

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
19. Februar 1996**

**G. 4/95**  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: G. D. Paterson  
C. Andries  
G. Gall  
W. Moser  
R. Schulte  
P. van den Berg

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

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

**Stichwort:** Vertretung/BOGASKY

**Artikel:** 116, 117, 133, 134 EPÜ

**Schlagwort:** "mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren"

*Leitsätze*

*I. In der mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ im Rahmen des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens kann es einer Person, die den zugelassenen Vertreter eines Beteiligten begleitet, gestattet werden, außerhalb des Rahmens von Artikel 117 EPÜ und über den umfassenden Vortrag des Falls des Beteiligten durch den zugelassenen Vertreter hinaus für diesen Beteiligten mündliche Ausführungen zu konkreten rechtlichen oder technischen Fragen zu machen.*

*II. a) Ein Rechtsanspruch auf solche mündlichen Ausführungen besteht nicht; sie dürfen nur mit Zustimmung des EPA und nach seinem Ermessen gemacht werden.*

*b) Das EPA hat bei der Ausübung seines Ermessens, mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren zuzulassen, hauptsächlich die folgenden Kriterien zu berücksichtigen:*

*i) Der zugelassene Vertreter muß beantragen, daß diese mündlichen Ausführungen gemacht werden dürfen. Im Antrag sind der Name und die Qualifikation der Begleitperson anzugeben und der Gegenstand der beabsichtigten mündlichen Ausführungen zu nennen.*

*ii) Der Antrag ist so rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung zu stel-*

**Decision of the Enlarged  
Board of Appeal dated  
19 February 1996**

**G 4/95**  
(Official text)

Composition of the board:

Chairman: P. Gori  
Members: G. D. Paterson  
C. Andries  
G. Gall  
W. Moser  
R. Schulte  
P. van den Berg

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

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

**Headword:** Representation/  
BOGASKY

**Article:** 116, 117, 133, 134 EPC

**Keyword:** "Oral submissions by an accompanying person in opposition or opposition appeal proceedings"

*Headnote*

*I. During oral proceedings under Article 116 EPC in the context of opposition or opposition appeal proceedings, a person accompanying the professional representative of a party may be allowed to make oral submissions on specific legal or technical issues on behalf of that party, otherwise than under Article 117 EPC, in addition to the complete presentation of the party's case by the professional representative.*

*II. (a) Such oral submissions cannot be made as a matter of right, but only with the permission of and under the discretion of the EPO.*

*(b) The following main criteria should be considered by the EPO when exercising its discretion to allow the making of oral submissions by an accompanying person in opposition or opposition appeal proceedings:*

*(i) The professional representative should request permission for such oral submissions to be made. The request should state the name and qualifications of the accompanying person, and should specify the subject-matter of the proposed oral submissions.*

*(ii) The request should be made sufficiently in advance of the oral*

**Décision de la Grande  
Chambre de recours, en date  
du 19 février 1996**

**G 4/95**  
(Traduction)

Composition de la chambre:

Président: P. Gori  
Membres: G. D. Paterson  
C. Andries  
G. Gall  
W. Moser  
R. Schulte  
P. van den Berg

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

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

**Référence:** Représentation /  
BOGASKY

**Article:** 116, 117, 133, 134 CBE

**Mot-clé:** "Exposé oral présenté par un assistant lors d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours sur opposition."

*Sommaire*

*I. Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure inter partes, un assistant du mandataire agréé d'une partie peut être autorisé à faire un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques spécifiques pour le compte de cette partie, autrement qu'au sens de l'article 117 CBE, afin de compléter la présentation exhaustive de la cause de ladite partie par le mandataire agréé.*

*II. a) Un tel exposé oral ne peut être effectué de plein droit, mais seulement avec l'autorisation de l'OEB, autorisation qui est accordée discrétionnairement.*

*b) Les critères principaux suivants doivent être appliqués par l'OEB lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire pour autoriser la présentation d'un exposé oral par un assistant lors d'une procédure d'opposition ou de recours sur opposition :*

*i) Le mandataire agréé doit demander l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. Sa requête doit indiquer les nom et qualités de l'assistant et préciser l'objet de l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.*

*ii) La requête doit être formulée suffisamment tôt avant la procédure*

len, daß sich alle Gegenparteien auf die beabsichtigten mündlichen Ausführungen angemessen vorbereiten können.

iii) Ein Antrag, der erst kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung gestellt wird, ist zurückzuweisen, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, es sei denn, alle Gegenparteien sind damit einverstanden, daß die beantragten mündlichen Ausführungen gemacht werden.

iv) Das EPA muß davon überzeugt sein, daß die Begleitperson die mündlichen Ausführungen unter der ständigen Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters macht.

c) Für mündliche Ausführungen durch zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ sind, gelten keine besonderen Kriterien.

#### Zusammenfassung des Verfahrens

I. Die Technische Beschwerdekammer 3.4.1 hat mit ihrer Entscheidung T 803/93 vom 19. Juli 1995 (ABI. EPA 1996, 204) der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen 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 Aus-

proceedings so that all opposing parties are able properly to prepare themselves in relation to the proposed oral submissions.

(iii) A request which is made shortly before or at the oral proceedings should in the absence of exceptional circumstances be refused, unless each opposing party agrees to the making of the oral submissions requested.

(iv) The EPO should be satisfied that oral submissions by an accompanying person are made under the continuing responsibility and control of the professional representative.

(c) No special criteria apply to the making of oral submissions by qualified patent lawyers of countries which are not contracting states to the EPC.

#### Summary of the procedure

I. In its decision T 803/93 (OJ EPO, 1996, 204) which was issued on 19 July 1995, Technical Board of Appeal 3.4.1 referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal pursuant to 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

orale pour que toutes les parties adverses aient la possibilité de préparer convenablement leur réponse à l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.

iii) Une requête qui est déposée peu de temps avant la procédure orale ou lors de cette dernière doit, en l'absence de circonstances exceptionnelles, être rejetée, à moins que toutes les parties adverses n'acceptent l'exposé oral demandé.

iv) L'OEB doit s'assurer que l'assistant effectue cet exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

c) Aucun critère spécial ne s'applique à la présentation d'un exposé oral par des conseils en brevets habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE.

#### Rappel de la procédure

I. Dans sa décision T 803/93 (JO OEB 1996, 204), en date du 19 juillet 1995, la chambre de recours technique 3.4.1 a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a) CBE.

"(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 présenter pour le compte de cette partie un exposé oral relatif 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

führungen zu technischen Fragen machen, die der Fall aufwirft?

issues which arise in the case otherwise than by giving evidence orally in accordance with the provisions of Article 117(3) EPC?

présenter pour le compte de cette partie un exposé oral relatif 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. Die folgenden Zusatzfragen beziehen sich sowohl auf die Rechtsfrage 1 als auch 2:

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

(3) A propos de chacune des questions (1) et (2), 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 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 présenter un tel exposé oral 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 EPC, what criteria should be considered when exercising such discretion?

b) Si c'en est que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire que l'OEB peut autoriser une personne à présenter un tel exposé oral, 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) 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?"

In dieser Entscheidung wird eine Person, die einen zugelassenen Vertreter begleitet und weder gemäß Artikel 134 (1) EPÜ noch gemäß Artikel 134 (7) EPÜ zur Vertretung von Verfahrensbeteiligten vor dem EPA berechtigt ist, als "Begleitperson" bezeichnet.

In this decision, a person who accompanies a professional representative and who is not entitled either under Article 134(1) EPC or under Article 134(7) EPC to represent parties to proceedings before the EPO, is referred to as an "accompanying person".

Dans cette décision, une personne qui accompagne un mandataire agréé et qui n'est pas habilitée en vertu de l'article 134(1) ou (7) CBE à représenter des parties à des procédures devant l'OEB est appelée "assistant".

Die vorgelegten Fragen betreffen das Vorkommnis in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung im Rahmen des Einspruchsverfahrens, das Gegenstand der Beschwerde in der Sache T 803/93 ist. Der einschlägige Sachverhalt ist in der vorstehend genannten Vorlageentscheidung T 803/93 zusammengefaßt.

These questions are related to the procedure which occurred during oral proceedings before an opposition division in the course of the opposition proceedings which are the subject of the appeal in case T 803/93. The relevant facts are summarised in the above identified decision of referral, T 803/93.

Ces questions concernent la situation qui s'est produite lors de la procédure orale tenue devant une division d'opposition au cours de la procédure d'opposition qui fait l'objet d'un recours dans l'affaire T 803/93. Les faits pertinents sont résumés dans la décision de saisine T 803/93, ci-dessus mentionnée.

In der Vorlageentscheidung wird unter Nummer 1 der Entscheidungsgründe auch erläutert, daß die Juristische Beschwerdekammer mit der Entscheidung J 11/94 (ABI. EPA 1995, 596) der Großen Beschwerdekammer schon früher recht ähnliche Fragen vorgelegt habe. Allerdings ist der der Entscheidung J 11/94 zugrunde liegende Fall anders gelagert als der in der Entscheidung T 803/93 behandelte. Insbesondere geht es in der Sache J 11/94 darum, ob eine Begleitperson im einseitigen Verfahren mündliche Ausführungen zu rein rechtlichen Fragen machen darf, in der Sache T 803/93 hingegen darum, ob eine Begleitperson im - mehrseitigen - Einspruchsverfahren mündli-

The decision of referral also explains in paragraph 1 of its reasons that in decision J 11/94 (OJ EPO 1995, 596) the Legal Board of Appeal had previously referred somewhat similar questions to the Enlarged Board of Appeal. However, the circumstances in case J 11/94 are different from those in case T 803/93. In particular, case J 11/94 is concerned with whether an accompanying person may make oral submissions on purely legal matters in "ex parte" proceedings; whereas case T 803/93 is concerned with whether an accompanying person may make oral submissions on mixed legal and technical issues (such as novelty and inventive step) in "inter partes",

La décision de saisine explique également au point 1 de ses motifs que, dans la décision J 11/94 (JO OEB 1995, 596), la chambre de recours juridique a antérieurement saisi la Grande Chambre de recours de questions à peu près semblables. Cependant, les faits de l'affaire J 11/94 sont différents de ceux de l'affaire T 803/93. En particulier, l'affaire J 11/94 se rapporte à la question de savoir si un assistant peut présenter un exposé oral sur des questions purement juridiques dans une procédure ex parte ; tandis que l'affaire T 803/93 a trait à la question de savoir si un assistant peut présenter un exposé oral sur des questions à la fois juridiques et

che Ausführungen zu sowohl rechtlichen als auch technischen Fragen (beispielsweise Neuheit und erfindatorische Tätigkeit) machen darf.

II. Der Patentinhaber in der Sache T 803/93reichte am 21. September 1995 Bemerkungen zu den vorstehend erwähnten Fragen ein. Sie lasen sich - in der Reihenfolge der Nummern der Fragen - im wesentlichen wie folgt zusammenfassen:

1. Diese Frage sollte verneint werden. Mündliche Ausführungen zu Rechtsfragen sollten ausschließlich Personen vorbehalten sein, die sowohl zugelassen als auch bevollmächtigt seien, einen Verfahrensbeteiligten zu vertreten. Dies ergebe sich aus den Artikeln 133 und 134 EPÜ.

Es wurde auch auf die Probleme verwiesen, die auftreten könnten, wenn eine aus disziplinarrechtlichen Gründen von der Liste der zugelassenen Vertreter gestrichene Person für einen am Verfahren vor dem EPA Beteiligten mündliche Ausführungen machen wolle.

2. Auch diese Frage sollte verneint werden. Für mündliche Ausführungen zu technischen Fragen außerhalb des Artikels 117(3) EPÜ sei der bevollmächtigte Vertreter zuständig.

3. In Anbetracht der vorstehenden Bemerkungen zu den Fragen 1 und 2 dürfte sich die Frage 3 nicht stellen. Sollte jedoch die Frage 1 von der Großen Beschwerdekammer bejaht werden, so wäre die Frage 3 wie folgt zu beantworten:

a) Auf mündliche Ausführungen durch eine andere Person als einen bevollmächtigten Vertreter bestehe kein Rechtsanspruch; sie könnten nur mit Zustimmung des EPA und nach seinem Ermessen gemacht werden.

b) Bei der Ausübung dieses Ermessens müsse das EPA davon überzeugt sein, daß die Person, die in einer mündlichen Verhandlung Ausführungen mache und kein bevollmächtigter Vertreter sei, tatsächlich unter der unmittelbaren Aufsicht, Leitung und Verantwortung des bevollmächtigten Vertreters des Verfahrensbeteiligten handle.

c) Für zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ seien, sollten keine besonderen Kriterien gelten; aller-

opposition proceedings.

II. The patent proprietor in case T 803/93 filed observations in relation to the above-mentioned questions on 21 September 1995. These may be summarised with reference to the numbered questions essentially as follows:

(1) The answer to this question should be "no". Oral submissions on legal issues should be strictly confined to persons who are both qualified and authorised to represent a party to the proceedings. This follows from the provisions of Articles 133 and 134 EPC.

Attention was also drawn to problems that might arise if a person who had been removed from the list of professional representatives for disciplinary reasons wished to make oral submissions on behalf of a party to proceedings before the EPO.

(2) The answer to this question should also be "no". Oral submissions on technical issues otherwise than in accordance with the provisions of Article 117(3) EPC should be the responsibility of the authorised representative.

(3) In view of the above observations in relation to questions (1) and (2), question (3) should not arise. However, if question (1) is answered by the Enlarged Board of Appeal in the affirmative, question (3) should be answered as follows:

(a) Oral submissions, other than by an authorised representative, cannot be made as a matter of right but can be made with the permission of and under the discretion of the EPO.

(b) In exercising such discretion, the EPO should be satisfied that, in reality, a person other than an authorised representative who makes submissions during oral proceedings is acting under the direct control, guidance and responsibility of the authorised representative of the party to the proceedings.

(c) No special criteria should apply to qualified patent lawyers of countries which are not contracting states to the EPC; it being noted that it is

techniques (telles que la nouveauté et l'activité inventive), dans une procédure d'opposition ou inter partes.

II. Le titulaire du brevet dans l'affaire T 803/93a déposé le 21 septembre 1995 des observations sur les questions ci-dessus mentionnées. Celles-ci peuvent être essentiellement résumées comme suit par référence aux questions numérotées :

(1) Il y a lieu de répondre à cette question par la négative. L'exposé oral sur des questions de droit doit être strictement réservé aux personnes qui sont à la fois habilitées et mandatées pour représenter une partie à la procédure. Ceci découle des dispositions des articles 133 et 134 CBE.

L'attention a été attirée sur les problèmes qui pourraient se produire si une personne qui a été radiée de la liste des mandataires agréés pour des motifs disciplinaires désirait présenter un exposé oral pour le compte d'une partie à la procédure devant l'OEB.

(2) Il convient également de répondre à cette question par la négative. La responsabilité de l'exposé oral sur des questions techniques hors du cadre de l'article 117(3) CBE incombe au mandataire agréé.

(3) Compte tenu des observations qui précèdent en ce qui concerne les questions (1) et (2), la question (3) ne devrait pas se poser. Cependant, si la Grande Chambre de recours répond à la question (1) par l'affirmative, la réponse suivante devrait être donnée à la question (3) :

a) Un exposé oral ne peut être fait de plein droit par une personne autre que le mandataire agréé, mais il peut être fait avec l'autorisation de l'OEB, autorisation qui est accordée discrétionnairement.

b) En exerçant un tel pouvoir discrétionnaire, l'OEB doit s'assurer que la personne autre que le mandataire agréé, qui présente un exposé lors d'une procédure orale, agit sous le contrôle, la direction et la responsabilité du mandataire agréé de la partie à la procédure.

c) Il n'y a pas lieu d'appliquer de critères spéciaux dans le cas des conseils en brevets habilités à exercer dans des pays qui ne sont pas

dings dürften diese Patentvertreter die unter Buchstabe b genannten Kriterien wohl kaum erfüllen.

III. Der Einsprechende in der Sache T 803/93 reichte am 4. Oktober 1995 Bemerkungen zu den vorstehend erwähnten Fragen ein. Sie lassen sich - in der Reihenfolge der Nummern der Fragen - im wesentlichen wie folgt zusammenfassen:

1. Diese Frage sollte bejaht werden. Ein Verbot für Begleitpersonen, mündliche Ausführungen zu Fragen zu machen, die der Fall aufwerfe, wäre nicht nur zu restriktiv und keineswegs im Interesse der Rechtspflege, sondern auch ungerecht und brächte das EPA möglicherweise um relevante und nützliche Informationen. In den Artikeln 133 und 134 EPÜ gehe es darum, wer einen Beteiligten vertreten, und nicht darum, wer in der mündlichen Verhandlung das Wort ergreifen dürfe. Diesem Unterschied sei in der Entscheidung T 598/91 (ABI. EPA 1994, 912) Rechnung getragen worden; die Große Beschwerdekammer solle sich die Begründung in dieser Entscheidung und nicht diejenige in der Entscheidung T 80/84 (ABI. EPA 1985, 269) zu eigen machen.

2. Diese Frage sollte aus denselben Gründen bejaht werden, die auch im Zusammenhang mit der Frage 1 genannt worden seien.

Nach Artikel 117 EPÜ habe ein Beteiligter einen Rechtsanspruch auf die Vernehmung von Zeugen, Sachverständigen usw.; sie sei nicht in das Ermessen des EPA gestellt. Die Frage 2 dürfte sich deshalb auf mündliche Ausführungen und Argumente zu technischen Fragen und nicht auf die Vorlage von Beweismitteln nach Artikel 117 EPÜ beziehen. Beim Vorbringen mündlicher Argumente durch eine Begleitperson sollte kein Unterschied zwischen rechtlichen und technischen Fragen gemacht werden, da sich dies in der Praxis oft als schwierig erweise.

3. a) Mündliche Ausführungen durch eine nicht bevollmächtigte Person sollten immer in das Ermessen des EPA gestellt sein.

b) Der Antrag auf Zulassung solcher mündlichen Ausführungen sollte immer vorher gestellt werden. Es wurde eine Reihe geeigneter Kriterien vorgeschlagen.

unlikely that such a qualified patent lawyer would meet the criteria set out under (b) above.

III. The opponent in case T 803/93 filed observations in relation to the above questions on 4 October 1995. These may be summarised with reference to the numbered questions essentially as follows:

(1) This question should be answered "yes". To adopt a rule which prohibited accompanying persons from making oral submissions on any issue in the case would be too restrictive, against the interests of justice, and unfair, and would deprive the EPO of possibly relevant and useful information. Articles 133 and 134 EPC are directed to who may represent a party, not to who may speak at oral proceedings. This distinction was recognised in decision T 598/91 (OJ EPO 1994, 912), and the reasoning in this decision should be adopted by the Enlarged Board in preference to the reasoning in decision T 80/84 (OJ EPO 1985, 269).

(2) This question should also be answered "yes", for the same reasons as have been given in relation to question 1.

Under Article 117 EPC, the hearing of witnesses, experts, etc. is a matter of right for a party, rather than a matter within the discretion of the EPO. Question (2) therefore appears to relate to oral submissions and argument on technical issues, as distinguished from the presentation of evidence under Article 117 EPC. No distinction should be drawn between the presentation of oral arguments by an accompanying person on legal and technical issues. In practice such a distinction would often be difficult to draw.

(3) (a) Oral submissions by an unauthorised person should always be a matter for the discretion of the EPO.

(b) Permission for such oral submissions should always be requested before they are made. A number of appropriate criteria were suggested.

parties à la CBE, étant entendu qu'il est peu probable qu'un tel conseil en brevets habilité puisse remplir les critères énoncés au point b) ci-dessus.

III. L'opposant dans l'affaire T 803/93 a déposé le 4 octobre 1995 des observations sur les questions ci-dessus mentionnées. Celles-ci peuvent être essentiellement résumées comme suit par référence aux questions numérotées:

(1) Il y a lieu de répondre à cette question par l'affirmative. Interdire aux assistants de présenter un exposé oral sur une question soulevée dans l'affaire serait trop restrictif, irait à l'encontre des intérêts de la justice et serait inéquitable, tout en privant l'OEB d'informations éventuellement pertinentes et utiles. Les articles 133 et 134 CBE concernent les personnes qui peuvent représenter une partie et non celles qui peuvent prendre la parole lors des procédures orales. Cette distinction a été reconnue dans la décision T 598/91 (JO OEB 1994, 912) et la Grande Chambre de recours devrait faire siens les motifs de cette décision et non ceux de la décision T 80/84 (JO OEB 1985, 269).

(2) Il convient également de répondre à cette question par l'affirmative pour les mêmes raisons que celles exposées en ce qui concerne la question (1).

Conformément à l'article 117 CBE, une partie a droit à l'audition de témoins, d'experts, etc., laquelle ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de l'OEB. Il apparaît donc que la question (2) se rapporte à la présentation d'un exposé oral et d'arguments sur des questions techniques, et non aux mesures d'instruction visées à l'article 117 CBE. Aucune distinction ne doit être faite entre les questions juridiques et techniques dans l'exposé oral fait par un assistant. En effet, une telle distinction est souvent difficile à effectuer en pratique.

(3) a) L'exposé oral fait par une personne non agréée doit toujours être soumis au pouvoir discrétionnaire de l'OEB.

b) L'autorisation de présenter un tel exposé oral doit toujours être demandée au préalable. Un certain nombre de critères appropriés ont été suggérés.

c) Für zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ seien, sollten keine besonderen Kriterien gelten.

IV. Am 11. Dezember 1995 fand auf Antrag beider Beteiligter eine mündliche Verhandlung statt. Der Patentinhaber wurde von den Herren Skone-James und Laird, der Einsprechende von Herrn Hafner vertreten.

a) Im Namen des Patentinhabers wurden zur Untermauerung der Ausführungen unter Nummer II im wesentlichen die folgenden Argumente vorgebracht:

Die Verfahren vor dem EPA müßten sehr ernst genommen werden, da die Entscheidungen des EPA die Urteile der obersten Gerichte der Vertragsstaaten zu Fall bringen könnten; sie sollten deshalb verfahrensrechtlich sorgfältig überwacht werden.

Die maßgebenden Bestimmungen des Artikels 133 EPÜ ließen sich aus Entwürfen des EPÜ herleiten, die bis 1962 zurückreichten, und seien während der gesamten Vorarbeiten am EPÜ praktisch nicht geändert worden. Im Zuge dieser Vorarbeiten seien die Wörter "und Handlungen ... durch ihn vornehmen" in Artikel 133 (2) EPÜ eingefügt worden. Die Bedeutung dieser Bestimmungen sei klar und lasse keinen Raum für ein Ermessen, aufgrund dessen anderen Personen als dem bestellten zugelassenen Vertreter gestattet werden könnte, schriftliche oder mündliche Ausführungen zu machen. Grundlage hierfür sei die nationale Rechtspraxis, nur einem Vertreter mit erwiesener Kenntnis der betreffenden Rechtsordnung zu gestatten, den Fall eines an einem Verfahren im Rahmen dieser Rechtsordnung Beteiligten vorzutragen.

Bei den Beschwerdekammern gebe es hingegen keine einheitliche Praxis. In einigen Entscheidungen sei der wichtige Unterschied zwischen der Vertretung nach den Artikeln 133 und 134 EPÜ und der Beweisaufnahme nach Artikel 117 EPÜ anerkannt worden; allerdings werde Artikel 117 EPÜ zur Rechtfertigung mündlicher technischer Ausführungen zu Unrecht herangezogen. Der Unterschied zwischen Ausführungen zu Tatsachen, die Beweismittel darstellen, und rechtlichen Ausführungen, die Sache der Vertretung seien, sei wichtig und sollte beibehalten werden.

b) Im Namen des Einsprechenden wurden zur Untermauerung der Aus-

(c) No special criteria should apply to qualified patent lawyers of countries outside the EPC.

IV. Oral proceedings were requested by both parties, and were held on 11 December 1995. The proprietor was represented by Mr Skone-James and Mr Laird, and the opponent was represented by Mr Hafner.

(a) The arguments which were submitted on behalf of the proprietor in support of the contentions which are set out in paragraph II above were essentially as follows:

Proceedings before the EPO are a very serious matter because decisions of the EPO may override the highest courts of the contracting states, and such proceedings should therefore be carefully controlled procedurally.

The relevant provisions of Article 133 EPC can be derived from drafts of the EPC dating back to 1962, and remained virtually unchanged throughout the preparation of the EPC. During such preparations the words "and act through him" were added to Article 133(2) EPC. The meaning of these provisions is clear and does not provide for any discretion to allow a person other than the appointed professional representative to make either written or oral submissions. This is based upon the practice in national legal systems of requiring a representative with proven knowledge of an individual system to present the case of a party in proceedings within that system.

The practice within the boards of appeal has not been uniform. Some decisions have recognised the important distinction between representation under Articles 133 and 134 EPC and taking evidence under Article 117 EPC, but Article 117 EPC has been wrongly used to justify oral technical submissions. The distinction between factual submissions, which constitute evidence, and legal submissions, which are a matter for representation, is important and should be maintained.

(b) The arguments which were submitted on behalf of the opponent in

c) Aucun critère spécial ne doit être appliqué dans le cas des conseils en brevets habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE.

IV. Le 11 décembre 1995, une procédure orale a été tenue à la demande des deux parties. Le titulaire y a été représenté par M. Skone-James et M. Laird et l'opposant par M. Hafner.

a) Les arguments qui ont été présentés pour le compte du titulaire à l'appui des allégations exposées au point II ci-dessus ont été essentiellement les suivants:

Les procédures devant l'OEB sont à prendre très au sérieux, du fait que les décisions de l'OEB peuvent renverser celles des plus hautes juridictions des Etats contractants. Elles doivent donc être soigneusement contrôlées sur le plan de la procédure.

Les dispositions pertinentes de l'article 133 CBE peuvent être retrouvées dans les avant-projets de la CBE, qui remontent à 1962, et sont restées pratiquement inchangées pendant tous les travaux préparatoires de la CBE. Au cours de ces travaux, les termes "et agir par son entremise" ont été ajoutés à l'article 133(2) CBE. Ces dispositions sont claires et ne laissent pas de place à un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel une personne autre que le mandataire agréé désigné pourrait présenter un exposé écrit ou oral. Ceci est basé sur la pratique des systèmes juridiques nationaux, qui exige qu'un mandataire ait une connaissance avérée du système concerné pour présenter la cause d'une partie dans les procédures suivies dans ce système.

La pratique des chambres de recours n'a pas été uniforme. Certaines décisions ont reconnu la distinction importante entre la représentation visée aux articles 133 et 134 CBE et les mesures d'instruction faisant l'objet de l'article 117 CBE, mais ce dernier a été utilisé de manière erronée pour justifier l'exposé oral de questions techniques. La distinction entre les moyens de fait, qui constituent des moyens de preuve et les moyens de droit, qui relèvent de la représentation, est importante et doit être maintenue.

b) Les arguments qui ont été présentés pour le compte de l'opposant à

fürungen unter Nummer III im wesentlichen die folgenden Argumente vorgebracht:

Artikel 133 EPÜ betreffe die Vertretung, die man vom "Vortrag" des Falls eines Beteiligten unterscheiden müsse. In Artikel 133 EPÜ sei nicht abschließend geregelt, wer mündliche Ausführungen machen dürfe; zusätzliche Ausführungen, beispielsweise zur Neuheit oder erfindnerischen Tätigkeit, könnten wertvoll sein und sollten zugelassen werden, sofern sie unter der **Aufsicht** des bestellten zugelassenen Vertreters gemacht würden.

Das Verfahrensrecht einer Reihe von Vertragsstaaten lasse solche zusätzlichen Ausführungen im Rahmen eines Ermessens, in Dänemark sogar als Rechtsanspruch, zu.

Das EPA sollte sein Ermessen ausüben und zusätzliche mündliche Ausführungen zulassen, sofern zuvor die Erlaubnis eingeholt werde, daß die Begleitperson diese Ausführungen aufgrund ihrer Qualifikation und ihrer Glaubwürdigkeit sowie der Zweckdienlichkeit der Ausführungen machen dürfe, vorausgesetzt, daß dadurch den Gegenparteien kein Nachteil entstehe.

Am Ende der mündlichen Verhandlung behielt sich die Große Beschwerdekammer eine Entscheidung vor.

#### Entscheidungsgründe

##### *Einführung und Hintergrund*

1. Die vorgelegten Fragen betreffen den Fall, daß ein an einem Einspruchsverfahren Beteiligter gemäß Artikel 133 EPÜ einen zugelassenen Vertreter bestellt hat. Es geht hier um die Streitfrage, ob - und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen - eine andere Person als der zugelassene Vertreter (d. h. eine Begleitperson) in einer mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ vor einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer für diesen Beteiligten mündliche Ausführungen zu rechtlichen oder technischen Fragen machen darf.

In den vorgelegten Fragen 1 und 2 wird zwischen mündlichen Ausführungen zu rechtlichen und solchen zu technischen Fragen unterschieden und implizit davon ausgegangen, daß die Fragen 1 und 2 wegen dieses Unterschieds auch unterschiedlich beantwortet werden könnten.

support of the contentions which are set out in paragraph III above were essentially as follows:

Article 133 EPC is directed to representation, which should be distinguished from "presentation" of a party's case. Article 133 EPC is not exclusive as to who may make oral submissions, and additional submissions, on novelty or inventive step for example, may be valuable and should be allowed, provided that they are made under the **control** of the appointed professional representative.

The procedural laws of a number of contracting states allow such additional submissions as a matter of discretion, and in Denmark, as of right.

The EPO should exercise its discretion to allow additional oral submissions, provided that permission is requested for the accompanying person to make such submissions, on the basis of his qualification, his credibility, and their usefulness, and provided also that there is no prejudice to opposing parties.

At the conclusion of the oral proceedings, the decision of the Enlarged Board was reserved.

#### Reasons for the decision

##### *Introduction and background*

1. The referred questions are concerned with a situation where a party to opposition proceedings has appointed a professional representative under Article 133 EPC. They raise the issue whether, and if so in what circumstances, a person other than the professional representative (that is, an accompanying person) may make oral submissions on behalf of that party concerning either legal or technical issues, during oral proceedings under Article 116 EPC before an opposition division or a board of appeal.

Referred questions (1) and (2) draw a distinction between oral submissions on legal and technical issues, and implicitly raise the possibility that the answers to questions (1) and (2) may be different because of this distinction.

l'appui des allégations exposées au point III ci-dessus ont été essentiellement les suivants :

L'article 133 CBE concerne la représentation, qui doit être distinguée de la "présentation" de la cause d'une partie. L'article 133 CBE ne précise pas quelles sont les personnes qui peuvent faire un exposé oral; tout exposé supplémentaire, sur la nouveauté ou l'activité inventive, par exemple, peut être précieux et devrait être autorisé, à condition qu'il soit fait sous le **contrôle** du mandataire agréé désigné.

Les dispositions de procédure d'un certain nombre d'Etats contractants permettent de tels exposés supplémentaires, à titre discrétionnaire et, au Danemark, de droit.

L'OEB devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à autoriser la présentation d'exposés supplémentaires, à condition que soit demandée pour l'assistant l'autorisation de présenter de tels exposés sur la base de sa qualification, de sa crédibilité et de l'utilité de ces exposés, et à condition également qu'il n'en résulte pas de préjudice pour les parties adverses.

A la fin de la procédure orale, la Grande Chambre a remis à une date ultérieure le prononcé de la décision.

#### Motifs de la décision

##### *Introduction et contexte*

1. Les questions soumises se rapportent à une situation dans laquelle une partie à une procédure d'opposition a désigné un mandataire agréé en application de l'article 133 CBE. Il s'agit de savoir si et, le cas échéant, dans quelles circonstances, une personne autre que le mandataire agréé (c'est-à-dire un assistant) peut présenter un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques pour le compte de cette partie, lors d'une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue devant une division d'opposition ou une chambre de recours.

Les questions (1) et (2) soumises établissent une distinction entre l'exposé oral portant sur des questions juridiques et celui portant sur des questions techniques, et elles supposent implicitement que les réponses apportées aux questions (1) et (2) pourraient être différentes du fait de cette distinction.

Im Rahmen mündlicher Ausführungen zu rechtlichen und technischen Fragen können Tatsachen, Beweismittel zur Glaubhaftmachung von Tatsachen oder einfach nur Argumente vorgebracht werden, die rechtlicher oder technischer Art oder eine Mischung aus beidem sein können. Somit ist der in den Fragen 1 und 2 gemachte Unterschied zwischen mündlichen Ausführungen zu rechtlichen und solchen zu technischen Fragen in diesem Zusammenhang im Grunde unwichtig.

Im Gegensatz dazu ist jedoch der Unterschied zwischen dem Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln einerseits und dem Vorbringen von Argumenten andererseits nach dem EPÜ (siehe zum Beispiel Art. 114 EPÜ) von grundlegender Bedeutung; jeder dieser Punkte muß getrennt geprüft werden. Somit lassen sich die den Fragen 1 und 2 zugrunde liegenden Probleme wie folgt neu formulieren:

a) Darf eine Begleitperson in einer mündlichen Verhandlung mündliche Ausführungen machen, bei denen Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht werden?

b) Darf diese Begleitperson in einer mündlichen Verhandlung mündliche Ausführungen in Form von Argumenten machen?

2. Die bisherige Praxis der Einspruchsabteilungen und der Beschwerdekammern des EPA im Zusammenhang mit der Zulassung mündlicher Ausführungen durch Begleitpersonen in der mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ läßt sich wie folgt zusammenfassen:

Einspruchsabteilungen lassen offensichtlich mündliche Ausführungen sogenannter technischer "Sachverständiger", die den Vertreter eines Beteiligten begleiten, häufig relativ formlos und unabhängig davon zu, ob eine Gegenpartei Einwendungen erhebt (siehe zum Beispiel Nummer III der Vorlageentscheidung T 803/93). Welche Beweiskraft diesen mündlichen Ausführungen eingeräumt wird, liegt im Ermessen der Einspruchsabteilung, die sich hierbei auch auf ihr eigenes technisches Wissen stützt. Manchmal werden mündliche Ausführungen durch Begleitpersonen auch im Zusammenhang mit Rechtsfragen ohne weiteres zugelassen und hinsichtlich ihres Werts ad hoc entsprechend beurteilt.

Was die Beschwerdekammern angeht, so kam in einer frühen Ent-

Oral submissions concerning both legal or technical issues may involve either the presentation of facts, or the presentation of evidence to establish facts; or such oral submissions may simply involve the presentation of arguments, which may be either legal or technical in nature, or a mixture of the two. Thus the distinction which has been drawn in questions (1) and (2) between oral submissions on legal and technical issues is in fact unimportant in this context.

In contrast, however, the distinction between the presentation of facts and evidence, on the one hand, and the presentation of argument, on the other hand, is of basic importance under the EPC (see for example Article 114 EPC): each requires separate consideration. Thus the issues underlying questions (1) and (2) may be re-phrased as follows:

(a) May an accompanying person make oral submissions during oral proceedings which involve the presentation of facts or evidence?

(b) May such an accompanying person make oral submissions during oral proceedings by way of argument?

2. The previous practice within the opposition divisions and the boards of appeal of the EPO in connection with admitting oral submissions by accompanying persons during oral proceedings under Article 116 EPC may be summarised as follows:

Within the opposition divisions, it appears that oral submissions by so-called technical "experts" accompanying a party's representative are frequently admitted on a relatively informal basis whether or not objection is made by an opposing party (see for example paragraph III of the decision of referral T 803/93). The evidential weight which is given to such oral submissions is left to the discretion of the opposition division, having regard also to their own technical knowledge. Sometimes also, oral submissions by accompanying persons are freely admitted in connection with legal issues, and are similarly assessed for their value on an ad hoc basis.

Within the boards of appeal, an early decision in the context of opposition

Les exposés oraux concernant des problèmes juridiques et techniques peuvent comporter la présentation de faits, de preuves pour établir des faits ou tout simplement d'arguments de nature soit juridique soit technique ou une combinaison des deux. Ainsi, la distinction qui a été établie dans les questions (1) et (2) entre l'exposé oral portant sur des questions juridiques et celui portant sur des questions techniques est sans importance dans ce contexte.

Par contraste, cependant, la distinction entre la présentation de faits et preuves, d'une part, et la présentation d'arguments, d'autre part, est d'une importance fondamentale dans le cadre de la CBE (voir, par exemple, l'article 114 CBE): chacun de ces points doit être considéré séparément. Ainsi, les problèmes sous-jacents aux questions (1) et (2) peuvent être reformulés comme suit:

a) Un assistant peut-il, lors d'une procédure orale, faire un exposé oral comportant la présentation de faits ou preuves?

b) Cet assistant peut-il, lors d'une procédure orale, faire un exposé oral sous forme d'arguments?

2. La pratique antérieure des divisions d'opposition et des chambres de recours de l'OEB en ce qui concerne l'admissibilité de l'exposé oral fait par un assistant lors de procédures orales tenues conformément à l'article 116 CBE peut être résumée comme suit.

En ce qui concerne les divisions d'opposition, il apparaît que les exposés oraux faits par des "experts" techniques accompagnant le mandataire d'une partie sont fréquemment admis sur une base relativement informelle, que des objections soient ou non soulevées par une partie adverse (voir, par exemple, le point III de la décision de saisine T 803/93). La valeur probante qui est donnée à ces exposés oraux est laissée à la discrétion de la division d'opposition, eu égard également à ses propres connaissances techniques. Quelquefois aussi, l'exposé oral fait par un assistant est librement admis au sujet de questions juridiques, et sa valeur est, de même, appréciée ad hoc.

En ce qui concerne les chambres de recours, une ancienne décision ren-



scheidung einer Technischen Beschwerdekammer im Rahmen eines Einspruchsverfahrens (Entscheidung T 80/84, s. o.) die gewissermaßen "strenge" Auslegung der Artikel 133 und 134 EPÜ zum Tragen; die Kammer vertrat darin die Ansicht, diese Bestimmungen begründeten ein ausschließliches Vertretungsrecht, sodaß eine Begleitperson (in diesem konkreten Fall ein nicht zugelassener Assistent, der erst zum Patentvertreter ausgebildet wurde) den Fall eines Verfahrensbeteiligten auch nicht teilweise und unter der unmittelbaren Aufsicht seines zugelassenen Vertreters in einer mündlichen Verhandlung vortragen könne.

Dieser strengen Auslegung der Artikel 133 und 134 EPÜ sind die übrigen Beschwerdekammern jedoch im allgemeinen nicht gefolgt. Wie in der Entscheidung T 843/91 (ABI. EPA 1994,818) dargelegt, hat sich bei den Beschwerdekammern vielmehr die Praxis herausgebildet, "Beiträge von Sachverständigen unter der Aufsicht des bevollmächtigten Vertreters zuzulassen, wenn sie dies zum besseren Verständnis des Falls für zweckmäßig halten", was der vorstehend geschilderten Praxis der Einspruchsabteilungen entspricht. In der Entscheidung T 843/91 wurde die Auffassung vertreten, die Rechtsgrundlage für die Zulassung dieser mündlichen Ausführungen durch "Sachverständige" sei in Artikel 117 EPÜ zu finden. Auch in der Entscheidung T 598/91 (s. o.) wurde darauf verwiesen, es sei "seit einigen Jahren gängige Praxis der Beschwerdekammern, daß sich Vertreter in mündlichen Verhandlungen von Assistenten oder Sachverständigen unterstützen lassen dürfen, die den Sachverhalt erläutern und in bestimmten Abschnitten der Verhandlung anstelle des Vertreters den Fall vortragen". In der Entscheidung T 598/91 schloß sich die Beschwerdekammer der in der Entscheidung T 80/84 vertretenen Auffassung an, wonach die Artikel 133 und 134 EPÜ ein ausschließliches Recht zur **Vertretung** begründeten, rechtfertigte aber zusätzliche mündliche Ausführungen durch Assistenten und Sachverständige damit, daß sie unter den Begriff "**Vortrag**" und nicht unter Vertretung fielen. Dieser zusätzliche "Vortrag" sei deshalb nach den Artikeln 133 und 134 EPÜ nicht untersagt.

3. Wie der Zusammenfassung in den Nummern II und III zu entnehmen ist, hat der Patentinhaber die Artikel 117, 133 und 134 EPÜ "streng" ausgelegt, was im großen und ganzen dem

proceedings by a technical board of appeal (decision T 80/84, supra) expressed what may be regarded as the "strict view" of the provisions of Articles 133 and 134 EPC, and held that such provisions create an exclusive right of representation, and accordingly an accompanying person (in that particular case an unqualified assistant training to become a patent attorney) could not present even a part of the case on behalf of a party during oral proceedings, even under the direct supervision of the professional representative of the party.

This strict interpretation of Articles 133 and 134 EPC was not generally followed by other boards of appeal, however. In fact, as discussed in decision T 843/91 (OJ EPO 1994, 818), a practice developed in the boards of appeal "to allow contributions by experts under the control of the authorised representative when it considers it would be useful for the good understanding of the case", thus mirroring the practice within the opposition division outlined above. In decision T 843/91 it was suggested that the legal basis for admitting such oral submissions by "experts" was Article 117 EPC. Similarly in decision T 598/91 (supra) reference was made to "the general practice of the boards of appeal for several years" to allow representatives to be "assisted at oral hearings by assistants or experts who were explaining matters and pleading in lieu of the representative in certain areas of the discussions". In decision T 598/91 the board of appeal agreed with what was stated in decision T 80/84 to the effect that Articles 133 and 134 EPC created exclusive rights of **representation**, but justified such additional oral submissions by assistants and experts on the basis that they fell under the concept of "**pleading**" rather than representation. Such additional "pleading" was therefore said not to be excluded by Articles 133 and 134 EPC.

3. As summarised in paragraphs II and III above, the proprietor has taken the "strict view" when interpreting Articles 117, 133 and 134 EPC, corresponding generally to

due dans le cadre d'une procédure inter partes par une chambre de recours technique (T 80/84 citée supra) a donné une interprétation "stricte" des articles 133 et 134 CBE, estimant que de telles dispositions créaient un droit exclusif de représentation et qu'en conséquence, un assistant (en l'espèce un stagiaire non habilité à exercer, se préparant à devenir conseil en brevets) n'était pas autorisé à assurer pour une part la défense d'un client lors d'une procédure orale, même sous la supervision directe du mandataire agréé de la dernière.

Cependant, cette interprétation stricte des articles 133 et 134 CBE n'a pas été suivie dans l'ensemble par les autres chambres de recours. En fait, comme examiné dans la décision T 843/91 (JO OEB 1994,818), les chambres de recours ont plutôt adopté une pratique, selon laquelle elles "autorisent des experts à intervenir sous la responsabilité du mandataire agréé, lorsqu'elles estiment que cela pourrait être utile à la bonne compréhension de l'affaire", reflétant ainsi la pratique des divisions d'opposition, dont les grandes lignes ont été exposées ci-dessus. Dans la décision T 843/91, il est dit que la base légale de l'admissibilité de tels exposés oraux faits par des "experts" se trouvait dans l'article 117 CBE. De même, dans la décision T 598/91 (citée supra), il est indiqué qu'"il est de pratique courante depuis plusieurs années que dans les procédures orales devant les chambres de recours, les mandataires puissent être secondés par des assistants ou des experts qui donnent des explications et plaident à leur place dans certaines parties des débats". Dans la décision T 598/91, la chambre de recours s'est ralliée à l'opinion exprimée dans la décision T 80/84, selon laquelle les articles 133 et 134 CBE créent des droits exclusifs de **représentation**, mais elle a justifié les exposés oraux supplémentaires faits par des assistants et experts en se fondant sur le fait qu'ils entraient dans le cadre de la "**plaidoirie**" et non de la représentation. Il a donc été considéré que de telles "plaidoiries" supplémentaires n'étaient pas interdites par les articles 133 et 134 CBE.

3. Comme résumé aux points II et III ci-dessus, le titulaire a interprété "strictement" les articles 117, 133 et 134 CBE, ce qui correspond dans l'ensemble au dispositif de la déci-

Tenor der Entscheidung T 80/84 entspricht, während der Einsprechende eine liberalere Auslegung der Artikel 133 und 134 EPÜ vertritt, bei der zwischen der ausschließlich in den Artikeln 133 und 134 EPÜ geregelten "Vertretung" und dem "Vorbringen" zweckdienlicher Beiträge in Form mündlicher Ausführungen unterschieden wird. Der Einsprechende hat dargetan, es sollte im Ermessen der Einspruchsabteilungen und der Beschwerdekammern liegen, ob solche mündlichen Ausführungen vorgebracht werden dürften (was im großen und ganzen dem Tenor der Entscheidung T 598/91 entspricht).

4. Vor der ausführlichen Prüfung der vorgelegten Fragen muß zunächst auf die allgemeine Systematik des im EPÜ vorgesehenen Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens einschließlich des damit verbundenen Vorbringens von Tatsachen, Beweismitteln und Argumenten sowie auf die Stellung der mündlichen Verhandlung im Rahmen dieser Verfahren eingegangen werden.

#### a) Tatsachen und Beweismittel

Nach Regel 55 c) EPÜ muß die Einspruchsschrift die **Angabe** der zur Begründung der Einspruchsgründe vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel (sowie Argumente) enthalten. Das vorgeschriebene Verfahren enthält darüber hinaus keine ausführlichen Bestimmungen darüber, wie und wann Tatsachen und Beweismittel von den am Einspruchsverfahren Beteiligten einzureichen sind. Die Einreichung von Tatsachen und Beweismitteln unterliegt allein dem Ermessen des EPA.

Nach der in der Mitteilung "Einspruchsverfahren im EPA" (ABI. EPA 1989, 417) erläuterten Praxis der Einspruchsabteilungen sollten Tatsachen und Beweismittel in einer frühen Phase des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung vorgebracht werden - siehe insbesondere die Nummern 8 bis 13. Ein Einsprechender sollte Beweismaterial zur Begründung seines Einspruchs in der Regel innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist oder innerhalb einer kurzen Nachfrist (zwei Monate) einreichen; der Patentinhaber muß seine Gegenbeweise innerhalb eines bestimmten Zeitraums danach vorlegen.

Grundlage für die Prüfung einer Beschwerde und die anschließend ergehende Entscheidung sind in der Regel die im Verfahren vor der Einspruchsabteilung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel.

what was decided in decision T 80/84; whereas the opponent has suggested a more liberal interpretation of Articles 133 and 134 EPC, based upon drawing a distinction between "representation", which is governed exclusively by Articles 133 and 134, and "presentation" of useful contributions by oral submissions. The opponent has suggested that such presentation of oral submissions should be within the discretion of the opposition divisions and boards of appeal (thus corresponding generally to what was decided in decision T 598/91).

4. Before considering the referred questions in detail, it is relevant to refer to the general scheme of opposition and opposition appeal procedures under the EPC, including the presentation of facts, evidence and argument in the context of such procedures, and the position of oral proceedings within such procedures.

#### a) Facts and evidence

Rule 55(c) EPC requires that a notice of opposition shall contain an **indication** of the facts and evidence (as well as of arguments) presented in support of the grounds of opposition alleged. Beyond this, the prescribed procedure does not contain any detailed regulation as to how and when facts and evidence should be filed by the parties to an opposition. The filing of facts and evidence is left to the discretionary control of the EPO.

According to the practice of the opposition divisions as set out in the note "Opposition procedure in the EPO" (OJ EPO 1989, 417), facts and evidence should be adduced at an early stage in proceedings before the opposition division - see in particular paragraphs 8 to 13. An opponent should normally file evidence in support of his opposition within the nine-month opposition period or within a short period (two months) thereafter; and the proprietor must file his evidence in reply within a fixed period after that.

Appeal proceedings are normally examined and decided on the basis of facts and evidence filed during the proceedings before the opposition division.

sion T 80/84; l'opposant, quant à lui, a suggéré une interprétation plus libérale des articles 133 et 134 CBE sur la base d'une distinction entre la "représentation", qui serait régie exclusivement par les articles 133 et 134, et la "présentation" de contributions utiles sous la forme d'un exposé oral. L'opposant a suggéré qu'un tel exposé oral devrait être soumis au pouvoir discrétionnaire des divisions d'opposition et des chambres de recours (ce qui correspond ainsi dans l'ensemble à ce qui a été décidé dans l'affaire T 598/91).

4. Avant d'examiner en détail les questions soumises, il convient d'analyser le système général des procédures d'opposition et de recours sur opposition prévu dans la CBE, y compris la présentation de faits, preuves et arguments que celles-ci impliquent, ainsi que la place des procédures orales dans ces procédures.

#### a) Faits et preuves

La règle 55 c) CBE exige qu'un acte d'opposition comporte les faits et justifications (ainsi que les arguments) invoqués à l'appui des motifs d'opposition. En dehors de cette mention, la procédure prescrite ne contient aucune disposition détaillée sur la façon suivant laquelle et le moment auquel les faits et justifications doivent être produits par les parties à la procédure d'opposition. La production de faits et de justifications relève du pouvoir discrétionnaire de l'OEB.

Selon la pratique des divisions d'opposition, telle qu'exposée dans la communication "La procédure d'opposition à l'OEB" (JO OEB 1989, 417), les faits et justifications doivent être produits à un stade précoce de la procédure devant la division d'opposition - voir, en particulier, les points 8 à 13. Un opposant doit normalement produire les preuves à l'appui de son opposition dans le délai d'opposition de neuf mois ou dans un bref délai supplémentaire (deux mois); après quoi, le titulaire doit déposer ses preuves en réponse dans un délai déterminé.

Les procédures de recours sont normalement examinées et tranchées sur la base de faits et preuves produits au cours de la procédure devant la division d'opposition.

Während die Einreichung von Tatsachen und Beweismitteln durch die am Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren Beteiligten in keiner Phase dieser Verfahren ausgeschlossen ist, liegt die Zulassung von Tatsachen und Beweismitteln, die in einer fortgeschrittenen Verfahrensphase vorgebracht werden, stets im Ermessen des EPA (siehe Art. 114 (2) EPÜ).

### b) Argumente

Im allgemeinen werden Argumente, denen schon früher vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel zugrunde liegen, in jeder Phase des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens nach dem Ermessen des EPA zugelassen.

### c) Mündliche Verhandlungen

Nach Artikel 116 EPÜ findet eine mündliche Verhandlung entweder auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen statt. Eine mündliche Verhandlung ist mithin ein fakultatives zusätzliches Element. Sowohl das Einspruchs- als auch das Einspruchsbeschwerdeverfahren sind in erster Linie schriftliche Verfahren. Dennoch sind mündliche Verhandlungen für den Entscheidungsfindungsprozeß von maßgeblicher Bedeutung.

Mündliche Verhandlungen werden grundsätzlich zu einem Zeitpunkt im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren anberaumt, zu dem die Schriftsätze aller Beteiligten einschließlich der schriftlich vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel aller Beteiligten vollständig sind. Infolgedessen kann die Entscheidung der Einspruchsabteilung bzw. der Beschwerdekammer in der Regel bereits am Schluß der mündlichen Verhandlung mündlich verkündet werden (zum Verfahren vor den Einspruchsabteilungen siehe Mitteilung "Einspruchsverfahren im EPA", Nr. 15, ABI. EPA 1989, 417; zum Verfahren vor den Beschwerdekammern siehe Art. 11 (3) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, ABI. EPA 1983, 7).

*Die Vertretung von Beteiligten in den Verfahren nach dem EPÜ*

5. Artikel 133 EPÜ schafft eine allgemeine Systematik für die Vertretung von Beteiligten in den durch das EPÜ geschaffenen Verfahren.

Nach Artikel 133 (1) EPÜ ist (vorbehaltlich Artikel 133 (2) EPÜ) "niemand verpflichtet, sich ... durch

While the filing of facts and evidence by parties to opposition and opposition appeal proceedings is not precluded at any stage of such proceedings, the admissibility of facts and evidence filed at a late stage in such proceedings is always a matter of discretion for the EPO (see Article 114(2) EPC).

### (b) Arguments

In general, arguments on the basis of previously submitted facts and evidence are allowed at any stage of opposition or opposition appeal proceedings, under the discretion of the EPO.

### (c) Oral proceedings

Article 116 EPC provides that oral proceedings shall take place either at the instance of the EPO, or at the request of any party to proceedings. Thus oral proceedings are an optional extra. Both opposition and opposition appeal procedures are primarily written procedures. Nevertheless, oral proceedings are of critical importance to the decision-making process.

In principle, oral proceedings are appointed at a point in time within an opposition or opposition appeal procedure when the written submissions of all parties, including the written presentation of facts and evidence by all parties, are complete. The decision of the opposition division or board of appeal can consequently usually be announced orally at the conclusion of the oral proceedings (see, for procedure before the opposition divisions, the note entitled "Opposition Procedure in the EPO" (OJ EPO 1989, 417) at paragraph 15; and for procedure before the boards of appeal, Article 11(3) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (OJ EPO 1983, 7)).

*The representation of parties to proceedings under the EPC*

5. Article 133 EPC establishes a general scheme of representation for parties to proceedings established by the EPC.

Article 133(1) EPC provides that (subject to the provisions of Article 133(2) EPC) "no person shall be compelled

Bien que la production de faits et preuves par les parties aux procédures d'opposition ou aux procédures de recours sur opposition ne soit exclue à aucun stade de ces procédures, la recevabilité de faits et preuves produits à un stade tardif au cours de telles procédures est une question qui dépend toujours du pouvoir discrétionnaire de l'OEB (voir article 114(2) CBE).

### b) Arguments

D'une manière générale, la présentation d'arguments sur la base de faits et preuves antérieurement produits est permise à tous les stades de la procédure d'opposition ou de recours sur opposition, à la discrétion de l'OEB.

### c) Procédures orales

L'article 116 CBE prévoit qu'il est recouru à une procédure orale soit d'office, lorsque l'OEB le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure. Ainsi, la procédure orale est une procédure supplémentaire facultative. La procédure d'opposition de même que la procédure de recours sur opposition sont toutes deux en premier lieu des procédures écrites. Néanmoins, la procédure orale présente une importance déterminante dans le processus de prise de décision.

En principe, les procédures orales sont fixées à une date au cours d'une procédure d'opposition ou de recours sur opposition, à laquelle les exposés écrits de toutes les parties, y compris la présentation écrite des faits et justifications par toutes les parties, sont complets. La décision de la division d'opposition ou de la chambre de recours peut, par conséquent, être prononcée oralement à la fin de la procédure orale (en ce qui concerne la procédure devant les divisions d'opposition, voir la communication "La procédure d'opposition à l'OEB", point 15 (JO OEB 1989, 417); quant à la procédure devant les chambres de recours, voir l'article 11(3) du Règlement de procédure des chambres de recours (JO OEB 1983, 7)).

*La représentation des parties dans les procédures prévues par la CBE*

5. L'article 133 CBE prévoit un système général de représentation des parties dans les procédures instituées par la CBE.

L'article 133(1) CBE dispose (sous réserve des dispositions de l'article 133(2) CBE) que "nul n'est tenu de se

einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen". Bei seiner Anwendung auf das Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren sieht Artikel 133 (2) EPÜ vor, daß Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat haben (nachstehend "nichteuropäische Beteiligte" genannt), in diesen Verfahren "durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen ... durch ihn vornehmen" müssen. Nach Artikel 133 (3) EPÜ können Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat (nachstehend "europäische Beteiligte" genannt) durch einen ihrer Angestellten handeln, "der kein zugelassener Vertreter zu sein braucht".

Mit anderen Worten: Nach Artikel 133 EPÜ müssen sich im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren nichteuropäische Beteiligte durch einen zugelassenen Vertreter vertreten lassen, während es europäischen Beteiligten freisteht, sich durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen oder selbst bzw. durch einen ihrer Angestellten zu handeln.

6. Die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Person als zugelassener Vertreter nach Artikel 133 EPU tätig werden darf, sind in Artikel 134 EPÜ genannt. Nach Artikel 134 (1) EPÜ kann als zugelassener Vertreter tätig werden, wer entsprechend qualifiziert und in einer beim EPA geführten Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ist. Nach Artikel 134 (7) EPÜ kann auch ein "Rechtsanwalt" nach Maßgabe der dort genannten Voraussetzungen als zugelassener Vertreter tätig werden.

Nach Artikel 134 (8) EPÜ kann der Verwaltungsrat Vorschriften unter anderem über die europäische Eignungsprüfung und die Errichtung eines Instituts der zugelassenen Vertreter erlassen. Dies hat er am 21. Oktober 1977 mit dem Erlaß der Vorschriften über die Errichtung des Instituts (EPI) und über die europäische Eignungsprüfung (ABl. EPA 1978, 85 bzw. 101) denn auch getan.

Mit diesen Vorschriften soll gewährleistet werden, daß Verfahren vor dem EPA effizient und wirksam von ordnungsgemäß zugelassenen Vertretern durchgeführt werden, die mit dem Recht und der Praxis nach dem EPÜ bestens vertraut sind und mit hin über die fachliche Kompetenz zur Vertretung von an diesen Verfahren Beteiligten verfügen. Eine effiziente

to be represented by a professional representative". In its application to opposition and opposition appeal proceedings, Article 133(2)EPC provides that a person not having either a residence or his principal place of business within a contracting state to the EPC (hereafter referred to as a "non-European party") "must be represented by a professional representative and act through him" in such proceedings. Article 133(3)EPC provides that a person having his residence or principal place of business within a contracting state (hereafter referred to as a "European party") may act through an employee, "who need not be a professional representative".

In other words, under Article 133 EPC, in opposition and opposition appeal proceedings a non-European party must be represented by a professional representative, and a European party may choose to be represented by a professional representative, or may act on his own or through one of his employees.

6. The requirements which must be fulfilled before a person may act as a professional representative under Article 133 EPC are set out in Article 134 EPC. Under Article 134(1) EPC a person may act as a professional representative if, being duly qualified, his name appears on a list of such professional representatives maintained by the EPO. Under Article 134(7) EPC a "legal practitioner" as there defined may also act as a professional representative.

Article 134(8) EPC provides for the adoption of regulations by the Administrative Council governing inter alia the European qualifying examination and the establishment of an institute of professional representatives. Regulations pursuant to Article 134(8) EPC were adopted by the Administrative Council on 21 October 1977 (OJ EPO 1978, 85 and 101) concerning respectively the establishment of such an institute (the EPI), and the European qualifying examination.

The purpose underlying such regulations is to ensure that proceedings before the EPO are conducted efficiently and effectively by properly qualified professional representatives, who are therefore fully knowledgeable in the law and practice under the EPC, and who are thus professionally competent to represent parties to such proceedings.

faire représenter par un mandataire agréé". Dans son application aux procédures d'opposition et de recours sur opposition, l'article 133(2) CBE prévoit que les personnes qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire d'un Etat partie à la CBE (ci-après dénommées "parties non européennes") "doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise," dans de telles procédures. L'article 133(3) CBE prévoit que les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant (ci-après dénommées "parties européennes") peuvent agir par l'entremise d'un employé "qui n'est pas tenu d'être un mandataire agréé".

Cela revient à dire, au sens de l'article 133 CBE, que dans les procédures d'opposition et de recours sur opposition, une partie non européenne doit être représentée par un mandataire agréé, tandis qu'une partie européenne peut choisir d'être représentée par un mandataire agréé ou peut agir personnellement ou par l'entremise d'un de ses employés.

6. Les conditions qui doivent être remplies avant qu'une personne puisse agir en tant que mandataire agréé conformément à l'article 133 CBE sont énoncées à l'article 134 CBE. Aux termes de l'article 134(1) CBE, une personne peut agir en tant que mandataire agréé si, ayant les capacités requises, son nom est inscrit sur une liste tenue à cet effet par l'OEB. Aux termes de l'article 134(7) CBE, un "avocat" peut également agir en qualité de mandataire agréé, s'il remplit les conditions définies dans cet article.

En vertu de l'article 134(8) CBE, le Conseil d'administration peut prendre des dispositions relatives, entre autres, à l'examen européen de qualification et à la création d'un institut des mandataires agréés. C'est ainsi qu'il a adopté, le 21 octobre 1977, les règlements concernant respectivement la création d'un tel institut (l'EPI) et l'examen européen de qualification (JO OEB 1978, 85 et 101).

L'objectif visé par une telle réglementation est d'assurer que les procédures devant l'OEB soient conduites utilement et efficacement par des mandataires agréés qui sont dûment habilités et connaissent, par conséquent, parfaitement la loi et la pratique conformément à la CBE, et sont ainsi professionnellement compétents pour représenter les parties

und wirksame Durchführung der Verfahren vor dem EPA gereicht dem europäischen Patentsystem insgesamt zum Nutzen.

7. Die Funktion eines zugelassenen Vertreters wird in Artikel 133 (2) EPÜ erläutert; dort heißt es - wie bereits erwähnt -, daß nichteuropäische Beteiligte "in jedem durch" das EPÜ "geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und **Handlungen ...durch ihn vornehmen**" müssen. Mit anderen Worten: Die Bestellung eines zugelassenen Vertreters durch einen Beteiligten schließt die Bevollmächtigung und Nennung der fachlich qualifizierten Person ein, die für alles, was dieser Beteiligte beim EPA vorbringt, verantwortlich ist. Dieser Vortrag des Falls eines Beteiligten stellt die Kernfunktion eines zugelassenen Vertreters im Sinne des Artikels 133 EPÜ dar. In der mündlichen Verhandlung wird von einem zugelassenen Vertreter erwartet, daß er den vollständigen Fall des von ihm vertretenen Beteiligten vorträgt.

*Fragen 1 und 2: Sind mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson nach dem EPÜ ausgeschlossen?*

8. Wie unter Nummer 1 erläutert, können bei mündlichen Ausführungen entweder Tatsachen oder Beweismittel oder auch Argumente vorgebracht werden; diese beiden Kategorien mündlicher Ausführungen müssen getrennt betrachtet werden.

a) Darf eine Begleitperson in einer mündlichen Verhandlung mündliche Ausführungen machen und dabei auch **Tatsachen oder Beweismittel** vorbringen?

Aus Nummer 4 a folgt, daß mündliche Ausführungen, bei denen Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden, in das dem EPA eingeräumte allgemeine Ermessen gestellt sind, Tatsachen und Beweismittel zu den vor ihm stattfindenden Verfahren zuzulassen.

Mündliche Ausführungen, die über den umfassenden Vortrag des Falls des Beteiligten durch den zugelassenen Vertreter hinaus in der mündlichen Verhandlung von einer Begleitperson gemacht werden und bei denen im Namen eines Beteiligten Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht werden, sind demnach nach dem EPÜ nicht ausgeschlossen. Sie können in Einspruchs- oder im Einspruchsbeschwerdeverfahren unter

The efficient and effective conduct of proceedings before the EPO is to the overall benefit of the European patent system.

7. The function of a professional representative is explained in Article 133(2) EPC, which as stated above requires that a non-European party "must be represented by a professional representative and **act through him** in all proceedings established by" the EPC. In other words, the appointment of a professional representative by a party involves the authorisation and identification of the professionally qualified person who is responsible for the presentation to the EPO of all submissions made by that party. Such presentation of a party's case is the essential core of the function of a professional representative under Article 133 EPC. During oral proceedings, a professional representative is expected to present the entire case of the party that he represents.

*Questions (1) and (2) - are oral submissions by an accompanying person excluded under the EPC?*

8. As explained in paragraph 1 above, oral submissions may involve either the presentation of facts or evidence, or argument: these two categories of oral submission need separate consideration.

(a) May an accompanying person make oral submissions during oral proceedings which involve the presentation of **facts or evidence**?

It follows from paragraph 4(a) above that the making of oral submissions which involve the presentation of facts and evidence comes under the general discretionary power of the EPO to control the presentation of facts and evidence in the course of proceedings before it.

Thus oral submissions by an accompanying person during oral proceedings, which involve the presentation of facts or evidence on behalf of a party, in addition to the complete presentation of the party's case by the professional representative, are not excluded under the EPC. They may be allowed during opposition or opposition appeal proceedings, under the control of the party's professional representative and under

dans de telles procédures. Conduire de manière utile et efficace les procédures devant l'OEB profite dans l'ensemble au système du brevet européen.

7. La fonction que remplit un mandataire agréé est expliquée à l'article 133(2) CBE, lequel, comme indiqué ci-dessus, stipule que les parties non européennes "doivent être représentées par un mandataire agréé, et **agir par son entremise**, dans toute procédure instituée par" la CBE. En d'autres termes, la désignation d'un mandataire agréé par une partie comporte une délégation de pouvoir et l'identification de la personne professionnellement qualifiée qui est responsable de la présentation à l'OEB de tous les moyens produits par cette partie. Une telle présentation de la cause d'une partie est au coeur de la fonction remplie par un mandataire agréé au sens de l'article 133 CBE. Lors des procédures orales, le mandataire agréé est censé présenter l'ensemble de la cause de la partie qu'il représente.

*Questions (1) et (2) - Un exposé oral fait par un assistant est-il exclu aux termes de la CBE?*

8. Comme expliqué au point 1 ci-dessus, un exposé oral peut comporter soit la présentation de faits ou de preuves soit la présentation d'arguments: il est nécessaire de considérer séparément ces deux catégories d'exposé oral.

a) un assistant peut-il, lors d'une procédure orale, faire un exposé oral qui comporte la présentation de **faits ou de preuves**?

Il résulte du paragraphe 4a) ci-dessus que l'exposé oral qui comporte la présentation de faits et preuves entre dans le cadre général du pouvoir discrétionnaire de l'OEB d'admettre la présentation de faits et preuves au cours de la procédure tenue devant elle.

Ainsi, l'exposé oral fait lors d'une procédure orale par un assistant, et comportant la présentation de faits ou preuves pour le compte d'une partie, afin de compléter l'exposé exhaustif de la cause de la dite partie par le mandataire agréé, n'est pas exclu aux termes de la CBE. Il peut être autorisé pendant la procédure d'opposition ou de recours sur opposition sous le contrôle du mandataire agréé et dans le cadre du pouvoir

der Aufsicht des zugelassenen Vertreters des Beteiligten und nach dem allgemeinen Ermessen des EPA zugelassen werden.

Die Große Beschwerdekammer kann in diesem Zusammenhang die beispielsweise in der Entscheidung T 843/91 vertretene Ansicht nicht gelten lassen, Artikel 117 EPÜ biete eine Rechtsgrundlage für die Anhörung mündlicher Ausführungen durch eine Begleitperson, bei denen Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht werden. Artikel 117 EPÜ und seine Ausführungsbestimmungen, die Regeln 72 bis 76 EPÜ, regeln lediglich das Verfahren für die förmliche "Beweisaufnahme". Ein solches Verfahren setzt zwangsläufig eine Entscheidung zur Durchführung einer Beweisaufnahme im Sinne des Artikels 117 EPÜ voraus; in dieser Entscheidung müssen als erster Verfahrensschritt alle in Regel 72 (1) EPÜ vorgeschriebenen Angaben gemacht werden.

b) Darf eine Begleitperson in einer mündlichen Verhandlung mündliche Ausführungen in Form von **Argumenten** machen?

Es ergibt sich aus Nummer 7, daß die Große Beschwerdekammer die Konsequenzen nicht hinnehmen kann, die die vom Einsprechenden angeregte und auch in der Entscheidung T 598/91 dargelegte Unterscheidung zwischen Vertretung und "Vortrag" mit sich brächte. Sie würde nämlich im Extremfall dazu führen, daß ein zugelassener Vertreter an der mündlichen Verhandlung lediglich zum Zweck teilnimmt, die förmlichen Anträge eines Beteiligten zu stellen, während eine Begleitperson den Fall dieses Beteiligten in vollem Umfang vorträgt. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer stünde eine solche Vorgehensweise eindeutig im Widerspruch zu dem, was mit Artikel 133 EPÜ beabsichtigt wird.

Die Große Beschwerdekammer schließt sich allerdings auch nicht der vom Patentinhaber und in der Entscheidung T 80/84 vertretenen strengen Auslegung des Artikels 133 EPÜ an, wonach **nur** der zugelassene Vertreter berechtigt sei, den Fall eines Beteiligten vorzutragen, und mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson, bei denen auch Argumente vorgebracht werden, völlig ausgeschlossen seien.

In Artikel 133 EPÜ wird im Zusammenhang mit den Vertretungserfordernissen kein Unterschied zwischen schriftlichem und mündlichem Ver-

the overall discretionary control of the EPO.

In this connection, the Enlarged Board does not accept that Article 117 EPC provides a legal basis for hearing oral submissions by an accompanying person involving the presentation of facts and evidence, as was suggested in decision T 843/91 for example. Article 117 EPC and its Implementing Rules 72 to 76 EPC are solely concerned with setting out the procedure relevant to formal "taking of evidence". Such procedure necessarily involves as a precondition for its use the making of a decision to take evidence in the sense of Article 117 EPC, and such decision must set out all the matters prescribed in Rule 72(1) EPC, as the first stage in the procedure.

(b) May an accompanying person make oral submissions during oral proceedings by way of **argument**?

It follows from paragraph 7 above that the Enlarged Board does not accept the consequence of the distinction between representation and "presentation" or "pleading", as suggested by the opponent and as also set out in decision T 598/91. Such a consequence, if taken to the extreme position, would lead to the situation where a professional representative could attend oral proceedings merely in order to state a party's formal requests, and an accompanying person could present the entire case on behalf of such party. In the Enlarged Board's view, such a procedure is clearly contrary to what is intended under Article 133 EPC.

However, the Enlarged Board also does not accept the strict view of Article 133 EPC as put forward by the proprietor and as set out in decision T 80/84, according to which **only** the professional representative is entitled to present a party's case, and oral submissions involving argument by an accompanying person are entirely excluded.

Article 133 EPC makes no distinction between written and oral proceedings in connection with the requirements for representation. Thus a

discrétionnaire général de l'OEB.

A cet égard, la Grande Chambre ne partage pas l'avis exprimé, par exemple, dans la décision T 843/91, selon lequel l'article 117 CBE fournit une base légale pour entendre des exposés oraux faits par un assistant et comportant la présentation de faits et preuves. L'article 117 CBE et ses règles d'exécution 72 à 76 CBE régissent seulement la procédure relative aux mesures d'instructions formelles. Une telle procédure suppose nécessairement que soit préalablement rendue une décision de prise de mesures d'instruction au sens de l'article 117 CBE, laquelle doit énoncer toutes les mesures prescrites à la règle 72(1) CBE, en tant que première étape de la procédure.

b) Un assistant peut-il, lors d'une procédure orale, présenter un exposé oral sous forme d'**arguments** ?

Il résulte du point 7 ci-dessus que la Grande Chambre n'admet pas les conséquences de la distinction entre la représentation et la "présentation" ou "plaidoirie", telle que suggérée par l'opposant et telle qu'énoncée également dans la décision T 598/91. A l'extrême, cette distinction conduirait à la situation dans laquelle un mandataire agréé assisterait à une procédure orale simplement afin de présenter les requêtes formelles d'une partie, tandis qu'un assistant présenterait l'ensemble de la cause pour le compte de ladite partie. De l'avis de la Grande Chambre, une telle procédure est clairement contraire à l'intention exprimée par l'article 133 CBE.

Cependant, la Grande Chambre n'admet pas non plus l'interprétation stricte de l'article 133 CBE, telle que présentée par le titulaire du brevet et telle qu'énoncée dans la décision T 80/84, selon laquelle **seul** le mandataire agréé serait en droit de présenter la cause d'une partie, et l'exposé oral comportant une argumentation par un assistant serait complètement exclu.

L'article 133 CBE ne fait aucune distinction entre la procédure orale et la procédure écrite pour ce qui est des conditions de la représentation.

fahren gemacht. Somit ist ein zugelassener Vertreter für alle schriftlichen und mündlichen Ausführungen verantwortlich, die im Namen des Beteiligten, der ihn bestellt hat, gemacht werden.

Im Rahmen des im EPÜ vorgesehenen schriftlichen Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens (siehe hierzu Nr. 4) muß ein bestellter zugelassener Vertreter alle im Verfahren anfallenden Schriftstücke unterzeichnen (siehe R. 36 (3) EPÜ). Dennoch kann der zugelassene Vertreter zusammen mit diesen auch Schriftstücke einreichen, die von einem Dritten (zum Beispiel einem Professor der Rechts- oder Naturwissenschaften) unterzeichnet sind. Sofern diese Schriftstücke unter der Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters vorgelegt werden, dürfen sie nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer von der Berücksichtigung in dem Verfahren, in dem sie eingereicht werden, nicht ausgeschlossen werden.

Desgleichen ist es auch in der mündlichen Verhandlung im Rahmen eines Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens einer Begleitperson nicht verboten, unter der Aufsicht des zugelassenen Vertreters über den umfassenden Vortrag des Falls des Beteiligten durch den zugelassenen Vertreter hinaus für einen Verfahrensbeteiligten mündliche Ausführungen zu rechtlichen oder technischen Fragen zu machen.

*Frage 3 a: Besteht ein Rechtsanspruch auf mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson, oder dürfen sie nur nach dem Ermessen des EPA gemacht werden?*

9. Wie unter Nummer 8 ausgeführt, besteht in einer mündlichen Verhandlung vor dem EPA kein Rechtsanspruch auf mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson, bei denen a) Tatsachen oder Beweismittel oder b) Argumente vorgebracht werden; solche Ausführungen unterliegen allein dem Ermessen des EPA.

*Frage 3 b: Welche Kriterien gelten für die Ausübung des Ermessens durch das EPA?*

10. Nach einem allgemein anerkannten Grundsatz des Verfahrensrechts muß im mehrseitigen Verfahren jeder Verfahrensbeteiligte ausreichend Gelegenheit haben, zum Vorbringen einer Gegenpartei Stellung zu nehmen. Dieser Grundsatz kommt in Artikel 113 (1) EPÜ zum Ausdruck, wo betont wird, daß ein Beteiligter von den Gründen oder Beweismit-

professional representative is responsible for all written and oral submissions made on behalf of the party who has appointed him.

In the context of the written procedure provided under the EPC for oppositions and opposition appeals (as to which, see paragraph 4 above), an appointed professional representative must sign all correspondence in such proceedings (see Rule 36(3) EPC). Nevertheless, under cover of such correspondence, the professional representative may submit additional documents signed by a third person (for example a professor of law or science). In the Enlarged Board's view, provided that such documents are submitted under the responsibility and control of the professional representative, they do not have to be excluded from consideration in the proceedings in which they are filed.

Similarly, during oral proceedings in an opposition or an opposition appeal, an accompanying person is not excluded from making oral submissions in relation to either legal or technical issues on behalf of a party to the proceedings, under the control of the professional representative, and in addition to the complete presentation of the party's case by the professional representative.

*Question (3)(a) - may oral submissions be made by an accompanying person as of right, or only under the discretion of the EPO?*

9. As stated in paragraph 8 above, oral submissions either (a) involving the presentation of facts or evidence, or (b) by way of argument, may be made by an accompanying person during oral proceedings before the EPO, not as a matter of right, but under the discretionary control of the EPO.

*Question (3)(b) - what criteria should be considered by the EPO when exercising its discretion?*

10. In the context of inter partes proceedings it is a generally recognised principle of procedural law that each party to such proceedings should have a proper opportunity to reply to the case which is presented by an opposing party. This principle is reflected in Article 113(1) EPC, which emphasises that a party should not be taken by surprise by grounds or

Ainsi, un mandataire agréé est responsable de l'ensemble des moyens exposés par écrit et oralement pour le compte de la partie qui l'a désigné.

Dans le contexte de la procédure écrite prévue par la CBE pour les procédures d'opposition et de recours sur opposition (à ce sujet, cf. point 4 ci-dessus), un mandataire agréé désigné doit signer tous les documents produits au cours de telles procédures (cf. règle 36(3) CBE). Néanmoins, le mandataire agréé peut, en annexe à ces documents, soumettre des documents additionnels signés par une tierce personne (par exemple, un professeur de droit ou de science). A condition que de tels documents soient soumis sous la responsabilité et le contrôle du mandataire agréé, la Grande Chambre estime qu'ils ne doivent pas être exclus d'une prise en considération dans la procédure au cours de laquelle ils sont déposés.

De même, lors d'une procédure orale tenue dans une procédure d'opposition ou de recours sur opposition, il n'est pas interdit à un assistant de présenter un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques pour le compte d'une partie à la procédure et sous le contrôle du mandataire agréé, en supplément à la présentation complète de la cause de cette partie par le mandataire agréé.

*Question (3) a) - un assistant peut-il présenter un exposé oral de plein droit ou seulement avec l'autorisation de l'OEB, laquelle est accordée discrétionnairement ?*

9. Comme indiqué au point 8 ci-dessus, l'exposé oral comportant a) la présentation de faits et preuves ou b) d'arguments, peut être effectuée par un assistant lors d'une procédure orale tenue devant l'OEB, non pas de droit, mais seulement avec l'autorisation de l'OEB, qui est accordée discrétionnairement.

*Question (3) b) - Quels critères l'OEB doit-il appliquer lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire ?*

10. Conformément à un principe universellement admis en droit procédural, chaque partie à une procédure inter partes doit avoir suffisamment la possibilité de répondre à l'argumentation qui est présentée par une partie adverse. Ce principe est repris dans l'article 113(1) CBE, qui met l'accent sur le fait qu'une partie ne doit pas être prise par surprise par



teln, auf die eine ihn beschwerende Entscheidung gestützt wird, nicht überrumpelt werden darf.

Wendet man diesen Grundsatz auf die Durchführung von Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren an, so muß gewährleistet sein, daß ein Beteiligter in der mündlichen Verhandlung keine mündlichen Ausführungen macht, die eine Gegenpartei überrumpeln könnten und auf die sie nicht vorbereitet ist. Wünscht ein Beteiligter in einer mündlichen Verhandlung vor einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer, daß über den umfassenden Vortrag seines Falls durch seinen zugelassenen Vertreter hinaus in seinem Namen mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson gemacht werden, so muß dennoch der zugelassene Vertreter rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung beantragen, daß diese mündlichen Ausführungen gemacht werden dürfen. Bei der Antragstellung muß der zugelassene Vertreter den Namen und die Qualifikation der Person angeben, der zusätzliche mündliche Ausführungen gestattet werden sollen, und den Gegenstand nennen, zu dem sich diese Person äußern möchte.

Dieser Antrag muß gestellt werden, sobald der Beteiligte beschlossen hat, daß in der mündlichen Verhandlung solche mündlichen Ausführungen gemacht werden sollen. In jedem Fall muß er so rechtzeitig vor dem Tag gestellt werden, auf den die mündliche Verhandlung anberaumt ist (oder anberaumt werden soll), daß sich alle Gegenparteien auf die beabsichtigten mündlichen Ausführungen angemessen vorbereiten können.

Wie unter Nummer 4 a im Zusammenhang mit dem Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln ausgeführt, müssen alle zur Untermauerung der Argumentation eines Beteiligten vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich in einer frühen Phase des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung eingereicht werden. Läßt beispielsweise ein Beteiligter durch seinen zugelassenen Vertreter die Erlaubnis einholen, daß eine Begleitperson mündliche Ausführungen vor einer Einspruchsabteilung machen darf, bei denen erstmals komplexe mündliche Beweismittel vorgebracht werden, so sollte die Einspruchsabteilung demnach ihre Zustimmung versagen, sofern sie nicht völlig davon überzeugt ist,

evidence which are used as the basis of an adverse decision.

Applying this principle to the conduct of opposition and opposition appeal proceedings, it is important to ensure that during oral proceedings, one party does not present oral submissions which take an opposing party by surprise and for which such opposing party is not prepared. Accordingly, if during oral proceedings before either an opposition division or a board of appeal a party wishes that, in addition to the complete presentation of its case by its professional representative, oral submissions should be made on its behalf by an accompanying person, the professional representative should request permission for such oral submissions to be made, well in advance of the oral proceedings. When making such a request, the professional representative should state the name and qualifications of the person for whom permission to make additional oral submissions is requested, and should specify the subject-matter on which such person wishes to speak.

Such a request should be made as soon as the party has decided that he wishes such oral submissions to be presented at oral proceedings. The timing of the request should in any event be sufficiently in advance of the day appointed (or to be appointed) for oral proceedings, so that all opposing parties are able properly to prepare themselves in relation to the proposed oral submissions.

As stated in paragraph 4(a) above in connection with the presentation of facts and evidence, the normal principle is that all facts and evidence in support of a party's case should be filed at an early stage during the proceedings before the opposition division. Consequently, if for example a party requests permission through its professional representative for an accompanying person to make oral submissions before an opposition division involving the presentation for the first time of complex oral evidence, the opposition division should not grant permission unless it is completely satisfied that each opposing party has an adequate and proper opportunity to present facts, evidence and arguments in reply to

des motifs ou preuves utilisés comme fondement d'une décision qui lui est contraire.

En appliquant ce principe à la conduite des procédures d'opposition et de recours sur opposition, il est important de garantir que, lors de la procédure orale, une partie ne présente pas un exposé oral qui prenne par surprise une partie adverse et auquel cette dernière n'est pas préparée. Par conséquent, si une partie à une procédure orale tenue devant une division d'opposition ou une chambre de recours souhaite qu'un exposé oral soit présenté pour son compte par un assistant, en supplément à la présentation complète de sa cause par son mandataire agréé, ce dernier doit, bien avant la procédure orale, demander l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. En présentant cette requête, le mandataire agréé doit indiquer les nom et qualités de la personne pour laquelle l'autorisation de présenter un exposé oral supplémentaire est demandée, et préciser le sujet qu'une telle personne désire exposer.

Ladite requête doit être présentée dès que la partie a décidé qu'elle souhaite qu'un tel exposé soit présenté lors de la procédure orale. Dans tous les cas, la requête doit être présentée suffisamment à l'avance du jour fixé (ou à fixer) pour la procédure orale, de façon que toutes les parties adverses aient la possibilité de se préparer convenablement à répondre à l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.

Comme indiqué au point 4a) ci-dessus en rapport avec la présentation de faits et preuves, tous les faits et preuves à l'appui de la cause d'une partie doivent normalement être déposés à un stade précoce de la procédure devant la division d'opposition. Si, par exemple, une partie demande par l'entremise de son mandataire agréé qu'un assistant soit autorisé à faire devant une division d'opposition un exposé oral comportant la présentation pour la première fois de preuves orales complexes, la division d'opposition ne doit pas accorder l'autorisation, à moins qu'elle ne soit entièrement convaincue que chacune des parties adverses est convenablement et suffisamment en mesure de présenter



daß jede Gegenpartei ausreichend und angemessen Gelegenheit hat, diese mündlichen Ausführungen durch das Vorbringen von Tatsachen, Beweismitteln und Argumenten zu erwidern.

Würde ein ähnlicher Antrag im Rahmen eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens an eine Beschwerdekammer gerichtet, so müßte er in der Regel zurückgewiesen werden.

Wird ein Antrag auf Zulassung mündlicher Ausführungen durch eine Begleitperson erst kurz vor dem Tag, auf den die mündliche Verhandlung anberaumt ist, oder während der mündlichen Verhandlung gestellt, so ist er vom EPA zurückzuweisen, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, es sei denn, alle Gegenparteien sind damit einverstanden, daß die beantragten mündlichen Ausführungen gemacht werden.

11. Den Nummern 7 und 8 ist zu entnehmen, daß das EPA stets davon überzeugt sein muß, daß die Begleitperson die mündlichen Ausführungen unter der ständigen Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters macht.

12. Die Zulassung zusätzlicher mündlicher Ausführungen liegt in jedem Einzelfall im Ermessen des EPA, wobei insbesondere die Art und der Zeitpunkt jedes Antrags auf Zulassung solcher zusätzlicher mündlicher Ausführungen sowie ihr geplanter Gegenstand zu berücksichtigen sind.

*Frage 3 c: Gelten für Patentvertreter aus Nichtvertragsstaaten besondere Kriterien?*

13. Aus den Ausführungen unter Nummer 10 geht hervor, daß für mündliche Ausführungen durch zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPU sind, keine besonderen Kriterien gelten. Die unter Nummer 10 genannten Kriterien gelten auch für diese Patentvertreter.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1 und 2: In der mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 EPU im Rahmen des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens kann es einer Person, die den zugelassenen Vertreter eines Beteiligten begleitet, gestattet werden, außer-

such oral submissions.

If a similar request is made to a board of appeal in opposition appeal proceedings, it would normally be appropriate to refuse the request.

If a request for an accompanying person to present oral submissions is made either shortly before the date appointed for oral proceedings, or at the oral proceedings, such a request should in the absence of exceptional circumstances be refused by the EPO unless each opposing party agrees to the making of the oral submissions requested.

11. It follows from paragraphs 7 and 8 above that the EPO should always be satisfied that oral submissions by an accompanying person are made under the continuing responsibility and control of the professional representative.

12. In each individual case, the admissibility of additional oral submissions is a matter for the discretion of the EPO, bearing in mind in particular the nature and timing of each individual request for the making of such additional oral submissions, and the intended subject-matter of such oral submissions.

*Question (3)(c) - do special criteria apply to patent lawyers from non-contracting states?*

13. It will be apparent from what is set out in paragraph 10 above that no special criteria apply to the making of oral submissions by qualified patent lawyers of countries which are not contracting states to the EPC. The criteria set out in paragraph 10 are equally applicable to such patent lawyers.

#### **Order**

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

(1) and (2) During oral proceedings under Article 116 EPC in the context of opposition or opposition appeal proceedings, a person accompanying the professional representative of a party may be allowed to make oral submissions on specific legal or

des faits, preuves et arguments en réponse à un tel exposé oral.

Si une requête semblable est présentée à une chambre de recours dans une procédure de recours sur opposition, elle doit en règle générale être rejeté.

Si une requête portant sur la présentation d'un exposé oral par un assistant est formulée soit très peu de temps avant la date fixée pour la procédure orale, soit lors de la procédure orale, elle doit être, en l'absence de circonstances exceptionnelles, rejetée par l'OEB, à moins que toutes les parties adverses acceptent que l'exposé oral demandé soit effectué.

11. Il ressort des points 7 et 8 ci-dessus que l'OEB doit toujours s'assurer que l'assistant effectue l'exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

12. Dans chaque cas d'espèce, l'admissibilité de l'exposé oral additionnel relève du pouvoir discrétionnaire de l'OEB, qui doit tenir compte, en particulier, de la nature et de la date de chaque requête en présentation d'un tel exposé oral additionnel et de son objet prévu.

*Question (3)(c) - Existe-t-il des critères spéciaux s'appliquant aux conseils en brevet d'Etats non contractants ?*

13. Ainsi qu'il ressort des considérations énoncées au point 10 ci-dessus, aucun critère particulier ne s'applique à la présentation d'un exposé oral par des conseils en brevet habilités à exercer dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE. Les critères énoncés au point 10 sont également applicables à de tels conseils en brevets.

#### **Dispositif**

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

(1) et (2) Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours sur opposition, un assistant du mandataire agréé d'une partie peut être autorisé à faire un exposé

halb des Rahmens von Artikel 117 EPÜ und über den umfassenden Vortrag des Falls des Beteiligten durch den zugelassenen Vertreter hinaus für diesen Beteiligten mündliche Ausführungen zu konkreten rechtlichen oder technischen Fragen zu machen.

3 a: Ein Rechtsanspruch auf solche mündlichen Ausführungen besteht nicht; sie dürfen nur mit Zustimmung des EPA und nach seinem Ermessen gemacht werden.

b: Das EPA hat bei der Ausübung seines Ermessens, mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren zuzulassen, hauptsächlich die folgenden Kriterien zu berücksichtigen:

i) Der zugelassene Vertreter muß beantragen, daß diese mündlichen Ausführungen gemacht werden dürfen. Im Antrag sind der Name und die Qualifikation der Begleitperson anzugeben und der Gegenstand der beabsichtigten mündlichen Ausführungen zu nennen.

ii) Der Antrag ist so rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung zu stellen, daß sich alle Gegenparteien auf die beabsichtigten mündlichen Ausführungen angemessen vorbereiten können.

iii) Ein Antrag, der erst kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung gestellt wird, ist zurückzuweisen, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, es sei denn, alle Gegenparteien sind damit einverstanden, daß die beantragten mündlichen Ausführungen gemacht werden.

iv) Das EPA muß davon überzeugt sein, daß die Begleitperson die mündlichen Ausführungen unter der ständigen Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters macht.

c: Für mündliche Ausführungen durch zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ sind, gelten keine besonderen Kriterien.

technical issues on behalf of that party, otherwise than under Article 117EPC, in addition to the complete presentation of the party's case by the professional representative.

(3) (a) Such oral submissions cannot be made as a matter of right, but only with the permission of and under the discretion of the EPO.

(b) The following main criteria should be considered by the EPO when exercising its discretion to allow the making of oral submissions by an accompanying person in opposition or opposition appeal proceedings:

(i) The professional representative should request permission for such oral submissions to be made. The request should state the name and qualifications of the accompanying person, and should specify the subject-matter of the proposed oral submissions.

(ii) The request should be made sufficiently in advance of the oral proceedings so that all opposing parties are able properly to prepare themselves in relation to the proposed oral submissions.

(iii) A request which is made shortly before or at the oral proceedings should in the absence of exceptional circumstances be refused, unless each opposing party agrees to the making of the oral submissions requested.

(iv) The EPO should be satisfied that oral submissions by an accompanying person are made under the continuing responsibility and control of the professional representative.

(c) No special criteria apply to the making of oral submissions by qualified patent lawyers of countries which are not contracting states to the EPC.

oral sur des questions juridiques ou techniques spécifiques pour le compte de cette partie, autrement qu'au sens de l'article 117 CBE, afin de compléter la présentation exhaustive de ladite partie par le mandataire agréé.

(3) (a) Un tel exposé oral ne peut être effectué de plein droit, mais seulement avec l'autorisation de l'OEB, autorisation qui est accordée discrétionnairement.

b) Les critères principaux suivants doivent être appliqués par l'OEB lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire pour autoriser la présentation d'un exposé oral par un assistant lors d'une procédure d'opposition ou de recours sur opposition :

i) Le mandataire agréé doit demander l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. Sa requête doit indiquer les nom et qualités de l'assistant et préciser l'objet de l'exposé qu'il est proposé de présenter.

ii) La requête doit être formulée suffisamment tôt avant la procédure orale pour que toutes les parties adverses aient la possibilité de préparer convenablement leur réponse à l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.

iii) Une requête qui est déposée peu de temps avant la procédure orale ou lors de cette dernière doit, en l'absence de circonstances exceptionnelles, être rejetée, à moins que toutes les parties adverses n'acceptent l'exposé oral demandé.

iv) L'OEB doit s'assurer que l'assistant effectue cet exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

c) Aucun critère spécial ne s'applique à la présentation d'un exposé oral par des conseils en brevets habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE.