

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 10. März 1994
T 951/91 - 3.3.3*
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Gérardin
 Mitglieder: R. Lunzer
 G. Davies

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
E. I. Du Pont De Nemours and Company

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Degussa AG, Frankfurt

Stichwort: Verspätetes Vorbringen/DU PONT

Artikel: 114 EPÜ

Schlagwort: "Ankündigung des verspäteten Vorbringens nicht näher bezeichneter Versuchsdaten- Ergebnisse nicht zugelassen"

Leitsatz

Der Ermessensspielraum der Organe des EPA nach Artikel 114 (2) EPU soll gewährleisten, daß Verfahren im Interesse der Beteiligten, der breiten Öffentlichkeit wie auch des EPA rasch zum Abschluß gebracht werden können, und taktische Mißbräuche verhindern. Legt ein Beteiligter die für seine Sache relevanten Tatsachen, Beweismittel und Argumente ohne Angabe stichhaltiger Gründe nicht so frühzeitig und vollständig wie möglich vor und würde deren Zulassung zu einer übermäßigen Verzögerung des Verfahrens führen, so können die Beschwerdekammern diese Zulassung im Rahmen ihres Ermessensspielraums nach Artikel 114 (2) EPÜ durchaus zu Recht ablehnen (Nummer 5.15 der Entscheidungsgründe; T 156/84, ABI. EPA 1988, 372, eingeschränkt).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 116 456 wurde am 25. Mai 1988 auf der Grundlage der am 7. Februar 1984 eingereichten Anmeldung Nr. 84300 759.2 erteilt, mit der die Priorität der beiden US-Anmeldungen 464411 vom 7. Februar 1983 und 570037 vom 16. Januar 1984 in Anspruch genommen wurde; es umfaßte 66 Patentansprüche, wobei der Anspruch 1 wie folgt lautete:

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30DEM pro Seite erhältlich.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 10 March 1994
T 951/91 - 3.3.3*
 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: C. Gérardin
 Members: R. Lunzer
 G. Davies

Patent proprietor/Respondent: E.I. Du Pont De Nemours and Company

Opponent/Appellant: Degussa AG, Frankfurt

Headword: Late submission/DU PONT

Article: 114 EPC

Keyword: "Announcement of late submission of unspecified experimental data- results not admitted"

Headnote

The discretionary power given to the departments of the EPO pursuant to Article 114(2) EPC serves to ensure that proceedings can be concluded swiftly in the interests of the parties, the general public and the EPO, and to forestall tactical abuse. If a party fails to submit the facts, evidence and arguments relevant to their case as early and completely as possible, without adequate excuse, and admitting the same would lead to an excessive delay in the proceedings, the boards of appeal are fully justified in refusing to admit them in exercise of the discretion provided by Article 114(2) EPC (reasons, point 5.15; T 156/84, OJ EPO 1988, 372, qualified).

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 116 456 was granted on 25 May 1988 on the basis of application No. 84 300 759.2 filed on 7 February 1984, claiming priority from two US applications, 464411 of 7 February 1983 and 570037 of 16 January 1984, on the basis of 66 claims, claim 1 reading as follows:

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Office in Munich on payment of a photocopying fee of DEM1.30 per page.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 10 mars 1994
T 951/91 - 3.3.3*
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: C. Gérardin
 Membres: R. Lunzer
 G. Davies

Titulaire du brevet/intimé: E.I. Du Pont de Nemours and Company

Opposant/requérant: Degussa AG, Frankfurt

Référence: Moyens invoqués tardivement/DU PONT

Article: 114 CBE

Mot-clé: "Annonce de production tardive de données expérimentales non spécifiées- résultats non acceptés"

Sommaire

Le pouvoir discrétionnaire que l'article 114(2) CBE confère aux instances de l'OEB permet de garantir un déroulement rapide de la procédure dans l'intérêt des parties, du public en général et de l'OEB, et de prévenir des abus tactiques. Si une partie néglige de présenter, de la façon la plus exhaustive et rapide possible, les faits et justifications pertinents à son cas sans invoquer d'excuse valable, et si leur admission devait entraîner un retard de procédure excessif, les chambres de recours sont tout à fait en droit de refuser d'en tenir compte en usant du pouvoir discrétionnaire que leur confère l'article 114(2) CBE (point 5.15 des motifs ; T 156/84, JO OEB 1988, 372, limitée dans ses effets).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 116456 a été délivré le 25 mai 1988 sur la base de la demande n° 84 300 759.2, déposée le 7 février 1984, qui revendiquait la priorité des deux demandes américaines n° 464411 du 7 février 1983 et n° 570037 du 16 janvier 1984 ; il comportait 66 revendications, la revendication 1 s'énonçant comme suit:

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du Bureau d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30DEM par page.

"Thermoplastische Polyoxymethylenzusammensetzung mit erhöhter Zähigkeit, im wesentlichen bestehend aus ..."

II. Am 22. Februar 1989 legten die Firmen Hoechst AG (Einsprechender I) und Degussa AG (Einsprechender II) unabhängig voneinander unter Hinweis auf Artikel 100 a) EPÜ Einspruch ein und machten mangelnde Neuheit (Art. 54 EPÜ) sowie mangelnde erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) geltend. Darüber hinaus brachte der Einsprechende I, gestützt auf Artikel 100 b) (Art. 83) EPÜ, vor, daß die Erfindung nicht ausreichend offenbart sei, und bemängelte unter Berufung auf Regel 29 (4) und (5) EPÜ, daß die Zahl der Ansprüche ungebührlich hoch sei; letzteres wurde im weiteren Verlauf des Verfahrens nicht aufrechterhalten. Beide Einsprechenden beantragten den Widerruf des Patents in vollem Umfang. ...

III. In ihrer Entscheidung, die am 18. September 1991 verkündet und am 8. Oktober 1991 schriftlich begründet wurde, befand die Einspruchsabteilung, daß kein rechtswirksamer Einspruchsgrund gegen die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung vorliege. ...

IV. Lediglich der Einsprechende II (Beschwerdeführer) legte am 11. Dezember 1991 Beschwerde gegen diese Entscheidung ein; die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet und die Beschwerdebegründung am 14. Februar 1992 eingereicht. Sämtliche Einspruchsgründe wurden aufrechterhalten. ...

VI. Mit Schreiben vom 18. November 1993, das am 23. November 1993 einging, kündigte der Beschwerdeführer die Vorlage neuer Versuchsdaten an.

Mit Bescheid vom 15. Dezember 1993 teilte die Kammer den Beteiligten mit, daß eine Entscheidung auf der Grundlage aller zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Unterlagen bereits im Entwurf erstellt sei. Die rund zwanzig Monate nach Einreichung der Beschwerdebegründung angekündigte Vorlage weiterer Versuchsdaten zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt werde als ein Mißbrauch des Verfahrens angesehen. In Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ sei die Kammer daher nicht bereit, dieses neue Material zuzulassen.

VII. Der Einsprechende I schloß sich der Beschwerde nicht an und erklärte

"A toughened thermoplastic polyoxymethylene composition consisting essentially of ..."

II. On 22 February 1989 oppositions were filed separately by Hoechst AG (opponent 1) and Degussa AG (opponent 2), both relying on the grounds of Article 100(a) EPC, alleging lack of novelty (Art. 54 EPC) and lack of any inventive step (Art. 56 EPC). In addition opponent 1 relied on Article 100(b) (Art. 83 EPC), contesting the sufficiency of the disclosure, and on Rule 29(4) and (5), the number of claims being regarded as excessive, the latter ground not being maintained subsequently. Both opponents requested the revocation of the patent in its entirety. ...

III. By its decision given orally on 18 September 1991, and issued in writing on 8 October 1991, the opposition division held that no valid grounds of opposition existed to the maintenance of the patent as granted. ...

IV. An appeal against that decision was lodged solely by opponent 2 (the appellant) on 11 December 1991, the appeal fee was paid on the same day, and the statement of grounds of appeal was filed on 14 February 1992. All the grounds of opposition were said to be maintained. ...

VI. By letter dated 18 November 1993, received on 23 November 1993, the appellant announced that it proposed to submit some fresh experimental data.

In a communication of 15 December 1993 the board informed the parties that a draft decision based on all the documents then available had already been written. The submission of further experimental information proposed to be filed at some unspecified later date, some twenty months after the statement of grounds of appeal had been filed, was regarded as an abuse of procedure. In the exercise of its discretion under Article 114(2) EPC, the board was thus not prepared to admit such fresh material.

VII. Opponent 1 took no part in the appeal, and indicated by its letter of

"Composition polyoxyméthylénique thermoplastique à ténacité améliorée essentiellement formée de..."

II. Le 22 février 1989, Hoechst AG (opposant 1) et Degussa AG (opposant 2) ont fait séparément opposition au brevet, tous deux invoquant les motifs visés à l'article 100a) CBE et dénonçant l'absence de nouveauté (article 54 CBE) et d'activité inventive (article 56 CBE). L'opposant 1 s'est en outre basé sur l'article 100b) (article 83 CBE) pour contester le caractère suffisant de l'exposé de l'invention et, invoquant la règle 29(4) et (5), a allégué que le nombre de revendications était excessif, ce dernier motif n'ayant pas été maintenu par la suite. Les deux opposants ont demandé la révocation du brevet dans son intégralité. ...

III. Par sa décision rendue au cours d'une procédure orale le 18 septembre 1991 et notifiée par écrit le 8 octobre 1991, la division d'opposition a conclu qu'il n'existait aucun motif valable d'opposition au maintien du brevet tel que délivré. ...

IV. Seul l'opposant 2 (le requérant) a formé un recours contre cette décision le 11 décembre 1991; il a acquitté la taxe de recours le même jour et déposé le 14 février 1992 le mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel il indiquait qu'il maintenait tous les motifs d'opposition. ...

VI. Par lettre en date du 18 novembre 1993, reçue le 23 novembre 1993, le requérant a déclaré qu'il se proposait de produire de nouvelles données expérimentales.

Dans une notification datée du 15 décembre 1993, la Chambre a informé les parties qu'un projet de décision basé sur tous les documents alors disponibles avait déjà été rédigé. Elle a estimé que le fait de vouloir, quelque vingt mois après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, soumettre à une date ultérieure non spécifiée de nouvelles données expérimentales, constituait un détournement de procédure. Exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 114(2) CBE, la Chambre a indiqué qu'elle n'était pas disposée à accepter ces nouvelles données.

VII. L'opposant 1 n'a pas pris part au recours et a fait savoir, par lettre

mit Schreiben vom 30. November 1992, das am 2. Dezember 1992 einging, daß er seinen Einspruch zurückziehe.

VIII. Der Beschwerdeführer beantragte

i) die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang. ...

Entscheidungsgründe

...

Zulässigkeit verspätet eingereichter Versuchsdaten

4. Wie unter der Nummer VI angeführt, war die Entscheidung in dieser Sache am 22. November 1993 im wesentlichen erstellt.

Am 25. November 1993 erhielt die Kammer ein vom 18. November datiertes Schreiben des Beschwerdeführers folgenden Inhalts:

"In vorbezeichneter Angelegenheit kündigt die Beschwerdeführerin an, daß sie binnen einer Frist von zwei Monaten Ergebnisse von Vergleichsversuchen vorlegen wird."

Mit Bescheid vom 15. Dezember 1993 teilte die Kammer mit, daß sie den Versuch, in einem derart fortgeschrittenen Verfahrensstadium, d. h. rund zwanzig Monate nach Einreichung der Beschwerdebegründung, neue Beweismittel vorzubringen, als einen Mißbrauch des Verfahrens ansehe. In Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ lehne sie daher die Zulassung weiterer Versuchsdaten ab.

5. Soweit der Kammer bekannt, ist die Sachlage im vorliegenden Fall insofern neuartig, als die Kammer von ihrem Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ, von einem Beteiligten verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen, bereits Gebrauch gemacht hat, bevor ihr diese überhaupt vorlagen. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern können Tatsachen und Beweismittel, die im Beschwerdeverfahren erstmals vorgebracht werden, gemäß Artikel 114 (2) EPÜ nach dem Ermessen der Beschwerdekammern unberücksichtigt bleiben. Bei der Prüfung eines Antrags auf Zulassung verspätet eingereichter Unterlagen hat eine Kam-

30 November 1992, received on 2 December 1992, that its opposition was withdrawn.

VIII. The appellant requested:

(i) that the decision under appeal be set aside, and the patent revoked in its entirety; ...

Reasons for the decision

...

Admissibility of late-filed experimental data

4. As indicated in point VI above, the decision in this case was substantially completed on 22 November 1993.

On 25 November 1993, the board received a letter dated 18 November from the appellant, which, translated from the German original, reads as follows:

"In connection with the above-identified case, the appellant gives notice that within the next two months it intends to file the results of comparative experiments."

By a communication dated 15 December 1993, the board indicated that it regarded seeking to introduce new evidence at such a late stage of the proceedings, some twenty months after the statement of grounds of appeal had been filed, as an abuse of procedure. In the exercise of its discretion under Article 114(2) EPC, therefore, it was not prepared to admit any further experimental information.

5. So far as the board is aware, the situation faced in the present case is novel in that the board exercised its discretion under Article 114(2) EPC to disregard facts or evidence not submitted in due time by a party, before such facts or evidence had actually been filed. It is the established case law of the boards of appeal that facts and evidence, submitted for the first time in appeal proceedings, may be disregarded by the boards of appeal as a matter of discretion pursuant to Article 114(2) EPC. However, when considering a request to admit late-filed material, a board exercising an adverse discretion will normally have the opportunity to form a view of the relevance of the material

datée du 30 novembre 1992 et reçue le 2 décembre 1992, qu'il retirait son opposition.

VIII. Le requérant a demandé

i) que la décision attaquée soit annulée et le brevet révoqué dans son intégralité ; ...

Motifs de la décision

...

Recevabilité de données expérimentales produites tardivement

4. Comme indiqué au point VI ci-dessus, la rédaction de la décision concernant la présente affaire était déjà dans une large mesure achevée le 22 novembre 1993.

Le 25 novembre 1993, la Chambre a reçu du requérant une lettre datée du 18 novembre qui a été traduite de l'original allemand en ces termes :

"Dans le cadre de l'affaire susmentionnée, le requérant fait savoir qu'il a l'intention de produire dans les deux prochains mois les résultats d'expériences comparatives".

Par une notification en date du 15 décembre 1993, la Chambre a fait observer que la tentative visant à introduire de nouveaux moyens de preuve aussi tardivement dans la procédure, c'est-à-dire quelque vingt mois après que le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé, constituait selon elle un détournement de procédure. Exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 114(2) CBE, la Chambre ne s'est pas déclarée disposée à accepter de nouvelles données expérimentales.

5. La Chambre considère qu'il s'agit, à sa connaissance, d'une affaire inédite en ce sens qu'elle a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 114(2) CBE pour ne pas tenir compte de faits qu'une partie n'a pas invoqués ou de preuves qu'elle n'a pas produites en temps utile, avant même que ces faits ou preuves n'aient été effectivement produits. Selon une jurisprudence constante, les chambres de recours, usant du pouvoir discrétionnaire que leur confère l'article 114(2) CBE, peuvent ne pas tenir compte des faits et justifications qui ne sont invoqués pour la première fois qu'au stade de la procédure de recours. Mais, lorsqu'elle examine une requête

mer, die ihr Ermessen zum Nachteil des Einreichenden ausübt, in der Regel aber vor ihrer Entscheidung Gelegenheit, sich eine Meinung über die Relevanz dieser Unterlagen zu bilden. Daher hat die Kammer die Ermessensbefugnis nach Artikel 114 (2) EPÜ im Lichte der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und ihrer rechtsgeschichtlichen Entwicklung zu untersuchen.

5.1 Die Beschwerdekammern haben häufig zu entscheiden, ob verspätet eingereichte Unterlagen oder Beweismittel zu berücksichtigen sind oder nicht. Nach Artikel 114 (1) EPÜ ist das EPA verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln; dabei ist es weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. Nach Artikel 114 (2) EPÜ braucht das EPA aber Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen. Zu diesen beiden Bestimmungen hat sich eine umfangreiche Rechtsprechung herausgebildet.

5.2 Im Einspruchsverfahren hat der Einsprechende seine Beweismittel spätestens am Tag der Einreichung der Einspruchsschrift vorzulegen (Art. 99 (1) EPÜ in Verbindung mit R. 55 c) EPÜ). In diesem Zusammenhang ist zweckmäßigerweise auf die in ABI. EPA 1989, 417 veröffentlichte Mitteilung zum "Einspruchsverfahren im EPA" zu verweisen, die weitere Hinweise zum Zeitpunkt und zur Art und Weise des Vorbringens von Beteiligten in Einspruchsverfahren enthält. So heißt es unter der Nummer 2 dieses Dokuments wie folgt:

"Das Europäische Patentamt ist weiterhin bestrebt, im Interesse der am Einspruchsverfahren Beteiligten und der Öffentlichkeit möglichst rasch zu klären, ob das erteilte Patent im Hinblick auf das Einspruchsvorbringen aufrechterhalten werden kann. Dies soll durch ein zügiges und straffes Verfahren erreicht werden."

Unter der Nummer 13 dieses Dokuments heißt es bezüglich verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel:

"Im Interesse einer Beschleunigung des Verfahrens sollten die Beteiligten grundsätzlich alle Tatsachen, Beweismittel und Anträge zu Beginn des Verfahrens oder - wenn dies nicht möglich ist - zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorbringen."

before coming to a decision. It is necessary therefore for the board to review the discretionary powers provided by Article 114(2) EPC in the light of the case law of the boards of appeal and its legislative background.

5.1 The boards of appeal frequently have to decide whether late-filed documents or evidence are to be taken into account. Under Article 114(1) EPC, the EPO is obliged to examine the facts of its own motion, and in doing so, it is not restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. According to Article 114(2) EPC, however, the EPO may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned. These two provisions have generated a considerable body of case law.

5.2 The due time for an opponent to file evidence in opposition cases is at the date of filing the notice of opposition (Art. 99(1) EPC in conjunction with Rule 55(c) EPC). In this connection, reference may usefully be made to the note on "Opposition Procedure in the EPO" published in OJ EPO 1989, 417, which gives further guidance in relation to the time and manner in which the parties' cases in opposition proceedings should be presented. Thus, in paragraph 2 of the above document, it is stated:

"The EPO's aim remains to establish as rapidly as possible in the interests of both the public and the parties to the opposition proceedings whether or not the patent may be maintained given the opponent's submissions. It seeks to achieve this by means of a speedy and streamlined procedure."

Paragraph 13 of the same document, referring to facts and evidence not submitted in due time, states:

"In order to expedite proceedings, parties should in principle submit all facts, evidence and requests at the beginning of the procedure. Where this is not possible, the facts, evidence or requests must be submitted at the earliest opportunity."

visant à faire admettre des documents produits tardivement, une chambre qui exerce son pouvoir discrétionnaire au détriment de l'auteur de la requête a en règle générale la possibilité de se forger une opinion sur la pertinence des documents avant de rendre sa décision. La Chambre doit donc examiner le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 114(2) CBE à la lumière de la jurisprudence des chambres de recours et de son contexte juridique.

5.1 Les chambres de recours ont souvent à décider si des documents ou des preuves produits tardivement doivent être pris en considération. En vertu de l'article 114(1) CBE, l'OEB est tenu de procéder à l'examen d'office des faits et, ce faisant, il ne se limite ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Mais, conformément à l'article 114(2) CBE, l'OEB peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. La jurisprudence engendrée par ces deux dispositions est considérable.

5.2 Dans les procédures d'opposition, la date à laquelle les justifications doivent être présentées par l'opposant est celle à laquelle est produit l'acte d'opposition (article 99(1) CBE ensemble la règle 55c) CBE). A cet égard, il peut être utile de rappeler la communication sur "la procédure d'opposition à l'OEB", publiée au JO OEB 1989, 417, qui donne de plus amples informations sur la date à laquelle les parties devraient produire leur dossier dans les procédures d'opposition, et la manière dont elles devraient le présenter. Ainsi, il est stipulé au point 2 de ce document :

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

Au point 13 du même document, qui a trait aux faits et justifications non produits en temps utile, il est précisé :

"Pour accélérer la procédure, les parties produisent en principe tous faits et justifications et présentent toutes requêtes au début de la procédure ou, si cela est impossible, dans les plus brefs délais".

5.3 Dem haben sich die Beschwerdekammern angeschlossen und darauf hingewiesen, daß Einsprechende gemäß dem Erfordernis des zügigen Abschlusses von Verfahren sowie dem Grundsatz der Fairneß gegenüber den anderen Beteiligten alle Einwände innerhalb der Einspruchsfrist vorbringen sollten (siehe T 101/87 vom 25. Januar 1990, T 430/89 vom 17. Juli 1991 und T 237/89 vom 2. Mai 1991, alle unveröffentlicht). Laut T 117/86 (ABI. EPA 1989, 401) brauchen Tatsachen und Beweismittel zur Stützung eines Einspruchs, die nach Ablauf der Frist von neun Monaten und damit verspätet vorgelegt werden, gemäß Artikel 114(2) EPÜ von der Kammer nicht im Verfahren zugelassen zu werden.

Im vorliegenden Fall hätten die Tatsachen und Beweismittel somit spätestens am 22. Februar 1989, dem Tag der Einreichung der Einspruchsschrift, vorgebracht werden müssen, d. h. vier Jahre und neun Monate vor der Ankündigung des Beschwerdeführers, Versuchsdaten vorlegen zu wollen; daher wären die Beweismittel - falls sie zugelassen worden wären - eindeutig verspätet vorgebracht gewesen.

5.4 Somit liegt hier das von den Beschwerdekammern z. B. in T 117/86 (s. o.), T 182/89 (ABI. EPA 1991, 391) oder T 326/87 (ABI. EPA 1992, 522) klar anerkannte und angewandte Prinzip zugrunde, daß die Beteiligten ihre Sache frühzeitig und vollständig vorbringen und die Argumente und Beweismittel nicht nach und nach oder verspätet einreichen sollen. So heißt es in T 326/87:

"Diese Rechtsprechung legt in Verbindung mit der ausdrücklichen, in allen drei Sprachen klar und eindeutig formulierten Bestimmung des Artikels 114(2) EPÜ die rechtlichen Grenzen für die in Artikel 114(1) EPÜ verankerte Ermittlungspflicht der Beschwerdekammern fest ..."

5.5 Der Artikel 114 EPÜ mit seinen beiden Absätzen ist nicht nur - wie oben angeführt - klar formuliert, sondern weist auch die klassische Form einer Rechtsvorschrift auf, deren erster Absatz eine generelle Verpflichtung enthält, die durch eine unter den im zweiten Absatz festgelegten Umständen mögliche Ermessensentscheidung eingeschränkt wird. Unter bestimmten Umständen kann die im zweiten Absatz angesprochene Ermessensausübung der

5.3 The boards of appeal have endorsed the above and emphasised that opponents should present all their objections during the opposition period, in accordance with the requirement that proceedings be brought to a speedy conclusion and the principle of fairness to the other party (see T 101/87 of 25 January 1990, T 430/89 of 17 July 1991 and T 237/89 of 2 May 1991, none of which is reported in OJ EPO). As stated in T 117/86, OJ EPO 1989, 401, facts and evidence in support of an opposition which are presented after the nine-month period has expired are out of time and late, and may or may not be admitted into the proceedings as a matter of discretion under Article 114(2) EPC.

The due time, therefore, for submitting facts and evidence in the present case was the date of filing the notice of opposition on 22 February 1989, four years and nine months before the appellant's announcement of its intention to file experimental evidence and it is clear that the evidence, if admitted, would have been late.

5.4 Thus the underlying principle, clearly recognised and implemented by the boards of appeal, eg in T 117/86 (supra), T 182/89, OJ EPO 1991, 391, and T 326/87, OJ EPO 1992, 522, is one of early and complete presentation of the parties' case, as opposed to the piecemeal and tardy introduction of the arguments and supporting evidence. As stated in T 326/87:

"It is this jurisprudence, together with the express wording of Article 114(2) EPC, a wording which is clear and unambiguous in all the three languages, that sets the legal limit on the inquisitorial duties of the boards of appeal under Article 114(1) EPC ..."

5.5 The language of the two paragraphs of Article 114 EPC is not only clear, as stated above, but as a matter of legislative formulation it takes the conventional form of expressing a general obligation in the first paragraph, which is then qualified by a discretionary exception in the second. Where the discretion arises under the second paragraph, it may, in appropriate circumstances, be exercised to override the general obliga-

5.3 Les chambres de recours ont repris ceci à leur compte et ont souligné que les opposants devaient présenter toutes leurs objections dans le délai d'opposition, afin de répondre à la nécessité de conclure rapidement la procédure et de respecter le principe de loyauté à l'égard de la partie adverse (cf. T 101/87 du 25 janvier 1990, T 430/89 du 17 juillet 1991 et T 237/89 du 2 mai 1991; aucune de ces décisions n'a été publiée au JO OEB). Comme indiqué dans la décision T 117/86, JO OEB 1989, 401, les faits invoqués et les preuves produites à l'appui d'une opposition après l'expiration du délai de neuf mois ne le sont pas en temps utile; par conséquent, en vertu de l'article 114(2) CBE, ils peuvent ou non être admis dans la procédure à la discrétion de l'Office.

Par conséquent, la date à laquelle les faits et justifications devaient être produits dans la présente affaire était la date de dépôt de l'acte d'opposition, soit le 22 février 1989, c'est-à-dire quatre ans et neuf mois avant que le requérant n'annonce son intention de produire des données expérimentales à titre de preuves; il est donc évident que ces preuves, si elles avaient été acceptées, auraient été produites tardivement.

5.4 Ainsi, le principe fondamental, clairement reconnu et appliqué par les chambres de recours, par exemple dans les décisions T 117/86 (supra), T 182/89, JO OEB 1991, 391, et T 326/87, JO OEB 1992, 522, est que les parties doivent présenter rapidement un dossier complet, les justifications ne devant pas être produites de manière fragmentaire ni tardivement. Il est dit dans la décision T 326/87 que

"C'est cette jurisprudence, et également le texte fort explicite de l'article 114(2) CBE - un texte clair, sans aucune ambiguïté dans les trois langues -, qui fixent les limites sur le plan juridique des tâches dévolues aux chambres de recours en matière d'instruction au titre de l'article 114(1) CBE ...".

5.5 Comme indiqué plus haut, le texte des deux paragraphes de l'article 114 CBE est non seulement clair, mais, sur le plan juridique, il énonce de façon classique une obligation générale (premier paragraphe), assortie ensuite d'un pouvoir discrétionnaire exceptionnel qui peut être exercé dans les conditions précisées dans le second paragraphe. Lorsque ce pouvoir discrétionnaire s'applique en vertu du second paragraphe, il peut être exercé, si les circonstances

im ersten Absatz verankerten generellen Verpflichtung vorgehen.

5.6 In einer grundlegenden Entscheidung (T 156/84, ABI. EPA 1988, 372) wurde jedoch die Auffassung vertreten, daß der Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen (Art. 114 (1) EPÜ) Vorrang vor der dem EPA eingeräumten Befugnis hat, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nach Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt zu lassen. Dies ergebe sich aus der Verpflichtung des EPA gegenüber der Öffentlichkeit, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von denen es überzeugt sei, daß sie rechtlich keinen Bestand haben. Somit müsse das EPA die Relevanz von Entgegenhaltungen prüfen, die nachträglich in das Verfahren eingeführt werden. Der Artikel 114 (2) EPÜ diene demnach allein dazu, dem EPA die Möglichkeit zu eröffnen, nachgereichte Unterlagen ohne ausführliche Begründung unberücksichtigt zu lassen, wenn diese für die Entscheidung unerheblich seien (Nummer 3.8 der Entscheidungsgründe). In Anlehnung an diese Entscheidung wird das Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ, neue Tatsachen oder Beweismittel unberücksichtigt zu lassen, von den Beschwerdekammern in der Praxis üblicherweise in Form einer sogenannten "Relevanzprüfung" ausgeübt. Ob verspätet eingereichte Unterlagen berücksichtigt werden, hängt davon ab, ob sie für den Ausgang des Falls möglicherweise relevant sind (T 258/84, ABI. EPA 1987, 119).

5.7 Diese Auslegung ist nach Auffassung der Kammer nicht unbedingt mit dem eindeutigen Wortlaut des Artikels 114 (2) EPÜ vereinbar, wobei auch die Begründung der früheren Entscheidung teilweise fraglich ist. Neben der oben angeführten Berücksichtigung des öffentlichen Interesses wurde dort auch Artikel 115 EPÜ zur Auslegung des Artikels 114 (2) EPÜ herangezogen. Es wurde darauf hingewiesen, daß sich das Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ, verspätet eingereichte Unterlagen unberücksichtigt zu lassen, auf die "Beteiligten" beziehe, während gemäß Artikel 115 (1) EPÜ, der Einwendungen Dritter betreffe, die "am Verfahren ... nicht beteiligt" seien. Daraus wurde geschlossen, daß das EPA nicht befugt sei, verspätet eingereichte Unterlagen Dritter auszuschließen, und folgendes angemerkt:

tion expressed in the first.

5.6 However, a leading case T 156/84, OJ EPO 1988, 372, held that the principle of examination by the EPO of its own motion under Article 114(1)EPC took precedence over the possibility of disregarding facts or evidence not submitted in due time under Article 114(2) EPC. This followed from the EPO's duty vis-à-vis the public not to grant or maintain patents which it is convinced are not legally valid. Thus, the EPO had to examine the relevance of citations introduced late into the proceedings. According to that decision, the sole effect of Article 114(2) EPC was to enable the EPO to disregard late-filed documents if they are not material to the decision without having to give detailed reasons (reasons for the decision, point 3.8). In practice, therefore, following this decision, the discretion under Article 114(2)EPC to disregard new facts or evidence, is normally exercised by the boards of appeal in the form of a so-called "examination as to relevance". The decision whether to take account of a late-filed document depends on its likely bearing on the outcome of the case (T 258/84, OJ EPO 1987, 119).

5.7 That interpretation does not appear to this board to accord with the clear wording of Article 114(2) EPC, while some of the reasoning used in the earlier decision may also be questioned. Apart from the above-mentioned consideration of the public interest, Article 115 EPC was invoked as an aid to the interpretation of Article 114(2) EPC. It was observed that the discretionary power to disregard late-filed matter is applied by Article 114(2) EPC to "the parties", while Article 115(1) EPC, which deals with observations by third parties, indicates that they "shall not be a party to the proceedings". From those premises it was inferred that the EPO has no power to exclude late-filed material submitted by third parties, leading to the comment that -

s'y prêtent, pour passer outre à l'obligation générale visée au premier paragraphe.

5.6 Cependant, dans l'affaire T 156/84 (JO OEB 1988, 372) qui constitue un précédent, la chambre a estimé que le principe suivant lequel l'OEB doit procéder à l'examen d'office des faits (article 114(1) CBE) prime les dispositions de l'article 114(2) CBE qui prévoient la possibilité pour l'Office de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile, l'OEB étant tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets qu'il juge non valables. En l'occurrence, l'OEB devait examiner la pertinence d'antériorités citées tardivement au cours de la procédure. Selon cette décision, l'article 114(2) CBE a pour seul effet de permettre à l'OEB de ne pas tenir compte de documents produits tardivement si ceux-ci ne sont pas pertinents, sans qu'il ait à exposer en détail ses motifs (point 3.8 des motifs de la décision). Par conséquent, si l'on en juge par cette décision, le pouvoir discrétionnaire que confère l'article 114(2) CBE de ne pas tenir compte de nouveaux faits et justifications est normalement exercé, dans la pratique, par les chambres de recours sous la forme d'un "examen quant à la pertinence". La décision de tenir compte ou non d'un document produit tardivement dépend de son incidence probable sur l'issue de l'affaire (T 258/84, JO OEB 1987, 119).

5.7 De l'avis de la Chambre, une telle interprétation ne semble pas conforme au texte explicite de l'article 114(2) CBE ; de même, certains éléments de l'argumentation développée dans la décision qui précède peuvent aussi être mis en question. Dans cette décision, la chambre a non seulement estimé (voir plus haut) qu'il fallait prendre en considération l'intérêt du public, mais elle s'est en outre servi de l'article 115 CBE pour interpréter l'article 114(2) CBE. Elle a fait remarquer que le pouvoir discrétionnaire de ne pas tenir compte de documents produits tardivement, tel que le confère l'article 114(2) CBE, est exercé par l'OEB à l'égard "des parties", alors que l'article 115(1) CBE, qui traite des observations des tiers, stipule que ces derniers "n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure". Partant de ces principes, la chambre a conclu que l'OEB n'avait pas la compétence d'exclure des documents produits tardivement par des tiers et a fait observer que:

"Es wäre lächerlich, wenn der Einsprechende verspätet ermittelte Unterlagen über einen Dritten nach Artikel 115 EPÜ einreichen müßte, damit sie nicht aufgrund von Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt bleiben."

Diese Unstimmigkeit war nur zu umgehen, indem entschieden wurde, daß auch von den Beteiligten vorgelegte relevante Unterlagen, die verspätet eingereicht wurden, nicht ausgeschlossen werden können (T 156/84, Nummern 3.5 bis 3.7 der Entscheidungsgründe).

5.8 Ebenso läßt sich zur Auslegung des Artikels 115 EPÜ aber auch Artikel 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge heranziehen, was die Große Beschwerdekammer und die Beschwerdekammern auch vielfach getan haben. Bei Auslegung des oben angeführten Wortlauts dieses Artikels im Lichte seines Zieles und Zweckes wird klar, daß er ausschließlich der Einschränkung, nicht aber der Ausweitung der Rechte Dritter und schon gar nicht der Ausweitung ihrer Rechte über die Rechte der an Verfahren vor dem EPA Beteiligten hinaus dienen soll.

5.9 Dies würde bedeuten, daß das EPA, wenn es gegenüber einem Beteiligten, der sich aufschiebender Mittel bedient und Unterlagen verspätet vorbringt, von seinem Ermessen Gebrauch machen und die Unterlagen unberücksichtigt lassen kann, wie es in Artikel 114 (2) EPÜ eindeutig vorgesehen ist, dieselbe Rechtsfolge erst recht gegenüber einem Dritten zur Anwendung bringen kann, der sich aufschiebender Mittel bedient. Es läßt sich daher nicht bestreiten, daß verspätet eingereichte Unterlagen ungeachtet ihrer Relevanz in Ausübung des Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ ausgeschlossen werden können, wenn auch diese Relevanz -wie im nächsten Absatz erläutert- einen Einfluß auf die Art und Weise der Ausübung des Ermessens haben kann.

5.10 Ein Gericht ist in der Ausübung seines Ermessens wie jede andere Justizinstanz zu unparteiischem Handeln verpflichtet, es darf also nicht nach Gutdünken handeln, sondern muß dem gesamten Sachverhalt Rechnung tragen. Im Rahmen von Einspruchsverfahren vor dem EPA und anschließenden Einspruchsbeschwerdeverfahren ist die Relevanz verspätet eingereicherter Unterlagen ebenso ein Sachverhalt wie der

"It would be ridiculous if the opponent had to file documents found late through a third party in accordance with Article 115 EPC, if he wished to ensure that they would not be disregarded under Article 114(2) EPC."

To avoid that anomaly it was concluded that late-filed relevant material cannot be excluded at all, even if filed by the parties (T 156/84, reasons for the decision, points 3.5 to 3.7).

5.8 However, it is no less arguable that Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties should be applied, as it has been on numerous occasions by the Enlarged Board and boards of appeal, to the interpretation of Article 115 EPC. By interpreting the above-cited words of that article in the light of their object and purpose, it is clear that they are intended exclusively to cut down, and not to extend, the rights of third parties, still less to extend their rights beyond the rights of parties to proceedings before the EPO.

5.9 From this it would follow that if, as is clearly provided by Article 114(2) EPC, a party who is dilatory and introduces material late may have it disregarded in the exercise of the EPO's discretion, a fortiori the same sanction may be applied to a dilatory third party. There is consequently no reason to deny the existence of the discretionary power under Article 114(2) EPC to exclude late-filed material, irrespective of its relevance, although, as explained in the next paragraph, relevance may influence how that power is to be exercised.

5.10 A court or any other judicial tribunal exercising a discretionary power is obliged to do so judicially, ie it may not act capriciously, but must take due account of all the material facts. In relation to oppositions before the EPO and appeals therefrom, a material fact is the relevance of any late-filed matter, as is also the asymmetric character of opposition proceedings, in which revocation of a patent is final, where-

"Il serait absurde qu'un opposant en soit réduit à produire, par l'intermédiaire d'un tiers, en faisant jouer l'article 115 CBE, des documents découverts tardivement, pour être sûr qu'ils ne tomberont pas sous le coup de l'article 114(2) CBE en vertu duquel ils pourraient n'être pas pris en compte".

Pour éviter cette anomalie, la chambre a conclu que des documents pertinents produits tardivement ne pouvaient être exclus, même s'ils ont été produits par les parties (T 156/84, points 3.5 à 3.7 des motifs de la décision).

5.8 Cependant, on peut tout aussi bien défendre l'opinion selon laquelle l'article 115 CBE devrait être interprété conformément aux règles énoncées à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités, comme l'ont fait à maintes reprises la Grande Chambre de recours et les chambres de recours. Si l'on interprète le texte de cet article cité plus haut à la lumière de son objet et de son but, il est clair que ce texte est exclusivement destiné à restreindre les droits des tiers et non à les étendre, ni, à plus forte raison, à les étendre au-delà de ceux des parties à la procédure devant l'OEB.

5.9 Il découle de ce qui précède que, comme le prévoit clairement l'article 114(2) CBE, l'OEB peut user de son pouvoir discrétionnaire vis-à-vis d'une partie qui se sert de moyens dilatoires et produit des documents tardivement, et ne pas tenir compte de ces documents, la même sanction pouvant a fortiori s'appliquer à un tiers qui se sert de moyens dilatoires. Il n'y a par conséquent aucune raison de ne pas admettre que le pouvoir discrétionnaire que confère l'article 114(2) CBE permet d'exclure des documents produits tardivement, quelle qu'en soit la pertinence, bien que, comme expliqué dans le prochain paragraphe, la pertinence puisse influencer la façon dont ce pouvoir doit être exercé.

5.10 Un tribunal ou toute autre autorité judiciaire qui use de son pouvoir discrétionnaire est tenu de le faire de manière impartiale, autrement dit de ne pas agir arbitrairement, mais en tenant dûment compte de tous les faits matériels. En ce qui concerne les procédures d'opposition devant l'OEB et les recours qui en résultent, la pertinence de tout document produit tardivement constitue un fait matériel au même titre que le carac-

asymmetrische Charakter von Einspruchsverfahren, wobei der Widerruf eines Patents endgültig ist, während ein Einsprechender nach der Zurückweisung seines Einspruchs immer noch die Möglichkeit hat, die Gültigkeit des Patents vor den einzelnen nationalen Gerichten anzufechten.

5.11 Diese Auslegung des Artikels 114 (2) EPÜ steht in Einklang mit der jüngsten Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Wie die Kammer in der Entscheidung T 97/90, ABI. EPA 1993, 719 befand, bedeutet der Wortlaut des Artikels 114 (1) EPÜ nicht, daß die Beschwerdekammern das erstinstanzliche Verfahren neu aufrollen müssen mit dem unbeschränkten Recht und sogar der Pflicht, alles neue Material ungeachtet der Frage zu prüfen, wie spät es vorgebracht wurde. Weiter heißt es dort:

"... eine solche Auslegung des Artikels 114(1) EPÜ läßt nicht nur den Zusammenhang mit dem zweiten Absatz des Artikels 114, sondern auch den mit dem Artikel 111 (1) EPÜ vermissen. Wird Artikel 114(1) EPÜ in seinem Gesamtzusammenhang ausgelegt, so wird erkennbar, daß der Umfang etwaigen neuen Materials, das von den Beteiligten oder der Kammer selbst in ein Beschwerdeverfahren eingeführt werden darf, klar begrenzt ist, denn Beschwerdesachen müssen mit den in erster Instanz entschiedenen Fällen identisch oder eng verwandt sein und auch bleiben. Diese Auslegung wird von der Rechtsprechung der Kammer eindeutig bestätigt, beispielsweise in den Entscheidungen T 26/88, ABI. EPA 1991, 30, T 326/87" (s. o.), T 153/85, ABI. EPA 1988, 1 "und T 611/90, ABI. EPA 1993, 50 und auch in einer Reihe unveröffentlichter Entscheidungen, z. B. T 137/90" vom 26. April 1991 und "T 38/89" vom 21. August 1990. In derselben Sache fuhr die Kammer wie folgt fort: "Eine ... generelle Verpflichtung zur Prüfung sämtlichen Materials ungeachtet der Frage, wie spät es eingereicht worden ist, würde die Tätigkeit der erstinstanzlichen Organe entweder überflüssig machen oder ihre Aufgabe darauf beschränken, lediglich eine vorläufige Auffassung im Hinblick auf eine spätere richterliche Überprüfung und Entscheidung durch die Beschwerdekammern darzulegen."

5.12 In ihrer Entscheidung G 9/91, ABI. EPA 1993, 408 hat die Große Beschwerdekammer vor kurzem die Rechtslage im Beschwerdeverfahren

as dismissal of an opposition leaves the opponent with a further opportunity to challenge validity before the national courts.

5.11 This interpretation of Article 114(2) EPC is in accord with the more recent case law of the boards of appeal. As the board found in T 97/90, OJ EPO 1993, 719, the wording of Article 114(1) EPC does not mean that the boards of appeal have to conduct rehearings of the first instance proceedings with an unfettered right, and indeed obligation, to look at all fresh matter regardless of how late it was submitted. It continued:

"Such an interpretation of Article 114(1) is out of the context not only of the remainder of the Article, namely Article 114(2), but also of the context of Article 111(1) EPC. When Article 114(1) is construed in its proper context, it becomes evident that there is a clear limit to the scope of any new matter that may be introduced into an appeal by the parties or by the board itself, because cases on appeal must be and remain identical or closely similar to those on which first instance decisions have been rendered. There is clear scope for the above interpretation in the board's jurisprudence, in cases such as T 26/88, OJ EPO 1991, 30, T 326/87 (supra), T 153/85, OJ EPO 1988, 1 and T 611/90, OJ EPO 1993, 50, as well as in a number of unpublished cases, eg T 137/90 of 26 April 1991 and T 38/89 of 21 August 1990". In the same case, the board went on to say "a blanket obligation to look at all matter, however late filed, would render the function of the first instance departments either superfluous, or delegate their role to merely providing a preliminary opinion for subsequent judicial review and decision by the boards of appeal".

5.12 The Enlarged Board has recently clarified the law in respect of the appeal procedure in G 9/91, OJ EPO 1993, 408, holding that, in contrast to

tère asymétrique de la procédure d'opposition, au cours de laquelle la révocation d'un brevet est définitive, alors que le rejet d'une opposition offre à l'opposant une nouvelle possibilité d'attaquer la validité du brevet devant les tribunaux nationaux.

5.11 Cette interprétation de l'article 114(2) CBE est conforme à la jurisprudence la plus récente des chambres de recours. Ainsi que la Chambre l'a constaté dans la décision T 97/90 (JO OEB 1993, 719) le texte de l'article 114(1) CBE ne signifie pas que les chambres de recours ont en fait à recommencer l'instruction après la première instance, avec le droit absolu, et même l'obligation, d'examiner tous les nouveaux éléments sans tenir compte du retard avec lequel ils ont été produits. La Chambre a également fait observer que

"Une telle interprétation de cette disposition sort non seulement du contexte du reste de l'article 114 CBE, en l'occurrence l'article 114(2), mais aussi du contexte de l'article 111(1) CBE. Si l'article 114(1) est interprété à la lumière de son contexte, il devient évident qu'il existe une limite nette à la portée de tout nouvel élément pouvant être invoqué dans un recours par les parties ou par la chambre de recours elle-même ; en effet, les affaires faisant l'objet d'un recours doivent être et rester identiques ou très semblables à celles pour lesquelles des décisions ont été rendues en première instance. La jurisprudence de la Chambre va clairement dans le sens de cette interprétation, comme le montrent les affaires T 26/88 (JO OEB 1991, 30), T 326/87 (susmentionnée), T 153/85 (JO OEB 1988, 1) et T 611/90 (JO OEB 1993, 50) ainsi qu'un grand nombre de décisions non publiées, par exemple T 137/90 en date du 26 avril 1991 et T 38/89 en date du 21 août 1990". Dans cette même affaire, la Chambre a conclu : "Cette obligation générale d'examiner tous les éléments, aussi tardive qu'ait été leur production, soit rendrait la fonction des premières instances superflue, soit réduirait leur rôle à donner simplement un premier avis avant que les chambres de recours ne procèdent à l'examen judiciaire de l'affaire et ne statuent en l'espèce".

5.12 La situation juridique en ce qui concerne la procédure de recours vient d'être clarifiée par la Grande Chambre de recours ; dans l'affaire

geklärt und dabei befunden, daß das Beschwerdeverfahren - anders als das rein administrative Einspruchsverfahren - als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen sei, wie in ihren jüngst ergangenen Entscheidungen G 7/91, ABI. EPA 1993, 356 und G 8/91, ABI. EPA 1993, 346 (jeweils Nummer 7 der Entscheidungsgründe) dargelegt. Ein solches Verfahren sei seiner Natur nach weniger auf Ermittlungen ausgerichtet als ein Verwaltungsverfahren. Daher erscheine es gerechtfertigt, Artikel 114(1) EPÜ, obwohl er sich formal gesehen auch auf das Beschwerdeverfahren erstreckt, dort generell restriktiver anzuwenden als im Einspruchsverfahren.

5.13 In den Vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ wird diese Auslegung bestätigt. Nach dem Bericht der Luxemburger Regierungskonferenz zum ersten Vorentwurf des EPÜ aus dem Jahre 1970 "bestimmt" Artikel 113 (2) - der spätere Artikel 114 (2) -

"jedoch, daß die Beschwerdekammer Tatsachen oder Beweismittel, die nicht rechtzeitig vorgebracht worden sind, nicht zu berücksichtigen braucht. Das Beschwerdeverfahren soll nicht dadurch ungebührlich verzögert werden, daß der Beschwerdeführer nachlässig handelt oder sich aufschiebender Mittel bedient."

Im übrigen war schon von Anfang an im Jahre 1961 eine Vorschrift gleichen Inhalts vorgeschlagen worden; damit sollte "verhindert werden, daß von böswilligen oder unachtsamen Beschwerdeführern das Beschwerdeverfahren unnötig verschleppt wird" (EWG-Arbeitsgruppe "Patente", 29. Mai 1961). (Die Entscheidung T 122/84, ABI. EPA 1987, 177 befaßt sich ausführlich mit den Verweisen auf Artikel 114 (1) und (2) EPÜ in den Vorbereitenden Arbeiten).

5.14 Auch wenn nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern und in Anlehnung an die Sache T 156/84 die Relevanz, d. h. die Beweiskraft gegenüber anderen bereits im Verfahren befindlichen Unterlagen das Hauptkriterium ist für die Entscheidung über die Zulässigkeit eines verspätet eingereichten Dokuments, haben die Kammern doch in mehreren Fällen die verspätet eingereichten Beweismittel unberücksichtigt gelassen und deren mögliche Relevanz nicht geprüft.

the merely administrative character of the opposition procedure, the appeal procedure is to be considered as a judicial procedure, as explained by the Enlarged Board in its recently issued decisions in the cases G 7/91, OJ EPO 1993, 356, and G 8/91, OJ EPO 1993, 346 (reasons for the decision, point 7 in each case). Such procedure is by its very nature less investigative than an administrative procedure. Although Article 114(1) EPC formally covers also the appeal procedure, the application of this provision generally in a more restrictive manner than in opposition proceedings is therefore justified.

5.13 The travaux préparatoires of the EPC also support this interpretation. According to the report of the Luxembourg Intergovernmental Conference concerning the first preliminary draft of the EPC of 1970 (Art. 113(2), the text which later became Art. 114(2)):

"provides, however, that the board of appeal is not obliged to consider facts or evidence which were not submitted when they should have been. This provision serves to prevent the appeal proceedings from being excessively delayed by negligent or intentionally dilatory applicants".

Moreover, a provision to the same effect had been proposed from the outset in 1961 "to prevent appeal proceedings from being dragged out unnecessarily by malicious or negligent appellants" (EC Patent Working Party, 29 May 1961). (A detailed account of the references to Article 114(1) and (2) in the travaux préparatoires is given in T 122/84, OJ EPO 1987, 177).

5.14 Thus, although it is the established case law of the boards of appeal, following case T 156/84, that the main criterion for deciding on the admissibility of a late-filed document is its relevance, ie its evidential weight in relation to other documents already in the case, the boards have on a number of occasions disregarded late-filed evidence, refusing to examine the possible relevance of the submission.

G 9/91 (JO OEB 1993, 408), celle-ci a estimé que contrairement au caractère purement administratif de la procédure d'opposition, la procédure de recours est à considérer comme une procédure judiciaire, comme l'a expliqué la Grande Chambre dans des décisions qu'elle a rendues récemment au sujet des affaires G 7/91 (JO OEB 1993, 356) et G 8/91 (JO OEB 1993, 346) (point 7 des motifs de la décision, dans les deux cas). Cette procédure a par nature un caractère moins inquisitoire qu'une procédure administrative. Il est donc justifié, bien que l'article 114(1) CBE concerne aussi en principe la procédure de recours, d'appliquer d'une manière générale cette disposition de façon plus restrictive dans une telle procédure que dans la procédure d'opposition.

5.13 Les Travaux Préparatoires à la CBE corroborent cette interprétation. Selon le rapport de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg concernant le premier avant-projet de Convention de 1970, le paragraphe 2 de l'article 113, qui est devenu par la suite l'article 114(2),

"prévoit cependant que la chambre de recours n'est pas obligée de tenir compte de faits ou de moyens de preuve qui n'auraient pas été produits en temps utile. Cette disposition tend à éviter que la procédure de recours ne soit abusivement ralentie par des requérants négligents ou usant de moyens dilatoires".

En 1961, une disposition produisant le même effet a également été proposée dès le début afin d'éviter que la procédure de recours ne puisse être inutilement ralentie par des requérants mal intentionnés ou négligents" (groupe de travail "Brevets" de la CEE en date du 29 mai 1961). (La décision T 122/84 (JO OEB 1987, 177) détaille les références à l'article 114(1) et (2) faites dans les Travaux Préparatoires).

5.14 Par conséquent, même si d'après la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. affaire T 156/84), le principal critère pour décider de la recevabilité d'un document produit tardivement est sa pertinence, autrement dit l'importance de la preuve que constitue ce document par rapport aux autres documents déjà versés au dossier, les chambres n'ont pas tenu compte, à maintes reprises, de faits et preuves produits tardivement, refusant d'examiner la pertinence éventuelle des moyens invoqués.

So entschied die Kammer beispielsweise in den Sachen T 534/89, ABI. EPA 1994, 464 und T 17/91 (Leitsatz veröffentlicht in ABI. EPA 9/1993) in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ, verspätet eingereichte Beweismittel für eine offenkundige Vorbenutzung ohne Prüfung ihrer möglichen Relevanz unberücksichtigt zu lassen, da das verspätete Vorbringen einen Mißbrauch des Verfahrens vor dem EPA und einen Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben zwischen dem EPA und den an Verfahren vor dem EPA Beteiligten darstelle.

In der Sache T 270/90, ABI. EPA 1993, 725 lehnte die Kammer die Berücksichtigung verspätet eingereicherter Versuchsdaten ebenfalls ab, da das verspätete Vorbringen (zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung) einen Mißbrauch des Verfahrens darstelle und gegen den Grundsatz der Fairneß verstoße. Auch in der Sache T 741/91 vom 22. September 1993 (unveröffentlicht) weigerte sich die Kammer, die Relevanz von Beweismitteln zu prüfen, die einen Tag vor einer mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht worden waren. Sie wertete die Einreichung von Beweismitteln zu einem derart späten Zeitpunkt als unzumutbares Verhalten des betreffenden Beteiligten, weshalb die Einspruchsabteilung diese Beweismittel in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ hätte unberücksichtigt lassen sollen.

Desgleichen befand die Große Beschwerdekammer in der Sache G 4/92, ABI. EPA 1994, 149, daß die Vorlage neuer Beweismittel oder Tatsachen, die durchaus früher hätten vorgebracht werden können, in einer mündlichen Verhandlung grundsätzlich einen Verfahrensmißbrauch darstelle, den eine Instanz des EPA dadurch unterbinden könne, daß sie es in Anwendung des Artikels 114 (2) EPÜ ablehne, diese Tatsachen oder Beweismittel zu berücksichtigen.

5.15 Der Ermessensspielraum der Organe des EPA nach Artikel 114 (2) EPÜ soll gewährleisten, daß Verfahren im Interesse der Beteiligten, der breiten Öffentlichkeit wie auch des EPA rasch zum Abschluß gebracht werden können, und taktische Mißbräuche verhindern. Die Beteiligten müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß verspätet eingereichte Unterlagen unberücksichtigt bleiben, und ihr Bestes zu tun, um die für ihre Sache relevanten Tatsachen, Beweis-

For example, in T 534/89, OJ EPO 1994, 464, and T 17/91 (Headnote in OJ EPO 9/1993), the board exercised its discretion in each case under Article 114(2) EPC in deciding to disregard late-filed evidence of prior public use, without examining the possible relevance of the submission, on the grounds that the late filing represented an abuse of the procedure before the EPO and a breach of the principle of good faith between the EPO and the parties to proceedings before it.

In T 270/90, OJ EPO 1993, 725, the board also refused to consider late-filed experimental data, on the grounds that the late submission (two weeks before oral proceedings) represented an abuse of procedure and that the principle of fairness had been breached. Likewise, in T 741/91 of 22 September 1993 (not published in OJ EPO) the board refused to consider the relevance of evidence which had been filed one day prior to oral proceedings before the opposition division. The board found that to file evidence at such a late date was not an acceptable conduct by a submitting party and that, therefore, the opposition division should have disregarded this evidence applying the discretion conferred upon it under Article 114(2).

Similarly, the Enlarged Board in G 4/92, OJ EPO 1994, 149, found as a matter of principle that the submission of new evidence or facts at an oral proceeding, which could have been filed earlier, represents an abuse of procedure which an instance of the EPO may sanction by refusing to take such facts or evidence into account pursuant to Article 114(2) EPC.

5.15 The discretionary power given to the departments of the EPO pursuant to Article 114(2) EPC serves to ensure that proceedings can be concluded swiftly in the interests of the parties, the general public and the EPO, and to forestall tactical abuse. Parties must take into account the possibility that late-filed material will be disregarded and do their best to submit the facts, evidence and arguments relevant to their case as early and completely as possible. If a party

Par exemple, dans les deux affaires T 534/89 (JO OEB 1994, 464) et T 17/91 (sommaire publié au JO OEB 9/1993), la Chambre a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 114(2) CBE en décidant de ne pas tenir compte de la preuve apportée tardivement de l'existence d'un usage antérieur et de ne pas examiner la possible pertinence des moyens invoqués, au motif que leur production tardive constituait un détournement de procédure devant l'OEB et une atteinte au principe de la bonne foi qu'il convient d'observer dans les rapports entre l'OEB et les parties à la procédure devant celui-ci.

Dans l'affaire T 270/90 (JO OEB 1993, 725), la chambre a aussi refusé de prendre en considération des données expérimentales produites tardivement, au motif que la présentation tardive de ces données (deux semaines avant la procédure orale) constituait un détournement de procédure et que le principe de loyauté à l'égard de la partie adverse avait été enfreint. De même, dans l'affaire T 741/91 en date du 22 septembre 1993 (non publiée au JO OEB), la chambre a refusé d'examiner la pertinence de preuves produites la veille de la procédure orale devant la division d'opposition. La chambre a conclu qu'il était inacceptable qu'une partie produise des faits et preuves aussi tardivement et que, par conséquent, la division d'opposition aurait dû ne pas tenir compte de ces preuves en usant du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 114(2) CBE.

De la même façon, dans l'affaire G 4/92 (JO OEB 1994, 149), la Grande Chambre de recours a conclu que, par principe, la présentation lors d'une procédure orale de preuves ou de faits nouveaux qui auraient pu être produits ou invoqués antérieurement constitue un abus de procédure qu'une instance de l'OEB peut sanctionner en refusant de les prendre en considération en application de l'article 114(2) CBE.

5.15 Le pouvoir discrétionnaire que l'article 114(2) CBE confère aux instances de l'OEB permet de garantir un déroulement rapide de la procédure dans l'intérêt des parties, du public en général et de l'OEB, et de prévenir des abus tactiques. Les parties doivent avoir présent à l'esprit que des documents produits tardivement pourront ne pas être pris en considération; elles doivent donc s'efforcer de présenter, de la façon la plus exhaustive et rapide possible,

mittel und Argumente so frühzeitig und vollständig wie möglich vorzulegen. Unterläßt ein Beteiligter dies ohne Angabe stichhaltiger Gründe und würde die Zulassung der Beweismittel zu einer übermäßigen Verzögerung des Verfahrens führen, so können die Beschwerdekammern die Zulassung im Rahmen ihres Ermessensspielraums nach Artikel 114 (2) EPÜ durchaus zu Recht ablehnen.

6. Im vorliegenden Fall ist die Kammer der Auffassung, daß der Versuch des Beschwerdeführers, in einem derart fortgeschrittenen Verfahrensstadium neue Beweismittel vorzulegen, als unzumutbares Verhalten zu werten und sie in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ berechtigt ist, die Zulassung solcher Beweismittel abzulehnen. So hat der Beschwerdeführer erst nahezu fünf Jahre nach Einreichung seiner Einspruchsschrift und rund zwanzig Monate nach Einreichung seiner Beschwerde begründung versucht, die betreffenden Versuchsdaten als Beweismittel vorzubringen. Legt ein Beteiligter aber Tatsachen oder Beweismittel erst in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium vor, so hat er stichhaltige Gründe für diese Verzögerung anzugeben.

Der Beschwerdeführer hat der Kammer gegenüber weder eine Erklärung für diese Verzögerung abgegeben noch nachgewiesen, daß er an der Einreichung der Beweismittel zu einem früheren Zeitpunkt gehindert war. Im gesamten Zeitraum wurden der Beschwerdegegner wie auch das EPA und die Öffentlichkeit im allgemeinen in Unkenntnis über den vollen Umfang des Vorbringens des Beschwerdeführers gelassen. Eine Zulassung der Beweismittel hätte eine unvermeidbare Verzögerung des Verfahrens zur Folge, da dem Beschwerdegegner die Möglichkeit eingeräumt werden müßte, dazu Stellung zu nehmen und im Gegenzug eigene Versuchsdaten vorzulegen. Wie unter den Nummern 5.2 und 5.3 angeführt, liegt es im Interesse der Öffentlichkeit wie auch der am Einspruchsverfahren Beteiligten - und dies gilt gleichermaßen auch bei Einspruchsbeschwerdeverfahren -, möglichst rasch zu klären, ob das erteilte Patent im Hinblick auf das Einspruchsvorbringen aufrechterhalten werden kann oder nicht.

Sachfragen

...

Schlußfolgerung bezüglich der Sachfragen

fails to do so without adequate excuse, and admitting the evidence would lead to an excessive delay in the proceedings, the boards of appeal are fully justified in refusing to admit it in exercise of the discretion provided by Article 114(2) EPC.

6. In the present case, the board finds that the conduct of the appellant in attempting to submit evidence at such a late stage of the proceedings is unacceptable and that it is justified, in the exercise of its discretion under Article 114(2) EPC, to refuse to admit such evidence. The appellant waited nearly five years after filing its notice of opposition and some twenty months after filing its statement of grounds of appeal before seeking to introduce the experimental evidence in question. If facts or evidence are submitted by a party only at a late stage of the proceedings, the party must show good reason for the delay.

The appellant gave the board no explanation for the delay, nor has it shown that it was prevented from filing such evidence at an earlier date. The respondent, as well as the EPO and the public at large, were left in ignorance of the full extent of the appellant's case throughout this period. Were the evidence to be admitted, it would have the effect of unreasonably prolonging the proceedings as the respondent would have to be given the opportunity of commenting on the evidence and filing its own experimental evidence in response. As stated in paragraphs 5.2 and 5.3 above, it is in the interest of both the public and the parties to opposition proceedings, and equally where there are appeals from opposition decisions, to establish as rapidly as possible whether or not the patent may be maintained, given the opponent's submissions.

Substantive issues

...

Conclusion of the substantive issues

les faits et justifications pertinents à leur cas. Si une partie, sans invoquer d'excuse valable, n'agit pas de la sorte et si l'admission des preuves devait entraîner un retard de procédure excessif, les chambres de recours sont tout à fait en droit de refuser d'entendre en usant du pouvoir discrétionnaire que leur confère l'article 114(2) CBE.

6. Dans la présente affaire, la Chambre conclut que la tentative du requérant de produire des preuves à un stade aussi avancé de la procédure est inacceptable et qu'elle est donc en droit, en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 114(2) CBE, de ne pas admettre ces preuves. Le requérant a attendu près de cinq ans après le dépôt de l'acte d'opposition et quelque vingt mois après avoir déposé son mémoire exposant les motifs du recours avant de chercher à introduire, à titre de preuves, les données expérimentales concernées. Si une partie n'invoque des faits et justifications que tardivement pendant la procédure, cette partie doit justifier ce retard par un motif valable.

Or, le requérant n'a fourni à la Chambre aucune explication à ce retard et n'a pas prouvé qu'il avait été empêché de produire ces preuves plus tôt. Pendant toute cette période, l'intimé, de même que l'OEB et le public en général, ont été laissés dans l'ignorance de tous les détails du dossier du requérant. Si ces preuves étaient admises, cela prolongerait de manière excessive la procédure, car il faudrait donner à l'intimé la possibilité de faire des observations sur les preuves produites et de présenter, en réponse, ses propres données expérimentales. Comme indiqué aux paragraphes 5.2 et 5.3 ci-dessus, il convient d'établir le plus rapidement possible, dans l'intérêt du public aussi bien que dans celui des parties à la procédure d'opposition, et aussi en cas de recours contre des décisions rendues par des divisions d'opposition, si le brevet peut ou non être maintenu au vu des moyens invoqués au cours de la procédure d'opposition.

Questions de fond

...

Conclusion concernant les questions de fond

12. Die Prüfung der vom Beschwerdeführer angesprochenen Sachfragen hat ergeben, i) daß sich der beanspruchte Gegenstand in mindestens einem Merkmal von der ausdrücklichen Lehre der Dokumente 1, 5 und 6 unterscheidet, ii) daß sich die patentgemäße Kombination von Merkmalen aus den angeführten Dokumenten - für sich genommen oder in Verbindung miteinander - nicht in naheliegender Weise ergibt und iii) daß von einer unzureichenden Offenbarung nicht die Rede sein kann. Deshalb hätten wohl auch die vom Beschwerdeführer angekündigten Versuchsdaten an diesen Schlußfolgerungen nichts geändert.

12. Examination of the substantive issues raised by the appellant has brought to light (i) that the claimed subject-matter differs by at least one feature from the explicit teaching of each of documents (1), (5) and (6), (ii) that the combination of features as required in the patent is not obvious in view of the documents cited, either in isolation or in combination, and (iii) that there can be no question of insufficient disclosure. It is evident that the experimental data, which the appellant intended to submit, were not likely to affect any of these conclusions.

12. L'examen des questions de fond soulevées par le requérant a permis de montrer (i) que l'objet revendiqué diffère par au moins une caractéristique de l'enseignement contenu sous forme explicite dans chacun des documents (1), (5) et (6), (ii) que la combinaison des caractéristiques telle que requise dans le brevet ne découle pas d'une manière évidente des documents cités, qu'ils soient considérés isolément ou en combinaison les uns avec les autres, et (iii) qu'il ne peut être question d'insuffisance de l'exposé de l'invention. Il apparaît clairement que les données expérimentales que le requérant avait l'intention de produire n'étaient pas susceptibles d'avoir une incidence sur l'une quelconque de ces conclusions.

Weitere Verfahrensfragen

Further procedural issues

Autres questions de procédure

...

...

...

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

Aus diesen Gründen wird entschieden:

For these reasons it is decided that:

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

1. The appeal is dismissed.

1. Le recours est rejeté.