicklung mit der "in Beispielen der Druckschrift EP 0 080 355" (d. h. des Streitpatents) offenbarten Entwicklerlösung sowie einem weitverbreiteten kommerziellen Entwicklersystem, dem sog. Kodak-C-41-Prozeß, zur Produktion eines Mols des Bildfarbstoffs 3,5 bzw. 4,6 Äquivalente Silberhalogenid benötigt. Dagegen verbraucht ein als "typischer Zwei-Äquivalent-Kuppler" bezeichneter Kuppler derselben Struktur, bei dem als einziger Unterschied die COG ein heterocyclischer Rest ist, dessen Struktur jede weitere Reaktion mit dem Dox ausschließt, für die Bildung eines Mols desselben Bildfarbstoffs lediglich 2,0 bzw. 2,2 Äquivalente Silberhalogenid. Aus diesen Werten hat der Beschwerdeführer geschlossen, daß der Kuppler Nr. 5 nicht als Zwei-

in the Board's judgment, this argument must fail. The reason for this is that the question of the equivalency of coupler No. 5 as well as the question whether or not it satisfies the definition of a two-equivalent coupler contained in the present Claim 1, has already been finally decided, as set out in points 3.4.2 to 3.4.4 above, and cannot therefore be challenged again in these proceedings. Thus the structural similarity between this and other couplers contained in the body of the description, even if it could be regarded as an indication of similar coupler activity, would, prima facie, rather support the conclusion that these couplers would also satisfy the above definition. Thus this structural similarity cannot be used as prima facie evidence to the contrary, as submitted by the appellant.

3.7 For these reasons the Board is satisfied that a further amendment of the description is not required and the appellant's first petition must fail.

3.8 However, since the appellant has put forward a good deal of submissions and arguments relating to the question of the equivalency of those couplers which have a free (unblocked) para position, the Board wishes to observe that a consideration of these submissions and arguments would not in any case have led to a different result.

The appellant's tests demonstrate that a photographic element containing coupler No. 5 as the sole coupler, during development with the developing solution disclosed "in Examples of EP 0080 355" (i.e. the disputed patent) as well as a widely used commercial developing system, the so-called Kodak C-41 process, consumes 3.5 or 4.6 equivalents of silver halide, respectively, for the production of one mole of image dye. By contrast, a coupler having the same structure, with the only exception that the COG is a heterocyclic moiety the structure of which excludes any further reaction with Dox, which coupler is said to be a "typical two-equivalent coupler", consumes only 2.0 or 2.2 equivalents of silver halide, respectively, for the formation of one mole of the same image dye. From these data the appellant inferred that coupler No. 5 was not considered to be a two-equivalent coupler. In his

libre donneraient des résultats similaires. La Chambre estime que cet argument ne tient pas, car la question de l'équivalence du coupleur n° 5 et la question de savoir si ce coupleur répond à la définition du coupleur à deux équivalents selon le texte actuel de la revendication 1 ont déjà été tranchées (cf. ci-dessus, points 3.4.2 à 3.4.4), si bien qu'il n'est plus possible de revenir sur ce sujet dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, même si la similarité de structure entre ce coupleur et les autres coupleurs mentionnés dans le corps de la description pouvait être considérée comme l'indice d'une activité similaire de ces coupleurs, il semblerait que l'on doive plutôt en conclure que ces coupleurs répondent également à la définition susmentionnée. Cette similarité de structure ne peut donc être invoquée pour essayer de prouver le contraire, comme l'a fait valoir le requérant.

3.7 Pour toutes ces raisons, la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu de modifier une nouvelle fois la description et qu'elle n'a pas à faire droit à la première requête soumise par le requérant.

3.8 Cependant, comme le requérant a soumis un grand nombre d'arguments et de justifications à propos de la question de l'équivalence des coupleurs ayant une position para libre (non bloquée), la Chambre tient à signaler qu'elle serait de toute façon parvenue à la même conclusion même si elle avait tenu compte de tous ces arguments et de toutes ces justifications.

Les tests du requérant prouvent qu'aussi bien au cours du développement avec l'agent de développement décrit "dans les exemples du document EP 0 080 355" (c'est-à-dire du brevet en cause) que dans le procédé Kodak C-41, qui est un procédé commercial de développement très répandu, un élément photographique contenant comme seul et unique coupleur le coupleur n° 5 consomme respectivement 3,5 ou 4,6 équivalents d'halogénure d'argent pour la production d'une mole de colorant d'image. En revanche, un coupleur dit "coupleur typique à deux équivalents" ayant la même structure, si ce n'est que le COG est un agent hétérocyclique dont la structure exclut toute réaction ultérieure avec un Dox, ne consomme respectivement que 2,0 ou 2,2 équivalents d'halogénure d'argent pour la formation d'une mole du même colorant d'image. Le requérant en a conclu que le

Äquivalent-Kuppler anzusehen sei. Er macht geltend, konkurrierende Nebenreaktionen, die ebenfalls Dox verbrauchen können, bräuchten auch dann, wenn man sie durch die richtig ausgelegte Definition gemäß der Entscheidung T 215/88 (siehe vorstehend Nr. 3.5.2) nicht ausgeschlossen sehe, nicht berücksichtigt zu werden, da in der Praxis im wesentlichen der gesamte bei der Entwicklung des photographischen Elements vorhandene Dox mit dem oder den vorhandenen Kupplern reagiere, so daß sich an dem von ihm beobachteten Gesamtverbrauch an Silberhalogenid direkt die Äquivalenz der beteiligten Kuppler ablesen lasse.

Diese Behauptung, die der Beschwerdegegner nachdrücklich zurückgewiesen hat, ist nach Ansicht der Kammer nicht mit dem allgemeinen Fachwissen zu vereinbaren, wie es beispielweise durch die Druckschrift 6a, ein vom Beschwerdeführer selbst angezogenes Lehrbuch, verkörpert wird, dem zu entnehmen ist, daß Dox nicht nur durch eine Reaktion mit dem Kuppleranion verbraucht werden kann, sondern auch durch konkurrierende, nicht zur Bildung eines Farbstoffs führende Nebenreaktionen (siehe S. 340, linke Spalte unter der Zwischenüberschrift a sowie den Satz am Ende der linken und Anfang der rechten Spalte auf Seite 341 in Verbindung mit dem auf Seite 343 beginnenden Kapitel "Side Reactions of QDI During Development"). Der Beschwerdeführer hat somit, wie vom Beschwerdegegner geltend gemacht, die relative Reaktivität der beiden getesteten Kuppler und nicht ihre Äquivalenz bestimmt. Der Beschwerdeführer, der in diesem Punkt die Beweislast trägt, hat folglich mit seinen Versuchsergebnissen nicht schlüssig nachgewiesen, daß irgendeiner der in der Beschreibung erwähnten Kuppler mit einer freien para-Stellung nicht der maßgeblichen Definition eines Zwei-Äquivalent-Kupplers entspricht.

4. In bezug auf den zweiten, auf die Aufhebung der Entscheidung T 215/88 gerichteten Antrag des Beschwerdeführers weist die Kammer darauf hin, daß nach den Artikeln 21 (1) und 106 (1) EPÜ nur Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilung, der Einspruchsabteilung und der Rechtsabteilung angefochten werden können. Entscheidungen der Beschwerdekammern gehören also nicht zu den Entscheidungen, für die im EPÜ ausdrücklich die Möglichkeit der Anfechtung

opinion, even if one would admit that the definition given in decision T 215/88 on its proper construction (see point 3.5.2 above) would not exclude competing side reactions which are also capable of consuming Dox, such side reactions need not be considered, because in practice substantially the whole amount of Dox present during development of the photographic element would react with the coupler or couplers present, so that the overall consumption of silver halide observed by him was a direct measure of the equivalency of the couplers involved.

This assertion, which was strongly disputed by the respondent, is, in the Board's judgment, not in agreement with the common general knowledge represented e.g. by document (6a), namely the text book cited by the appellant himself, where it is stated that Dox cannot only be consumed by a reaction with the coupler anion, but also by competing side reactions, not resulting in dye formation (see page 340, left hand column, under the sub-heading (a), and the sentence bridging the left and right-hand columns of page 341 in combination with the chapter "Side Reactions of ODI During Development" beginning on page 343). Thus, as it was submitted by the respondent, the appellant has determined the relative reactivities of the two tested couplers, rather than their equivalency. The appellant, on whom the burden of proof on this issue rests, has therefore failed to demonstrate that his test results unequivocally show that any one of the couplers being mentioned in the description and having a free para position does not fulfil the relevant definition of a two-equivalent coupler.

4. Regarding the appellant's second petition, namely to set aside decision T 215/88, the Board observes that the only decisions which can be contested according to Articles 21(1) and 106(1) EPC are those of the Receiving Section, the Examining Division, the Opposition Division and the Legal Division. Thus the decisions of the Boards of Appeal do not belong to those decisions that can be contested under the express provisions of the EPC (see also the interlocutory decision of 17 March 1993, points 6

coupleur n°5 ne pouvait être considéré comme un coupleur à deux équivalents, et que même si l'on admettait que l'interprétation correcte de la définition donnée dans la décision T 215/88 (cf. ci-dessus point 3.5.2), n'excluait pas des réactions secondaires concurrentes susceptibles elles aussi de consommer un Dox, ces réactions n'avaient pas à être prises en considération, étant donné que, dans la pratique, ce serait la quantité totale de Dox présente pendant le développement de l'élément photographique qui entrerait en réaction avec le ou les coupleurs existants, si bien que la consommation totale d'halogénure d'argent qu'il avait observée mesurait directement l'équivalence des coupleurs considérés.

Cette affirmation du requérant, vivement contestée par l'intimé, est, de l'avis de la Chambre, en désaccord avec les connaissances générales de l'homme du métier, telles que les reflète par exemple le document 6a, en l'occurrence l'ouvrage cité par le requérant lui-même, où il est dit qu'un Dox peut être consommé non seulement dans une réaction avec l'anion de couplage, mais aussi dans des réactions secondaires concurrentes n'aboutissant pas à la formation de colorant (cf. p. 340, colonne de gauche, alinéa (a) et la phrase allant de la fin de la colonne de gauche au début de la colonne de droite de la page 341, à lire en relation avec le chapitre "Side Reactions of QDI During Development", qui commence à la page 343). Ainsi, comme l'a exposé l'intimé, le requérant a déterminé les réactivités comparées des deux coupleurs testés plutôt que leur équivalence. Le requérant, auquel incombait la charge de la preuve en l'occurrence, n'a donc pas été en mesure de prouver que les résultats de ses tests montraient sans équivoque que l'un des coupleurs à position para libre mentionnés dans la description ne répondait pas à la définition correcte d'un coupleur à deux équivalents.

4. En ce qui concerne la seconde requête du requérant, visant à faire annuler la décision T 215/88, la Chambre fait observer qu'en vertu des articles 21(1) et 106(1) CBE, les seules décisions susceptibles de recours sont les décisions rendues par la section de dépôt, les divisions d'examen, les divisions d'opposition et la division juridique. Ainsi, les décisions des chambres de recours ne font pas partie des décisions présentées expressément par la CBE comme des décisions susceptibles

tung vorgesehen ist (siehe auch die Zwischenentscheidung vom 17. März 1993, Nrn. 6 bis 6.3 der Entscheidungsgründe); sie sind vielmehr rechtskräftig und dürfen in einer späteren Entscheidung über denselben technischen Gegenstand nicht aufgehoben oder geändert werden. Die Kammer ist also nach diesen Bestimmungen des EPÜ zur Prüfung des zweiten Antrags nicht befugt.

In der mündlichen Verhandlung am 5. August 1993 hat sich der Beschwerdeführer zusätzlich auf Artikel 125 EPÜ berufen. Für seine Behauptung, daß nach deutschem Recht die Möglichkeit bestehe, eine Entscheidung eines letztinstanzlichen Gerichts abzuändern, wenn sie mit einem gravierenden Verfahrensfehler behaftet sei, hat er allerdings keinerlei Beweise vorgelegt. Nach Kenntnis der Kammer läßt das deutsche Recht ein Wiederaufnahmeverfahren nur in ganz bestimmten Fällen zu, die mit der dem Antrag des Beschwerdeführers zugrunde liegenden Situation nicht direkt vergleichbar sind (Restitutionsklage und Nichtigkeitsklage). Abgesehen davon hat der Beschwerdeführer, bei dem die Beweislast liegt, auch keinen Nachweis dafür erbracht, daß ähnliche Bestimmungen wie diejenigen, die im deutschen Recht enthalten sein sollen, wenn nicht in allen, so doch in den meisten anderen Mitgliedstaaten der EPO existieren und daher "allgemein anerkannt" im Sinne des Artikels 125 EPÜ sind. In Ermangelung solcher Beweise kann die Kammer das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht gelten lassen, daß das deutsche Recht die Existenz entsprechender Rechtsvorschriften in anderen Vertragsstaaten glaubhaft mache. Das diesbezügliche Vorbringen des Beschwerdeführers wird daher zurückgewiesen.

In der Zwischenentscheidung vom 17. März 1993 wird unter Nummer 9.4 der Entscheidungsgründe ferner festgestellt, daß die Ausführungen des "nicht bevollmächtigten Vertreters" unter Artikel 117 EPÜ fallen, so daß in der mündlichen Verhandlung der Sache T 215/88 vor dieser Kammer der vom Beschwerdeführer zur Stützung seines zweiten Antrags geltend gemachte wesentliche Verfahrensmangel (Verstoß gegen die Artikel 133 und 134 EPÜ) nicht gegeben ist.

Der Antrag 2 ist deshalb zurückzuweisen.

5. Dadem Antrag 2 nicht stattge-

to 6.3 of the Reasons), but are final, and it is impossible to set aside or to modify them in a subsequent decision relating to the same technical subject-matter. Thus these provisions of the EPC do not empower the Board to consider this petition.

During the oral proceedings held on 5 August 1993, the appellant additionally relied on Article 125 EPC. However, his assertion that German law provided for the possibility of revising a decision of a court of final jurisdiction if it suffered from a major procedural defect, was not supported by any evidence. According to the Board's own knowledge, German law would allow such a revision only in very specific situations not directly comparable with that underlying the appellant's petition ("Restitutionsklage" and "Nichtigkeitsklage"). In addition, the appellant, on whom the burden of proof rests, has not provided any evidence that provisions similar to those that were purported to exist under German law also existed in all other, or at least in the majority, of the Contracting States of the EPO, and were thus "generally accepted" within the meaning of Article 125 EPC. In the absence of such evidence, the Board cannot accept the appellant's submission that German law constitutes prima facie evidence of the laws of other Contracting States. Therefore, the appellant's submissions under this heading are rejected.

Additionally, in point 9.4 of the Reasons for the interlocutory decision of 17 March 1993 it is stated that the contribution of the "unauthorised representative" was made under Article 117 EPC, so that the substantial procedural violation (of Article 133 and 134 EPC) alleged by the appellant and forming the basis of his second petition did not take place during the oral proceedings held before this Board in case T 215/88.

Accordingly, petition No. 2 fails.

5. Since petition No. 2 cannot be

d'être contestées (cf. également la décision intermédiaire du 17 mars 1993, points 6 à 6.3 des motifs); elles sont définitives, et il est impossible de les annuler ou de les modifier lors d'une décision ultérieure portant sur le même objet technique. Les dispositions de la CBE n'autorisent donc pas la Chambre à prendre cette requête en considération.

Au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 5 août 1993, le requérant a invoqué en outre l'article 125 CBE, mais c'est sans la moindre preuve qu'il a affirmé que la législation allemande prévoit la possibilité de réviser une décision rendue en dernière instance par une juridiction si cette décision est entachée d'un vice grave de procédure. A la connaissance de la Chambre, la législation allemande n'autorise une telle révision que dans des situations très particulières ("Restitutionsklage" et "Nichtigkeitsklage"), qui ne sont pas directement comparables à celle visée dans la requête du requérant. En outre, le requérant, sur lequel repose la charge de la preuve, n'a pas prouvé qu'il existe également dans l'ensemble des autres Etats membres de l'Organisation, ou tout au moins dans la plupart d'entre eux, des dispositions semblables à celles qui existent selon lui dans la législation allemande, et qu'il s'agit par conséquent de dispositions "généralement admises" au sens où l'entend l'article 125 CBE. En l'absence de ces preuves, la Chambre ne peut souscrire aux conclusions du requérant selon lesquelles les dispositions existant dans la législation allemande constituent un commencement de preuve de l'existence de dispositions similaires dans la législation des autres Etats contractants, et elle rejette par conséquent ces conclusions.

Il est dit en outre au point 9.4 des motifs de la décision intermédiaire du 17 mars 1993 que "la personne qui n'était pas un mandataire agréé" était intervenue en application de l'article 117 CBE, si bien que, contrairement à ce qu'a affirmé le requérant, qui a fondé sa seconde requête sur cet argument, la procédure orale n'a pas été entachée d'un vice substantiel (violation des articles 133 et 134 CBE) lors de l'examen par la Chambre de l'affaire T 215/88.

Il ne peut par conséquent être fait droit à la requête n° 2.

5. Vu qu'il ne peut être fait droit à la

ben werden kann, muß als letztes noch der Antrag 3 geprüft werden, der auf die Vorlage der unter Nummer VI aufgeführten Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer gerichtet ist.

5.1 Die Antwort auf die ersten beiden Fragen (1a und 1b) hat keinen Einfluß auf die im vorliegenden Fall zu treffende Entscheidung, da, wie bereits unter den Nummern 3 bis 3.3 ausgeführt, kein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt. Die allgemeine Frage, ob das EPA verpflichtet ist, jedes neue Schriftstück zu der Akte zu nehmen, zu der es gehört, ist überdies rein verwaltungstechnischer, nicht aber rechtlicher Natur und fällt daher nicht in die Zuständigkeit der Kammer. Infolgedessen hat die Kammer entschieden, daß keine Notwendigkeit besteht, die Fragen 1a und 1b der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

5.2 In Frage 2 geht es darum, ob eine Beschwerdekammer befugt ist, eine frühere Entscheidung derselben oder einer anderen Kammer zu beseitigen (d. h. aufzuheben oder zu ändern), wenn diese mit einem Verfahrensmangel behaftet ist. Die mit den Vertretern besetzte Beschwerdekammer (Art. 24 (4) EPÜ) hat in ihrer Zwischenentscheidung vom 17. März 1993 aber bereits festgestellt, daß entgegen der vom Beschwerdeführer zur Stützung seines Antrags vorgebrachten Behauptung kein wesentlicher Verfahrensfehler unterlaufen ist (siehe Nr. 9.4 der Zwischenentscheidung). Somit besteht kein Grund, die vom Beschwerdeführer in der jetzigen Sache aufgeworfene Rechtsfrage der Großen Kammer vorzulegen. Die Kammer räumt zwar ein, daß diese Frage im Falle eines tatsächlich nachgewiesenen Verfahrensfehlers eine wichtige Rolle spielen könnte, sieht ihre Feststellung, daß die Entscheidung T 215/88 rechtskräftig ist und im vorliegenden Verfahren nicht angefochten werden kann, aber in vollem Einklang mit den unter Nummer 6 der Zwischenentscheidung vom 17. März 1993 dargelegten Gründen und der in dieser Zwischenentscheidung zusammenfassend gewürdigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Da der Beschwerdeführer seine Forderung nach Anwendung des Artikels 125 EPÜ durch keinerlei Beweismittel in bezug auf das deutsche Recht oder - was noch wichtiger gewesen wäre - die Rechtsvorschriften

allowed, petition No. 3, i.e. the reference of the questions of law recited in point VI above, needs finally to be considered.

5.1 The answer to the first two of these questions (Nos. 1a and b) has no influence on the decision to be taken in the present case since, as has already been found in points 3 to 3.3 above, no substantial procedural violation took place. The general question whether the EPO is obliged to put any fresh document on the file to which it belongs is, in addition, purely administrative and not a legal one, and therefore lies outside the Board's competence. Consequently the Board has decided that there is no need to refer questions 1a and 1b to the Enlarged Board of Appeal.

5.2 Question No. 2 relates to the power of a Board of Appeal to revise (i.e. to set aside or to modify) a decision taken by the same or another Board of Appeal in cases where the previous decision was taken in violation of procedural law. However, the alternate Board (Article 24(4) EPC) in its interlocutory decision of 17 March 1993 has already found that the substantial procedural violation alleged by the appellant and forming the basis of his petition did not take place (see point 9.4 of this decision). Thus there is no basis for remitting the question of law suggested by the appellant in the present case. Moreover, although this question might be very important in cases where the presence of a procedural defect can be established, the Board's finding that decision T 215/88 is final and cannot be challenged in the present proceedings is in full agreement with the reasons given in point 6 of the interlocutory decision of 17 March 1993 and with the case law of the Boards of Appeal which was considered and summarised in the said interlocutory decision. Since, in addition, the appellant's submission that Article 125 EPC should be applicable in such a case was not accompanied by any evidence, either as to German law, or, more importantly, as to the laws of other Contracting States, the Board's finding on petition No. 2 (see point 4 above) must lead to the conclusion that in the present case there is no question of law capable of being referred to the Enlarged Board

requête n° 2, la Chambre va à présent examiner la requête n° 3, qui vise à saisir la Grande Chambre de recours des questions de droit indiquées ci-dessus au point VI.

5.1 La réponse aux deux premières questions (nos 1a et 1b) ne peut avoir d'incidence sur la décision à rendre dans la présente espèce, étant donné que la procédure n'a pas été entachée d'un vice substantiel (cf. ci-dessus, points 3 à 3.3). Par ailleurs, la question de savoir d'une manière générale si l'OEB est tenu de verser au dossier toute nouvelle pièce qui aurait pu être produite est une question d'ordre purement administratif et non une question juridique, et elle n'est donc pas de la compétence de la Chambre. Par conséquent, la Chambre a estimé qu'il n'y a pas lieu de soumettre les questions 1a et 1b à la Grande Chambre de recours.

5.2 La question n° 2 a trait au pouvoir d'une chambre de recours de réviser (c'est-à-dire d'annuler ou de modifier) une décision rendue par elle-même ou par une autre chambre, lorsque cette décision a enfreint les règles de procédure. Toutefois, la Chambre constituée des membres suppléants (art. 24(4) CBE) a déjà conclu dans sa décision intermédiaire du 17 mars 1993 que contrairement à ce que prétendait le requérant, qui avait fondé sa requête sur cet argument, la procédure n'était pas entachée d'un vice substantiel (cf. point 9.4 de cette décision). Il n'y a donc pas lieu de réexaminer cette question de droit, comme le suggère le requérant en l'occurrence. En outre, bien que la question puisse être d'une importance capitale lorsqu'il s'avère qu'il y a eu vice de procédure, la conclusion de la Chambre selon laquelle la décision T 215/88 est définitive et ne peut être contestée dans la présente procédure est en parfait accord avec l'exposé des motifs donné au point 6 de la décision intermédiaire du 17 mars 1993 et avec la jurisprudence des chambres de recours, qui avait été citée et dont il avait été donné un résumé dans cette décision intermédiaire. De surcroît, l'argument du requérant selon lequel l'article 125 CBE serait applicable en l'espèce n'étant étayé par aucune preuve, qu'il s'agisse de la législation allemande, ou, mieux encore, de la législation des autres Etats contractants, il découle de la réponse don-

anderer Vertragsstaaten untermauert hat, ergibt sich aus den Überlegungen der Kammer zu Antrag 2 (siehe Nr. 4) zwangsläufig der Schluß, daß im vorliegenden Fall keine Rechtsfrage vorliegt, mit der die Große Beschwerdekammer befaßt werden kann.

6. Nachdem die Kammer bereits festgestellt hat, daß sie nicht zur Aufhebung ihrer Entscheidung T 215/88 berechtigt ist und nach dem EPU auch nichts dagegen spricht, das Patent mit der jetzigen, vom Beschwerdegegner gebilligten Fassung der Beschreibung in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, besteht kein Grund für den beantragten Widerruf des Streitpatents.

Daher muß auch der vierte Antrag des Beschwerdeführers zurückgewiesen werden.

7. Es trifft zu, daß der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung am 5. August 1993 versucht hat, Fragen nochmals aufzurollen, die bereits am 17. März 1993 in der mündlichen Verhandlung vor der mit den Vertretern besetzten Kammer erörtert und entschieden worden waren, doch beschränkte sich die spätere mündliche Verhandlung nicht allein auf diese Fragen, weshalb sie nicht als unnötig angesehen und auch kein Mißbrauch des Verfahrensrechts unterstellt werden kann. Der Beschwerdeführer hatte nach Artikel 116(1) EPU sogar eindeutig Anspruch auf eine mündliche Verhandlung, soweit es um die Anpassung der Beschreibung an die bereits gewährten Patentansprüche ging.

Aus diesen Gründen ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, daß der Antrag des Beschwerdegegners, dem Beschwerdeführer alle Kosten der mündlichen Verhandlung vom 5. August 1993 aufzuerlegen, unbegründet ist und daher zurückgewiesen werden muß.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Anträge 2, 3 und 4 des Beschwerdeführers werden zurückgewiesen.
3. Der Kostenverteilungsantrag des Beschwerdegegners nach Artikel 104 EPU wird zurückgewiesen.

of Appeal.

6. Since the Board has already held that it has neither the power to set aside its decision in case T 215/88, nor that there was any reason under the EPC why the present text of the description, which has been approved by the respondent, could not form the basis for the maintenance of the patent as amended, no ground for the requested revocation of the disputed patent exists.

Therefore, the appellant's fourth petition must also fail.

7. Although it is true that the appellant has tried to re-open, in the course of the oral proceedings of 5 August 1993, issues which had already been argued and decided in the oral proceedings on 17 March 1993 before the alternate Board, the former oral proceedings were not limited to such issues and cannot, therefore, be said to have been unnecessary and therefore in abuse of applicable procedural law. On the contrary, it is clear that the appellant was entitled to oral proceedings pursuant to Article 116(1) insofar as the issue of the adaptation of the description to the claims already allowed was concerned.

For the above reason the Board holds that the respondent's request that all costs of the oral proceedings of 5 August 1993 be borne by the appellant is not well-founded and has, therefore, to be dismissed.

#### Order

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

1. The appeal is dismissed.
2. The appellant's petitions 2, 3 and 4 are dismissed.
3. The respondent's request for an award of costs under Article 104 EPC is dismissed.

née par la Chambre à la requête n° 2 (cf. ci-dessus, point 4) qu'il ne se pose pas en l'occurrence de question de droit susceptible d'être soumise à la Grande Chambre de recours.

6. Etant donné que la Chambre a déjà conclu qu'elle n'a pas le pouvoir d'annuler la décision qu'elle a rendue dans l'affaire T 215/88, et vu qu'aucune disposition de la CBE ne s'oppose à ce que le brevet tel que délivré soit maintenu sous une forme modifiée sur la base du texte actuel de la description, qui a été approuvé par l'intimé, il n'existe donc aucun motif de révoquer le brevet en litige, comme l'avait demandé le requérant.

La quatrième requête présentée par le requérant doit donc être également rejetée.

7. S'il est vrai que le requérant a cherché à faire réexaminer au cours de la procédure orale du 5 août 1993 des questions qui avaient déjà été discutées et tranchées lors de la procédure orale qu'avaient tenue le 17 mars 1993 les membres suppléants de la Chambre, il n'en demeure pas moins que la première de ces procédures orales ne se limitait pas à l'examen de ces seules questions, si bien qu'il ne peut être considéré que le requérant a demandé abusivement la tenue d'une procédure orale superflue. Il apparaît au contraire que, conformément à l'article 116(1) CBE, le requérant était en droit d'obtenir la tenue d'une procédure orale, dans la mesure où il s'agissait d'adapter le texte de la description au texte des revendications qui avait déjà été approuvé.

Pour cette raison, la Chambre estime que la requête de l'intimé tendant à faire supporter au requérant la totalité des coûts de la procédure orale du 5 août 1993 n'est pas fondée et qu'elle doit donc être rejetée.

#### Dispositif :

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

1. Le recours est rejeté.
2. Les requêtes 2, 3 et 4 soumises par le requérant sont rejetées.
3. La requête de l'intimé visant à obtenir une répartition des frais en vertu de l'article 104 CBE est rejetée.