

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 19. Juli 1995**  
**T 803/93 - 3.4.1\***  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson  
 Mitglieder: R. K. Shukla  
 Y. van Henden

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
**Bogasky, John J.**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:**  
**Sensormatic Electronics Corp.**

**Stichwort: Vertretung/**  
**BOGASKY**

**Artikel: 112, 117, 133, 134 EPÜ**

**Schlagwort: "mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung" - "Vortrag des vollständigen Falls des Einsprechenden durch eine nicht nach Artikel 134 EPÜ berechnigte Person" - "vom Patentinhaber geltend gemachter wesentlicher Verfahrensmangel" - "Befassung der Großen Beschwerdekammer"**

*Leitsätze*

*Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:*

*I. Darf im Hinblick auf Artikel 133 EPÜ eine Person, die nicht gemäß Artikel 134 EPÜ zur Vertretung von Verfahrensbeteiligten vor dem EPA zugelassen, aber in Begleitung einer sowohl zugelassenen als auch bevollmächtigten Person ist, in der mündlichen Verhandlung vor dem EPA nach Artikel 116 EPÜ und im Rahmen des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens für einen Beteiligten mündliche Ausführungen zu Rechtsfragen machen, die der Fall aufwirft?*

*II. Darf im Hinblick auf die Artikel 117 und 133 EPÜ eine Person, die nicht gemäß Artikel 134 EPÜ zur Vertretung von Verfahrensbeteiligten vor dem EPA zugelassen, aber in Begleitung einer sowohl zugelassenen als auch bevollmächtigten Person ist, in*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 19 July 1995**  
**T 803/93 - 3.4.1\***  
 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson  
 Members: R. K. Shukla  
 Y. van Henden

**Patent proprietor/Appellant:**  
**Bogasky, John J.**

**Opponent/Respondent: Sensormatic Electronics Corp.**

**Headword: Representation/**  
**BOGASKY**

**Article: 112, 117, 133, 134 EPC**

**Keyword: "Oral proceedings before opposition division" - "Presentation of opponent's entire case by person unqualified in accordance with Article 134 EPC" - "Objection of substantial procedural violation by proprietor" - "Referral of questions to Enlarged Board of Appeal"**

*Headnote*

*The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:*

*I. During oral proceedings before the EPO under Article 116 EPC, and in the context of opposition or opposition appeal proceedings, having regard to the provisions of Article 133 EPC, may a person who is not qualified in accordance with Article 134 EPC to represent parties to proceedings before the EPO, but who is accompanied by a person who is both qualified and authorised to represent a party to the proceedings, make oral submissions on behalf of that party on legal issues which arise in the case?*

*II. During oral proceedings before the EPO under Article 116 EPC, and in the context of opposition or opposition appeal proceedings, having regard to the provisions of Articles 117 and 133 EPC, may a person who is not qualified in accordance with*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 19 juillet 1995**  
**T 803/93 - 3.4.1\***  
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: G.D. Paterson  
 Membres: R.K. Shukla  
 Y. van Henden

**Titulaire du brevet/requérant:**  
**Bogasky, John J.**

**Opposant/intimé: Sensormatic Electronics Corp.**

**Référence: Représentation/**  
**BOGASKY**

**Article: 112, 117, 133, 134 CBE**

**Mot-clé: "Procédure orale devant la division d'opposition" - "Présentation de l'ensemble de la cause de l'opposant par une personne non habilitée au regard de l'article 134 CBE" - "Vice substantiel de procédure invoqué par le titulaire" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"**

*Sommaire*

*Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours*

*I. Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue devant l'OEB dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, une personne non habilitée au regard de l'article 134 CBE à représenter une partie à une procédure devant l'OEB, mais qui est accompagnée par une personne qui est à la fois habilitée et mandatée pour représenter une partie à une procédure, peut-elle être autorisée, eu égard à l'article 133 CBE, à développer oralement pour le compte de cette partie des arguments relatifs aux questions juridiques qui se posent dans cette affaire ?*

*II. Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue devant l'OEB dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, une personne non habilitée au regard de l'article 134 CBE à repré-*

\* Das Verfahren ist mit dem Aktenzeichen G 4/95 anhängig.

\* The case is pending under Ref. No. G4/95.

\* L'affaire est en instance sous le numéro G 4/95.

Ider mündlichen Verhandlung vor dem EPA nach Artikel 116 EPÜ und im Rahmen des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens für einen Beteiligten auch außerhalb einer mündlichen Vernehmung nach Artikel 117 (3) EPÜ mündliche Ausführungen zu technischen Fragen machen, die der Fall aufwirft?

Article 134 EPC to represent parties to proceedings before the EPO, but who is accompanied by a person who is both qualified and authorised to represent a party to the proceedings, make oral submissions on behalf of that party on technical issues which arise in the case, otherwise than by giving evidence orally in accordance with the provisions of Article 117(3) EPC?

senter une partie à une procédure devant l'OEB, mais qui est accompagnée par une personne qui est à la fois habilitée et mandatée pour représenter une partie à une procédure, peut-elle être autorisée, eu égard aux articles 117 et 133 CBE, à développer oralement pour le compte de cette partie des arguments relatifs aux questions d'ordre technique qui se posent dans cette affaire, sans se borner à déposer oralement conformément à l'article 117(3) CBE ?

III. Die folgenden Zusatzfragen beziehen sich sowohl auf die Rechtsfrage I als auch II:

III. In relation to each of questions (1) and (2) above taken separately:

III. A propos de chacune des questions (I) et (II), considérées séparément :

a) Wenn die Frage bejaht wird, besteht ein Rechtsanspruch, oder dürfen die mündlichen Ausführungen im Namen des Beteiligten nur mit Zustimmung des EPA und nach seinem Ermessen gemacht werden?

(a) If the answer is "yes", can such oral submissions be made on behalf of the party as a matter of right, or can they only be made with the permission of and under the discretion of the EPO?

a) S'il est répondu à la question par l'affirmative, doit-il être considéré qu'une personne peut de plein droit développer oralement de tels arguments pour le compte d'une partie, ou qu'elle ne peut le faire qu'avec l'autorisation de l'OEB, autorisation qui est accordée discrétionnairement?

b) Wenn die mündlichen Ausführungen nur nach dem Ermessen des EPA gemacht werden dürfen, welche Kriterien gelten dann für die Ausübung dieses Ermessens?

(b) If such oral submissions can only be made under the discretion of the EPO, what criteria should be considered when exercising such discretion?

b) Sice n'est que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire que l'OEB peut autoriser une personne à développer oralement de tels arguments, quels critères doit-il appliquer lorsqu'il exerce ce pouvoir ?

c) Gelten für zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ sind, besondere Kriterien?

(c) Do special criteria apply to qualified patent lawyers of countries which are not contracting states to the EPC?

c) Ya-t-il lieu d'appliquer des critères spéciaux dans le cas des conseils en brevets habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE?

#### Sachverhalt und Anträge

#### Summary of facts and submissions

#### Exposé des faits et conclusions

I. Gegen das europäische Patent Nr. 0 169 649 wurde Einspruch nach Artikel 100 a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit sowie nach Artikel 100 b) EPÜ eingelegt. Der Gegenstand des Patents betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Verminderung von Diebstählen aus einem Warenhaus.

I. European patent No. 0169 649 was opposed under Article 100(a) EPC on the grounds of lack of novelty and inventive step, and under Article 100(b) EPC. Its subject-matter is concerned with an apparatus and a method for reducing theft in a store.

I. Une opposition a été formée contre le brevet européen n° 0 169 649 pour les motifs visés à l'article 100a) (absence de nouveauté et d'activité inventive) et 100b) CBE. Le brevet a pour objet un appareil et une méthode pour réduire les vols dans les grands magasins.

II. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung fand am 20. Juli 1993 eine mündliche Verhandlung statt. Laut Niederschrift über die mündliche Verhandlung waren Herr Skone James (bevollmächtigter zugelassener Vertreter) in Begleitung von Frau Payne auf seiten des Patentinhabers und Herr Hafner (bevollmächtigter zugelassener Vertreter) in Begleitung der Herren Blecker und Engdahl auf seiten des Einsprechenden anwesend.

II. During the proceedings before the opposition division, oral proceedings were held on 20 July 1993. The minutes of the oral proceedings state that Mr Skone James, accompanied by Ms Payne, were present for the proprietor (Mr Skone James being an authorised professional representative), and that Mr Hafner, accompanied by Mr Blecker and Mr Engdahl, were present for the opponent (Mr Hafner being an authorised professional representative).

II. Au cours de la procédure devant la division d'opposition, une procédure orale s'est tenue le 20 juillet 1993. Il ressort du procès-verbal que M. Skone James, mandataire agréé, assisté par Mme Payne, représentait le titulaire, et que l'opposant était représenté par M. Hafner, mandataire agréé, assisté par MM. Blecker et Engdahl.

In der Niederschrift heißt es auch, daß Herr Hafner nach der Eröffnung der mündlichen Verhandlung "den Widerruf des Patents sowohl in der erteilten Fassung als auch in der durch den Hilfsantrag des Patentinhabers geänderten Fassung beantragte" und "die Bitte vortrug, Herrn Herbert Blecker aus New York (USA), einen Sachverständigen für Sicherheit in Ladengeschäften, die technischen Gesichtspunkte des Falles vorzutragen zu lassen". Herrn Bleckers Geschäftskarte liegt der Niederschrift bei und weist ihn als Angehörigen der Firma Robin, Blecker, Daley and Driscoll, Madison Avenue, New York, aus.

Aus der Niederschrift geht hervor, daß im Anschluß daran im wesentlichen der vollständige Fall des Einsprechenden von Herrn Blecker, der des Patentinhabers hingegen von Herrn Skone James vorgetragen wurde. Kurz bevor sich die Einspruchsabteilung zur Beratung zurückzog, bekräftigte Herr Hafner laut Niederschrift den Antrag des Einsprechenden, das Patent zu widerrufen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet, daß das Patent wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit widerrufen werde.

In einer schriftlichen Entscheidung vom 2. August 1993 wurde im einzelnen begründet, warum dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung und dem Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag keine erfinderische Tätigkeit zugebilligt werden könne.

III. Laut einer in der Akte befindlichen Notiz über ein Telefongespräch zwischen Herrn Skone James und einem Prüfer, der nicht Mitglied der Einspruchsabteilung war, habe Herr Skone James am 3. August 1993 Fragen in bezug auf Herrn Bleckers Anwesenheit sowie sein Auftreten in der mündlichen Verhandlung am 20. Juli 1993 gestellt. Der Notiz zufolge erteilte der Prüfer Herrn Skone James unter Bezugnahme auf die Richtlinien für die Prüfung sowie auf ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Einspruchsabteilung folgende Auskunft:

"Europäische Patentvertreter können sich von einem technischen Sachverständigen begleiten lassen, der die technischen Argumente vorträgt; sie machen von dieser Möglichkeit auch häufig Gebrauch.

The minutes also state that after the oral proceedings were opened, Mr Hafner "requested revocation of the patent both as granted and also as amended by the Patentee's auxiliary request", and "asked that Mr Herbert Blecker from New York US, who is an expert in shop security, presents the technical aspects of the case". Mr Blecker's business card is attached to the minutes, and indicates that Mr Blecker is a member of a firm Robin, Blecker, Daley and Driscoll, of Madison Avenue, New York.

It appears from the minutes that thereafter, essentially the entire case of the opponent was presented by Mr Blecker, while that of the proprietor was presented by Mr Skone James. Just before the adjournment for deliberation by the opposition division, the minutes record that Mr Hafner confirmed the opponent's request for revocation.

At the end of the oral proceedings, the decision was announced that the patent was revoked on the ground of lack of inventive step.

A written decision was issued on 2 August 1993, setting out the reasons why claim 1 as granted and claim 1 of the auxiliary request were considered not to involve an inventive step.

III. On 3 August 1993, according to a note in the file recording a telephone consultation between Mr Skone James and an examiner who had not been a member of the opposition division, Mr Skone James questioned the presence of Mr Blecker as well as his performance during the oral proceedings held on 20 July 1993. According to this note, the examiner informed Mr Skone James, on the basis of the Guidelines and a conversation with the Chairman of the opposition division, that:

"A European patent attorney can, and often does, have a technical expert who presents the technical argumentation.

Il ressort également du procès-verbal qu'à l'ouverture de la procédure orale, M. Hafner a "requis la révocation du brevet tel que délivré ainsi que du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire du titulaire" et a "demandé que M. Herbert Blecker, résidant à New York, Etats-Unis, expert en matière de sécurité dans les grands magasins, puisse faire un exposé sur les aspects techniques de l'affaire". Il est indiqué sur la carte de visite de M. Blecker annexée au procès-verbal que M. Blecker est un associé du cabinet Robin, Blecker, Daley et Driscoll, Madison Avenue, New York.

Il ressort du procès-verbal que M. Blecker a ensuite présenté pratiquement l'ensemble de la cause de l'opposant, alors que la cause du titulaire était défendue par M. Skone James. D'après le procès-verbal, juste avant que la division d'opposition ait interrompu la procédure afin de délibérer, M. Hafner a confirmé que l'opposant demandait la révocation du brevet.

A l'issue de la procédure orale, la division d'opposition a pris la décision de révoquer le brevet pour défaut d'activité inventive.

Dans sa décision, rendue par écrit le 2 août 1993, la division d'opposition expliquait pour quels motifs elle avait considéré que la revendication 1 du brevet tel que délivré et la revendication 1 de la requête subsidiaire n'impliquaient pas d'activité inventive.

III. Il ressort d'une note figurant dans le dossier que M. Skone James avait eu le 3 août 1993 un entretien téléphonique avec un examinateur qui n'avait pas fait partie de la division d'opposition. Lors de cet entretien téléphonique, M. Skone James avait critiqué la présence et le rôle joué par M. Blecker lors de la procédure orale du 20 juillet 1993. D'après cette note, l'examineur avait donné l'information suivante à M. Skone James, en se référant aux Directives et à l'entretien qu'il avait eu avec le président de la division d'opposition:

"Il est autorisé et il arrive souvent qu'un mandataire européen se fasse assister par un expert pour l'exposé des arguments d'ordre technique.

Theoretisch kann sich der Vortrag des Sachverständigen auf alle oder nur auf einige der technischen Gesichtspunkte erstrecken.

Die patentrechtlichen Fragen, z. B. das Einbringen von Anträgen, ... sollten dem europäischen Patentvertreter vorbehalten sein.

Ob der "Sachverständige" Patentvertreter ist, hat keine Bedeutung, denn er hat sich auf technische Fragen zu beschränken und trägt nicht die "patentrechtlichen" Gesichtspunkte vor.

Die Entscheidung bleibt bestehen. Fühlt sich ein Beteiligter beschwert, so bleibt ihm nur die Möglichkeit, Beschwerde einzulegen."

IV. Der Patentinhaber legte ordnungsgemäß Beschwerde ein. In der Beschwerdeschrift beantragte er die Aufhebung der Entscheidung, die Ansprüche 1 bis 12 in der erteilten Fassung zurückzuweisen. In der Beschwerdebegründung wurde im wesentlichen folgendes vorgetragen:

1. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 20. Juli 1993 habe aus den folgenden Gründen ein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen:

a) Herr Dr. Hafner und Herr Blecker hätten den Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vertreten. Der Einsprechende habe seinen Wohn- und Geschäftssitz in den USA, aber keinen Sitz in einem der Vertragsstaaten. Herr Blecker sei US-Patentvertreter, aber kein europäischer Patentvertreter. Nach Artikel 133 und 134 EPÜ sei er nicht berechtigt gewesen, als Vertreter des Einsprechenden das Wort zu ergreifen. Insbesondere heiße es in Artikel 133(2) EPÜ wie folgt: "Natürliche oder juristische Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, müssen in jedem durch" das EPÜ "geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen ... durch ihn vornehmen ..." Artikel 134(1) EPÜ laute wie folgt: "Die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen ... kann nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden ..." und Artikel 134(7) EPÜ stelle fest: "Die Vertretung ... kann wie von einem zugelassenen Vertreter auch von jedem Rechtsanwalt, der in einem Vertragsstaat zugelassen ist ... wahrgenommen werden ..." usw. Herr Blecker erfülle keine dieser Bedingungen.

"The expert can in theory present some or all of the technical aspects.

"The patent matters eg entering the pleas, ... should be done by the European attorney.

"Whether the "expert" is a patent attorney does not matter, he has to confine his part to technical matters and does not present the "patent" aspects.

The decision stands. If a party feels aggrieved then his only recourse is an appeal".

IV. The proprietor duly filed an appeal. The notice of appeal requested cancellation of the decision to reject claims 1 to 12 as granted. The statement of grounds of appeal contains submissions essentially as follows:-

(1) There was a substantial procedural violation at the oral proceedings before the opposition division which were held on 20 July 1993, for the following reasons:

(a) Dr Hafner and Mr Blecker represented the opponent at the oral proceedings. The opponent has its place of residence and business in the USA and has no principal place of business within the contracting states. Mr Blecker is a United States patent attorney, and is not a European patent attorney. Mr Blecker was not eligible to speak as representative of the opponent having regard to the provisions of Articles 133 and 134 EPC. In particular, Article 133(2) EPC states that "natural or legal persons not having either a residence or their principal place of business within the territory of one of the Contracting States must be represented by a professional representative and act through him in all proceedings ..." under the EPC. Article 134(1) EPC states that "Professional representation of natural or legal persons ... may only be undertaken by professional representatives. Article 134(7) EPC states that "Professional representation ... may also be undertaken, in the same way as by a professional representative, by any legal practitioner qualified in one of the Contracting States ..." etc. Mr Blecker fulfils neither of these conditions.

Cet expert peut théoriquement exposer soit l'ensemble, soit une partie seulement des aspects techniques.

En revanche, c'est le mandataire européen qui devrait exposer tout ce qui concerne le brevet, par exemple présenter les conclusions de son client.

Que l'"expert" soit ou non conseil en brevets, il doit se borner à exposer les aspects techniques et s'interdire de présenter les aspects ayant trait au brevet.

La décision reste applicable. Si une partie a le sentiment que cette décision ne fait pas droit à ses prétentions, le seul moyen pour elle de s'y opposer est de former un recours".

IV. Le titulaire a dûment formé recours. Dans son acte de recours, il a demandé l'annulation de la décision rejetant les revendications 1 à 12 du brevet tel que délivré. Les arguments qu'il a invoqués dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit :

1) La procédure orale tenue le 20 juillet 1993 devant la division d'opposition était entachée d'un vice substantiel, ceci pour les raisons suivantes :

a) L'opposant, qui a son domicile et son siège aux Etats-Unis et n'a pas de siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, était représenté lors de la procédure orale par MM. Hafner et Blecker. M. Blecker est un mandataire américain et non un mandataire européen. Vu les articles 133 et 134 CBE, M. Blecker n'était pas habilité à plaider en qualité de mandataire de l'opposant. En effet, il est précisé entre autres à l'article 133(2) CBE : "Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée" par la CBE ; l'article 134(1) quant à lui prévoit : "La représentation de personnes physiques ou morales (...) ne peut être assurée que par des mandataires agréés", et l'article 134(7) CBE stipule : "la représentation au même titre qu'un mandataire agréé (...) peut être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants (...)". Or, M. Blecker ne remplit aucune de ces conditions.

Die Entscheidung T 80/84 (ABI. EPA 1985,269) sei für diesen Fall unmittelbar rechtserheblich.

Ferner sei Herr Blecker gar kein "Sachverständiger für Sicherheit in Ladengeschäften". Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei zwar auf der Grundlage von Erklärungen und Argumenten zustande gekommen, die von Herrn Blecker vorgetragen worden seien, aber da dieser weder bevollmächtigter Vertreter noch technischer Sachverständiger sei, könne man in seine Aussagen kein Vertrauen setzen.

b) Auch wenn man Herrn Blecker - entgegen dem vorstehend Gesagten - als technischen Sachverständigen betrachten wolle, so seien die Erfordernisse der Regel 72 EPÜ bezüglich der Vernehmung von Sachverständigen nicht erfüllt worden. Der Patentinhaber sei nämlich vom Einsprechenden nicht davon unterrichtet worden, daß ein Sachverständiger als Zeuge aussagen werde.

Ferner habe Herr Blecker nicht einfach die Entgegenhaltungen in technischer Hinsicht beurteilt, sondern den **vollständigen Fall** des Einsprechenden vorgetragen.

2. In Anbetracht der vorstehend genannten wesentlichen Verfahrensmängel, die vor der Einspruchsabteilung zutage getreten seien, solle für den Fall, daß das Patent nicht auf der Grundlage des derzeitigen Hauptantrags des Patentinhabers aufrechterhalten werden könne, die Sache an die Einspruchsabteilung zur erneuten Verhandlung in neuer Besetzung zurückverwiesen und die vorherige Entscheidung aufgehoben werden.

In jedem Fall sollten die dem Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung am 20. Juli 1993 entstandenen Kosten vom Einsprechenden getragen und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden.

V. In seiner Erwiderung behauptete der Einsprechende unter anderem, aus den nachstehenden Gründen habe in der mündlichen Verhandlung kein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen:

1. Die Einspruchsabteilung habe auf Anfrage zugestimmt, daß Herr Blecker das Wort ergreifen dürfe. Der Patentinhaber habe keine Einwände dagegen erhoben.

2. Herr Blecker sei US-Patentvertreter und als solcher seit mehr als 20 Jahren für den Einsprechenden tätig;

Decision T 80/84 (OJEPO 1985,269) is directly relevant to the present case.

Furthermore, Mr Blecker is not in fact an "expert in shop security". The decision of the opposition division was reached on the basis of statements and arguments made by Mr Blecker, but since he is neither an authorised representative nor a technical expert, no reliance can be placed on what he said.

(b) If, contrary to the above, Mr Blecker can be considered to be a technical expert, the requirements of Rule 72 EPC concerning the taking of oral evidence of experts were not met. No notification was given by the opponent to the proprietor that an expert would give evidence.

Furthermore, Mr Blecker did not simply give a technical assessment of the cited documents, but effectively presented the **entire case** of the opponent.

(2) In view of the above substantial procedural violations which occurred before the opposition division, if the patent cannot be maintained in accordance with the proprietor's current main request, the case should be remitted to the opposition division for a re-hearing before a newly composed opposition division, the previous decision being annulled.

In any event, the costs incurred by the proprietor in the oral proceedings held on 20 July 1993 should be paid by the opponent, and the appeal fee should be refunded.

V. In reply, the opponent contended inter alia that there had been no substantial procedural violation at the oral proceedings, for the following reasons:-

(1) The opposition division was asked for and gave permission for Mr Blecker to speak. The proprietor did not object.

(2) Mr Blecker is a United States patent attorney, and has acted for the opponent for more than 20 years,

La décision T 80/84 (JO OEB 1985, 269) présente un intérêt particulier dans la présente affaire.

Par ailleurs, M. Blecker n'est pas en réalité un "spécialiste de la sécurité dans les magasins". La décision de la division d'opposition a été rendue sur la base des déclarations et arguments de M. Blecker, mais comme celui-ci n'est ni mandataire agréé ni expert, on ne peut ajouter foi à ses déclarations.

b) Si M. Blecker était néanmoins considéré comme expert, les conditions requises par la règle 72 CBE pour l'audition des experts ne seraient pas remplies. L'opposant n'a en effet pas avisé le titulaire de son intention de faire entendre un expert.

En outre, M. Blecker ne s'est pas contenté de donner l'avis du technicien sur les documents cités, il a en fait présenté **l'ensemble de la cause** de l'opposant.

(2) Si, vu ces vices substantiels dont est entachée la procédure devant la division d'opposition, le brevet ne peut être maintenu conformément à la requête principale actuelle du titulaire, la décision devrait être annulée et l'affaire renvoyée devant une division d'opposition ayant une composition différente.

En tout état de cause, l'opposant devrait rembourser au titulaire les coûts occasionnés à celui-ci par la procédure orale tenue le 20 juillet 1993. Le titulaire devrait également obtenir le remboursement de la taxe de recours.

V. Dans sa réponse, l'opposant a affirmé notamment que la procédure orale qui s'était tenue n'était pas entachée d'un vice substantiel ; il a fait valoir à ce propos les arguments suivants :

(1) Il avait été demandé à la division d'opposition d'autoriser M. Blecker à prendre la parole. Le titulaire n'a pas soulevé d'objections lorsque cette autorisation a été accordée.

(2) M. Blecker est conseil en brevets aux Etats Unis et représente l'opposant depuis plus de vingt ans. Il est

deshalb sei er mit Systemen zur Diebstahlschreckung sehr vertraut. In dieser Eigenschaft sei er der Einspruchsabteilung vorgestellt worden.

3. Die Entscheidung T 80/84 sei auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Insbesondere habe die Einspruchsabteilung Herrn Blecker gestattet, das Wort zu ergreifen, und der Patentinhaber habe keine Einwände dagegen erhoben.

VI. In einer Erwiderung vom 15. September 1994 erklärte der Patentinhaber unter anderem folgendes:

1. Der Patentinhaber habe keine Gelegenheit gehabt, Einwände zu erheben. Falls die Einspruchsabteilung ihm die Gelegenheit hätte geben müssen, Einwände zu erheben, liege schon aus diesem Grund ein wesentlicher Verfahrensmangel vor.

2. Der Patentinhaber könne sich nicht daran erinnern, daß Herr Blecker der Einspruchsabteilung als US-Patentvertreter des Einsprechenden vorgestellt worden sei. Aus der Niederschrift gehe hervor, daß er lediglich als "Sachverständiger für Sicherheit in Ladengeschäften" vorgestellt worden sei.

Ferner "hänge es von der korrekten Auslegung der Artikel 133, 134 und 117 EPÜ ab, ob ein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen habe". Abgesehen von der bereits genannten Entscheidung T 80/84 seien auch die Entscheidungen T 598/91 vom 3. Juni 1993, T 227/92 vom 1. Juli 1993 und T 451/89 vom 1. April 1993 von Belang. Hinsichtlich der richtigen Verfahrensweise gingen die Meinungen auseinander; als Beispiele hierfür seien die Entscheidung T 80/84, in der ein relativ strenger Maßstab angelegt worden sei, und die Entscheidung T 598/91 angeführt, der ein sehr liberaler Maßstab zugrunde gelegt worden sei. In anderen Entscheidungen habe man eine Art Mittelweg gefunden.

Der Patentinhaber brachte folgendes vor:

a) Herr Blecker sei nicht vertretungsberechtigt, da er keines der Erfordernisse des Artikels 134 EPÜ erfülle.

b) Herr Blecker sei nach den einschlägigen Bestimmungen des Artikels 117 EPÜ auch nicht berechtigt gewesen, als Zeuge auszusagen, da er weder Beteiligter noch Tatzeu-

and is therefore very familiar with theft deterrent systems. He was introduced to the opposition division in such capacity.

(3) Decision T 80/84 is not applicable to the present case. In particular, in the present case the opposition division allowed Mr Blecker to speak, and the proprietor did not object.

VI. In a reply filed on 15 September 1994, the proprietor stated inter alia as follows:

(1) The proprietor was given no opportunity to object. If the opposition division should have given such an opportunity to object, there was a substantial procedural violation for this reason also.

(2) The proprietor has no recollection that Mr Blecker was introduced to the opposition division as the opponent's United States patent attorney. As the minutes show, he was introduced only as an "expert in shop security".

Furthermore, "whether or not there has been a substantial procedural violation depends upon a proper interpretation of Articles 133, 134 and 117 EPC". In addition to decision T 80/84 previously referred to, decisions T 598/91 dated 3 June 1993, T 227/92 dated 1 July 1993, and T 451/89 dated 1 April 1993 are also relevant. There is a divergence of view as to the proper practice, as exemplified by decision T 80/84 which adopted a relatively strict approach and decision T 598/91 which adopted a very liberal approach. Other decisions adopted some form of intermediate approach.

The proprietor submitted:

(a) Mr Blecker is not entitled to act as a representative because he does not meet any of the requirements of Article 134 EPC.

(b) Mr Blecker was also not entitled to give evidence under the relevant provisions of Article 117 EPC, because he was neither a party, a witness of fact, nor an expert in the

donc grand spécialiste des systèmes de détection de vol et il a été présenté à la division d'opposition en cette qualité.

3) Il n'est pas possible en l'occurrence de suivre la décision T 80/84, notamment parce que dans la présente affaire, la division d'opposition a autorisé M. Blecker à plaider et que le titulaire ne s'y est pas opposé.

VI. Dans sa réponse parvenue à l'Office le 15 septembre 1994, le titulaire a fait notamment les déclarations suivantes :

1) Le titulaire n'a pas eu la possibilité de présenter ses objections, ce qui constitue un autre vice substantiel de procédure, si l'on considère que la division d'opposition était tenue de lui donner la possibilité de présenter ses objections.

2) Le titulaire ne se souvient pas que M. Blecker ait été présenté à la division d'opposition comme étant le conseil en brevets de l'opposant aux Etats Unis. Il ressort du procès-verbal qu'il avait été présenté simplement comme "expert en matière de sécurité dans les magasins".

En outre, " pour pouvoir déterminer s'il existe ou non un vice substantiel de procédure, il convient d'interpréter correctement les articles 133, 134 et 117 CBE". Outre la décision T 80/84 qui a déjà été mentionnée, il y a lieu également de citer les décisions T 598/91 du 3 juin 1993, T 227/92 du 1<sup>er</sup> juillet 1993 et T 451/89 du 1<sup>er</sup> avril 1993. Les avis divergent sur la position qu'il convient d'adopter dans la pratique, comme en témoignent par exemple la décision T 80/84, dans laquelle l'approche adoptée est relativement stricte, et la décision T 598/91, qui a suivi une approche très libérale. Dans d'autres décisions, les chambres ont opté en quelque sorte pour un moyen terme.

Le titulaire a conclu :

a) M. Blecker n'est pas habilité à agir en tant que mandataire car il ne remplit aucune des conditions requises à l'article 134 CBE.

b) M. Blecker n'était pas non plus habilité à déposer conformément aux dispositions de l'article 117 CBE, car il n'était ni partie, ni témoin, ni expert dans le domaine technique en

ge sei, und auch kein Sachverständiger auf dem einschlägigen Gebiet der Technik.

Herrn Bleckers Ausführungen in der mündlichen Verhandlung sollten gestrichen und die Sache zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen werden.

Sollte in der Tat entschieden werden, daß es Ermessenssache sei, jemanden wie Herrn Blecker anzuhören, so sei bei der Ausübung dieses Ermessens zwischen den Interessen der Beteiligten einerseits und der Absicht des EPÜ andererseits abzuwägen, wobei das Ermessen in diesem Fall unter anderem aus den folgenden Gründen nicht zugunsten Herrn Bleckers ausgeübt werden dürfte:

a) Einem nicht zugelassenen Vertreter würde das uneingeschränkte Recht eingeräumt, als Vertreter und nicht als Sachverständiger aufzutreten. Ein solches Recht bestehe vermutlich in keinem anderen Land der Welt.

b) Der Einsprechende habe Herrn Bleckers Stellung und/oder Fachkenntnis in unzutreffender Weise dargestellt.

c) Dem Patentinhaber sei keine Gelegenheit gegeben worden, Einwände gegen die Darlegung des Falls aus der Sicht des Einsprechenden durch Herrn Blecker zu erheben.

Schließlich beantragte der Patentinhaber für den Fall, daß die Beschwerdekammer diese Angelegenheit nicht entscheiden könne, der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorzulegen:

"Steht es im Einklang mit den Artikeln 133 und 134 EPÜ, wenn einer Person, die die Bedingungen des Artikels 134 EPÜ nicht erfüllt, gestattet wird, in einer mündlichen Verhandlung vor einer Einspruchsabteilung oder in schriftlicher Form rechtliche Argumente vorzutragen und rechtliche Ausführungen zu machen?"

VII. In seiner Erwiderung machte der Einsprechende geltend, daß ein Verfahrensmangel unter anderem deshalb nicht vorgelegen habe, weil allen bei der Verhandlung Anwesenden Herrn Bleckers Stellung und Erfahrung bekannt gewesen sei und es dem Patentinhaber freigestanden habe, jederzeit während der Verhandlung Einwände zu erheben.

relevant art.

Mr Blecker's contribution at the oral hearing should be struck out and the case remitted for re-hearing.

If it is decided that there is a discretion to hear somebody like Mr Blecker, such discretion should be exercised to balance the interests of the parties and the intention of the EPC, and should not be exercised in favour of Mr Blecker in this case inter alia because:

(a) The effect would be to give full rights of audience to a non-qualified attorney to act as an attorney and not as an expert. It is believed that such a right does not exist in any other country in the world.

(b) The opponent misrepresented the status and/or expertise of Mr Blecker.

(c) The proprietor was not given an opportunity to object to Mr Blecker presenting the opponent's case.

Finally, the proprietor requested that if the board of appeal cannot resolve this matter, a question should be referred to the Enlarged Board of Appeal as follows:

"Is it in accordance with Articles 133 and 134 EPC that a person not meeting the requirements of Article 134 EPC be permitted to present legal argument and make legal submissions in oral proceedings before an opposition division or in written documents?"

VII. In reply the opponent asserted that there had been no procedural violation, inter alia because Mr Blecker's position and experience had been known by everyone at the hearing, and the proprietor could have objected at any time during the hearing if he had wished to.

question.

L'exposé de M. Blecker lors de la procédure orale ne devrait pas être pris en considération et l'affaire devrait être renvoyée à la première instance, à charge pour celle-ci de tenir une nouvelle procédure orale.

Au cas où il serait décidé que la division d'opposition pouvait décider discrétionnairement d'entendre ou non une personne comme M. Blecker, ce pouvoir discrétionnaire devrait être exercé de manière à ce qu'il soit établi un juste équilibre entre les intérêts des parties et l'intention des auteurs de la CBE ; il ne convient pas de favoriser M. Blecker, car :

a) cela conduirait à donner à une personne qui n'était pas habilitée à agir comme mandataire le droit d'être entendue comme mandataire et non pas simplement comme expert. Un tel droit n'existe semble-t-il dans aucun pays du monde.

b) l'opposant n'avait pas présenté correctement le statut et/ou les compétences techniques de M. Blecker.

c) le titulaire n'avait pas eu la possibilité de s'opposer à ce que M. Blecker plaide la cause de l'opposant.

Enfin, le titulaire a demandé que dans le cas où la Chambre ne pourrait résoudre ce problème, la Grande Chambre de recours soit saisie de la question suivante :

"Est-il conforme aux articles 133 et 134 CBE qu'une personne ne répondant pas aux conditions requises à l'article 134 CBE soit autorisée à développer une argumentation juridique et à soumettre des conclusions juridiques, que ce soit dans des mémoires écrits ou dans le cadre d'une procédure orale devant une division d'opposition ?"

VII. Dans sa réponse, l'opposant a affirmé qu'il n'y avait pas vice de procédure, du fait notamment que toutes les personnes présentes lors de la procédure orale connaissaient la profession et l'expérience de M. Blecker et que lors de cette procédure le titulaire aurait pu à tout moment soulever des objections s'il en avait eu l'intention.

VIII. Der Patentinhaber reichte am 1. Juni 1995 Abschriften seiner Stellungnahme ein, die er - in diesem Fall als Stellungnahme eines Dritten - zu der Sache G 2/94 an die Große Beschwerdekammer gerichtet hatte, und äußerte die Vermutung, daß die in der Sache G 2/94 aufgeworfenen Fragen unmittelbar von Belang seien für die Fragen im vorliegenden Fall. Er beantragte, weitere Maßnahmen im vorliegenden Fall bis zur Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 2/94 zurückzustellen.

#### Entscheidungsgründe

1. In der Entscheidung J 11/94 (ABI. EPA 1995, 596) ging es um die Frage, ob in einer mündlichen Verhandlung vor der Juristischen Beschwerdekammer nach Artikel 116 EPÜ ein ehemaliges Mitglied der Beschwerdekammern, das den zugelassenen Vertreter eines Beteiligten begleitet, ohne selbst nach Artikel 134 EPÜ zur Vertretung von Verfahrensbeteiligten zugelassen zu sein, - d. h. eine "nicht zugelassene Begleitperson" - für den am Beschwerdeverfahren Beteiligten mündliche Ausführungen zu den Rechtsfragen des Falls machen darf. In der schriftlichen Entscheidung wird auf die in den Entscheidungen T 80/84 (ABI. EPA 1985, 269) und T 598/91 (ABI. EPA 1994, 912) geäußerten unterschiedlichen Ansichten zu dieser Frage wie auch auf die Aussage in der Entscheidung T 843/91 (ABI. EPA 1994, 818) verwiesen. In ihrer Entscheidung legte die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vor:

"1. Steht es im Ermessen einer Beschwerdekammer, einer Person, die nicht nach Artikel 134(1) und (7) EPÜ berechtigt ist, Beteiligte im Verfahren vor dem EPA zu vertreten, in einer mündlichen Verhandlung in Ergänzung des Vortrags des zugelassenen Vertreters Ausführungen zu gestatten?

2. Wird die Frage zu 1 bejaht:

a) Welche Kriterien sind bei der Ausübung des Ermessens zu berücksichtigen?

b) Gelten Besonderheiten für ehemalige Mitglieder der Beschwerdekammern?"

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G2/94 anhängig.

VIII. On 1 June 1995 the proprietor filed copies of the observations which he had forwarded to the Enlarged Board of Appeal in case G 2/94, as a third party statement in that case, and stated the belief that the issues raised in case G 2/94 are directly relevant to the issues in the present case. The proprietor requested that further action in the present case be deferred pending issue of the decision of the Enlarged Board in case G 2/94.

#### Reasons for the decision

1. In decision J 11/94 OJ EPO 1995, 596, the question arose whether, during oral proceedings before the Legal Board of Appeal under Article 116 EPC, a former member of the boards of appeal, accompanying the professional representative of a party but not himself being qualified to represent parties under Article 134 EPC - ie an "accompanying unqualified person", may make oral submissions on behalf of the party to the appeal proceedings concerning the legal issues in the case. The written decision refers to the different views on this question which were expressed in decisions T 80/84 (OJ EPO 1985, 269) and T 598/91 (OJ EPO 1994, 912), and also refers to what was stated in decision T 843/91 (OJ EPO 1994, 818). In its decision, the Legal Board of Appeal referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

"(1) May a board of appeal exercise discretion in deciding whether or not a person not entitled under Article 134(1) and (7) EPC to represent parties to proceedings before the EPO may make submissions during oral proceedings in addition to the pleading by the professional representative?"

(2) If the answer to question 1 is "yes":

(a) What criteria must the board observe when exercising this discretion?

(b) Do special criteria apply to former board of appeal members?"

The case is pending as G 2/94.

VIII. Le titulaire a déposé le 1<sup>er</sup> juin 1995 des copies des observations qu'il avait fait parvenir en qualité de tiers à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 2/94, et il a fait savoir qu'il estimait que les questions soulevées dans l'affaire G 2/94 étaient en relation directe avec celles qui se posaient dans la présente affaire. Le titulaire a demandé de ne pas poursuivre la procédure tant que la Grande Chambre de recours n'aurait pas statué sur l'affaire G 2/94.

#### Motifs de la décision

1. Dans la décision J 11/94 (publiée dans le JO OEB 1995, 596), se posait la question de savoir si lors d'une procédure orale tenue devant la chambre de recours juridique conformément à l'article 116 CBE, un ancien membre des chambres de recours accompagnant le mandataire agréé d'une partie, mais n'étant pas lui-même habilité à représenter des parties conformément à l'article 134 CBE, c'est-à-dire un "assistant non habilité à agir", était autorisé à développer oralement, au nom de la partie à la procédure de recours, des arguments relatifs aux aspects juridiques de l'affaire. La décision écrite évoque les divergences existant à cet égard entre les décisions T 80/84 (JO OEB 1985, 269) et T 598/91 (JO OEB, 1994, 912) et fait également allusion aux constatations faites dans la décision T 843/91 (JO OEB 1994, 818). Dans la décision J 11/94, la chambre de recours juridique avait soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

"1. Une chambre de recours dispose-t-elle d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser une personne à présenter, dans le cadre d'une procédure orale devant l'OEB, des informations destinées à compléter l'exposé du mandataire agréé, même si cette personne ne peut assurer la représentation d'une partie à la procédure conformément à l'article 134(1) et (7) CBE ?

2. Dans l'affirmative :

a) Quels critères convient-il d'appliquer lors de l'exercice de ce pouvoir d'appréciation ?

b) Des conditions spéciales sont-elles applicables dans le cas des anciens membres d'une chambre de recours ?"

L'affaire est en instance sous le n° G 2/94.



Die Frage 1 weist offensichtliche inhaltliche Ähnlichkeiten mit der Frage auf, die im vorliegenden Fall auf Vorschlag des Patentinhabers der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden soll; siehe vorstehende Nummer VI,

Bei der Entscheidung J 11/94 handelt es sich zwar um einen Fall, in dem nur über Rechtsfragen zu befinden ist, aber die obige Frage 1 ist so umfassend formuliert, daß sie auch auf einen Fall wie den vorliegenden zutrifft, in dem eine "nicht zugelassene Begleitperson" mündliche Ausführungen sowohl zu rechtlichen wie auch zu technischen Fragen macht, die sich im Rahmen dieses Falls stellen. Somit findet die obige Frage 1 auch auf den vorliegenden Fall Anwendung.

2. In diesem Beschwerdeverfahren wird das Streitpatent wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit angegriffen. Im Zusammenhang mit diesen Einspruchsgründen stellen sich sowohl rechtliche als auch technische Fragen. In der unter Nummer VI genannten Frage, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden soll, geht es nur um "rechtliche Ausführungen". In den Ausführungen, die im vorliegenden Fall seitens des Patentinhabers gemacht wurden und die unter den Nummern IV und VI zusammengefaßt sind, wird jedoch nicht nur in Frage gestellt, ob eine "nicht zugelassene Begleitperson" in einer mündlichen Verhandlung vor dem EPA rechtliche Ausführungen machen darf, sondern auch, ob eine solche Person in einer solchen Verhandlung technische Ausführungen mündlich vortragen darf. In diesem Zusammenhang ist auf die Erfordernisse des Artikels 117 EPÜ bezüglich der "Beweisaufnahme" in Verfahren vor dem EPA verwiesen worden.

In den unter Nummer VI zusammengefaßten Ausführungen des Patentinhabers kommt implizit die Auffassung zum Ausdruck, daß eine "nicht zugelassene Begleitperson" (die nicht als Vertreter handeln dürfe) nur dann berechtigt sei, nach Artikel 117 EPÜ als Zeuge auszusagen, wenn der Betreffende Beteiligter, Tatzeuge oder Sachverständiger sei; sei er weder das eine noch das andere, so sei er nicht berechtigt, mündliche Ausführungen zu machen, und zwar weder zu rechtlichen noch zu technischen Fragen.

Clearly question (1) above is similar in content to the question which was proposed for referral to the Enlarged Board of Appeal by the proprietor in the present case - see paragraph VI above.

In fact, although decision J 11/94 is concerned with a case in which only legal issues arise, question (1) above is broad enough to cover a case, such as the present, where an "accompanying unqualified person" makes oral submissions on both legal and technical issues which arise in the case. Thus question (1) above is also applicable to the present case.

2. In the present appeal proceedings, the grounds of lack of novelty and lack of inventive step are raised against the patent in suit. Both legal and technical issues arise in the context of these grounds of opposition. The question which is set out in paragraph VI above and which was proposed for referral to the Enlarged Board of Appeal is only concerned with "legal submissions". However, the submissions which have been made in the present case on behalf of the proprietor, and which are summarised in paragraphs IV and VI above, do not only put in question whether an "accompanying unqualified person" can make legal submissions during oral proceedings before the EPO, but also put in question whether such a person can make oral technical submissions during such proceedings. In this context, reference has been made to the requirements of Article 117 EPC concerning the "taking of evidence" in proceedings before the EPO.

Implicit in the submissions of the proprietor which are summarised in paragraph VI above is the idea that an "accompanying unqualified person" (not being qualified to act as a representative) is only entitled to give oral evidence in accordance with Article 117 EPC if he is a party, a witness of fact or an expert, and if he is none of these things he is not entitled to make oral submissions either on legal or on technical matters.

De toute évidence, la question 1 est pour le fond semblable à celle que le titulaire du brevet a proposé dans la présente affaire de soumettre à la Grande Chambre de recours (voir ci-dessus point VI).

En fait, bien que les questions qui se posaient dans la décision J 11/94 soient uniquement des questions d'ordre juridique, la question 1 reproduite ci-dessus est suffisamment large pour pouvoir également s'appliquer dans une affaire telle que la présente, dans laquelle "un assistant non habilité" développe oralement des arguments d'ordre à la fois juridique et technique concernant les points soulevés en cours d'instance. Par conséquent, la question 1 figurant ci-dessus est une question qui se pose également dans la présente affaire.

2) Dans la présente procédure de recours, il est objecté que l'objet du brevet attaqué est dénué de nouveauté et n'implique pas d'activité inventive. Ces motifs d'opposition soulèvent des questions d'ordre à la fois juridique et technique. La question qu'il a été proposé de soumettre à la Grande Chambre de recours (voir ci-dessus au point VI) a trait uniquement à la possibilité de "développer une argumentation juridique". Toutefois, dans l'argumentation qui a été développée en l'espèce pour le compte du titulaire du brevet et qui est résumée ci-dessus aux points IV et VI, ce qui est mis en question, c'est la possibilité pour un "assistant non habilité à agir" de développer dans le cadre d'une procédure orale devant l'OEB des arguments d'ordre non seulement juridique mais également technique, et il a été fait référence à cet égard aux conditions requises par l'article 117 CBE pour ce qui est des dépositions pouvant être faites au cours des procédures devant l'OEB.

L'argumentation du titulaire résumée au point VI ci-dessus part implicitement de l'idée qu'un assistant non habilité" (c'est-à-dire qui n'est pas habilité à agir comme mandataire) n'est habilité à déposer oralement conformément à l'article 117 CBE que s'il est partie, témoin ou expert, faute de quoi il ne peut développer oralement des arguments d'ordre juridique ou technique.

Mithin stellt sich im vorliegenden Fall speziell die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Umständen eine "nicht zugelassene Begleitperson" im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren auch außerhalb des Rahmens von Artikel 117 EPÜ mündliche Ausführungen zu technischen Fragen machen darf. Diese Frage geht somit über den der Entscheidung J 11/94 zugrunde liegenden Sachverhalt hinaus, bei der es in einem einseitigen Verfahren nur um Rechtsfragen ging.

Im vorliegenden Fall wird vom Patentinhaber des weiteren die Frage aufgeworfen, ob insbesondere im Hinblick auf die Artikel 133 und 134 EPÜ eine nicht nach Artikel 134 EPÜ berechnete Person, bei der es sich aber um einen in einem Nichtvertragsstaat des EPÜ zugelassenen Patentvertreter handelt, den Fall eines Beteiligten teilweise oder vollständig so vortragen könne, als ob sie nach Artikel 134 EPÜ berechnete wäre.

3. Da der Patentinhaber im vorliegenden Fall, wie unter Nummer VIII ausgeführt, nach Artikel 11 b) der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer eine "Stellungnahme eines Dritten" bei der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 2/94 eingereicht hat, erscheint es sinnvoll, die nachstehenden Rechtsfragen im Zusammenhang mit diesem Fall der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, damit sich beide an diesem Verfahren beteiligte unmittelbar vor der Großen Beschwerdekammer äußern können.

Nach Auffassung der Kammer ist es wünschenswert, daß Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung von der Großen Beschwerdekammer nach Möglichkeit stets im Zusammenhang mit einem Verfahren geprüft werden, an dem Parteien mit gegensätzlichen Interessen in bezug auf diese Rechtsfragen beteiligt sind, damit die Große Beschwerdekammer Argumente zum Für und Wider der Fragen hören kann, bevor sie über sie entscheidet.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Der Großen Beschwerdekammer werden nach Artikel 112 (1) a) EPÜ

Thus in the present case the question specifically arises as to whether, and if so in what circumstances, during opposition or opposition appeal proceedings an "accompanying unqualified person" may make oral submissions on technical matters, other than in accordance with the provisions of Article 117 EPC. This question thus goes beyond the circumstances of decision J 11/94, where the case is concerned with *ex parte* proceedings involving only legal issues.

A further question is raised by the proprietor in the present case as to whether, having regard in particular to the provisions of Articles 133 and 134 EPC, a person who is not qualified in accordance with Article 134 EPC but is a qualified patent lawyer in a country which is not a contracting state to the EPC may present some or all of a party's case as if he was qualified under Article 134 EPC.

3. Since, as set out in paragraph VIII above, the proprietor in the present case has presented a "third party statement" to the Enlarged Board of Appeal in case G 2/94, pursuant to Article 11(b) of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, it seems sensible that questions of law as set out below should be referred to the Enlarged Board of Appeal in the context of the present case, in order that both parties to the present case will have an opportunity to present their comments directly to the Enlarged Board.

In the board's view, it is desirable that whenever possible, important questions of law should be considered by the Enlarged Board of Appeal in the context of proceedings involving parties having opposing interests in relation to the questions of law, so that the Enlarged Board can hear arguments in favour of both sides of the questions before deciding them.

#### Order

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

The following important questions of law shall be referred to the Enlarged

Par conséquent, la question spécifique qui se pose en l'occurrence est de savoir si "un assistant non habilité à agir" peut être autorisé à développer oralement, au cours d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, des arguments d'ordre technique, et cela en dehors du cadre prévu par les dispositions de l'article 117 CBE, et, dans l'affirmative, dans quelles conditions. Cette question va donc au-delà de celle qui avait été soulevée dans l'affaire J 11/94, dans laquelle les circonstances étaient autres puisque il s'agissait d'une procédure *ex parte*, dans laquelle il ne se posait que des problèmes d'ordre juridique.

L'autre question soulevée en l'espèce par le titulaire est celle de savoir si, en vertu notamment des articles 133 et 134 CBE, une personne qui, bien qu'habilitée à exercer en tant que conseil en brevets dans un pays qui n'est pas partie à la CBE, n'est pas habilitée à agir au sens de l'article 134 CBE, peut être autorisée à présenter tous les aspects ou certains aspects seulement de la cause d'une partie, comme si elle était habilitée au sens de l'article 134 CBE.

3. Etant donné que comme la Chambre l'a rappelé ci-dessus au point VIII, le titulaire du brevet en cause a, dans l'affaire G 2/94, adressé à la Grande Chambre de recours des "observations en qualité de tiers", conformément à l'article 11ter du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, il semble logique en l'occurrence de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions de droit énoncées ci-dessous afin que les deux parties à la présente affaire aient l'une et l'autre la possibilité d'adresser directement leurs observations à la Grande Chambre de recours.

La Chambre estime que la Grande Chambre de recours devrait autant que possible examiner des questions de droit d'importance fondamentale dans le cadre des procédures mettant en présence des parties ayant à cet égard des intérêts opposés, de manière à ne statuer sur ces questions de droit qu'après avoir entendu le pour et le contre.

#### Dispositif

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

Conformément à l'article 112(1)a) CBE, il est soumis à la Grande

folgende Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung vorgelegt:

1. Darf im Hinblick auf Artikel 133 EPÜ eine Person, die nicht gemäß Artikel 134 EPÜ zur Vertretung von Verfahrensbeteiligten vor dem EPA zugelassen, aber in Begleitung einer sowohl zugelassenen als auch bevollmächtigten Person ist, in der mündlichen Verhandlung vor dem EPA nach Artikel 116 EPÜ und im Rahmen des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens für einen Beteiligten mündliche Ausführungen zu Rechtsfragen machen, die der Fall aufwirft?

2. Darf im Hinblick auf die Artikel 117 und 133 EPÜ eine Person, die nicht gemäß Artikel 134 EPÜ zur Vertretung von Verfahrensbeteiligten vor dem EPA zugelassen, aber in Begleitung einer sowohl zugelassenen als auch bevollmächtigten Person ist, in der mündlichen Verhandlung vor dem EPA nach Artikel 116 EPÜ und im Rahmen des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens für einen Beteiligten auch außerhalb einer mündlichen Vernehmung nach Artikel 117(3) EPÜ mündliche Ausführungen zu technischen Fragen machen, die der Fall aufwirft?

3. Die folgenden Zusatzfragen beziehen sich sowohl auf die Rechtsfrage I als auch II:

a) Wenn die Frage bejaht wird, besteht ein Rechtsanspruch, oder dürfen die mündlichen Ausführungen im Namen des Beteiligten nur mit Zustimmung des EPA und nach seinem Ermessen gemacht werden?

b) Wenn die mündlichen Ausführungen nur nach dem Ermessen des EPA gemacht werden dürfen, welche Kriterien gelten dann für die Ausübung dieses Ermessens?

c) Gelten für zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ sind, besondere Kriterien?

Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

1. During oral proceedings before the EPO under Article 116 EPC, and in the context of opposition or opposition appeal proceedings, having regard to the provisions of Article 133 EPC, may a person who is not qualified in accordance with Article 134 EPC to represent parties to proceedings before the EPO, but who is accompanied by a person who is both qualified and authorised to represent a party to the proceedings, make oral submissions on behalf of that party on legal issues which arise in the case?

2. During oral proceedings before the EPO under Article 116 EPC, and in the context of opposition or opposition appeal proceedings, having regard to the provisions of Articles 117 and 133 EPC, may a person who is not qualified in accordance with Article 134 EPC to represent parties to proceedings before the EPO, but who is accompanied by a person who is both qualified and authorised to represent a party to the proceedings, make oral submissions on behalf of that party on technical issues which arise in the case, otherwise than by giving evidence orally in accordance with the provisions of Article 117(3) EPC?

3. In relation to each of questions (1) and (2) above taken separately:

(a) If the answer is "yes", can such oral submissions be made on behalf of the party as a matter of right, or can they only be made with the permission of and under the discretion of the EPO?

(b) If such oral submissions can only be made under the discretion of the EPO, what criteria should be considered when exercising such discretion?

(c) Do special criteria apply to qualified patent lawyers of countries which are not contracting states to the EPC?

Chambre de recours les questions de droit suivantes, qui sont d'une importance fondamentale :

1. Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue devant l'OEB dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, une personne non habilitée au regard de l'article 134 CBE à représenter une partie à une procédure devant l'OEB, mais qui est accompagnée par une personne qui est à la fois habilitée et mandatée pour représenter une partie à une procédure, peut-elle être autorisée, eu égard à l'article 133 CBE, à développer oralement pour le compte de cette partie des arguments relatifs aux questions juridiques qui se posent dans cette affaire ?

2. Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue devant l'OEB dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, une personne non habilitée au regard de l'article 134 CBE à représenter une partie à une procédure devant l'OEB, mais qui est accompagnée par une personne qui est à la fois habilitée et mandatée pour représenter une partie à une procédure, peut-elle être autorisée, eu égard aux articles 117 et 133 CBE, à développer oralement pour le compte de cette partie des arguments relatifs aux questions d'ordre technique qui se posent dans cette affaire, sans se borner à déposer oralement conformément à l'article 117(3) CBE ?

3. A propos de chacune des questions (I) et (II), considérées séparément :

a) S'il est répondu à la question par l'affirmative, doit-il être considéré qu'une personne peut de plein droit développer oralement de tels arguments pour le compte d'une partie, ou qu'elle ne peut le faire qu'avec l'autorisation de l'OEB, autorisation qui est accordée discrétionnairement ?

b) Si ce n'est que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire que l'OEB peut autoriser une personne à développer oralement de tels arguments, quels critères doit-il appliquer lorsqu'il exerce ce pouvoir ?

c) Y a-t-il lieu d'appliquer des critères spéciaux dans le cas des conseils en brevets habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE ?