

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
28. Februar 1997
J 3/95 - 3.1.1
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: G. Davies
B. J. Schachenmann

Anmelder: ETA SA Fabriques
d'Ebauches

Stichwort: ETA

Artikel: 15 e), 20 (1), 21 (1), 106 (1),
110, 111, 112 (1) a), 113, 116, 127 EPÜ
Regel: 89, 92 EPÜ

Schlagwort: "Rechtsstellung der
Beschwerdekammern - res judicata -
Ausschöpfung der Rechtsmittel -
verwaltungsmäßige oder gerichtliche
Behandlung von Anträgen, in
denen nach Erlaß einer rechtskräftigen
Entscheidung einer Beschwerdekammer
eine Verletzung eines wesentlichen
Verfahrensgrundsatzes geltend gemacht
wird - Befassung der Großen Beschwerdekammer"

Leitsatz

*Der Großen Beschwerdekammer
werden folgende Fragen zu einer
Rechtsfrage von grundsätzlicher
Bedeutung vorgelegt:*

*I. Welche verwaltungsmäßige oder
gerichtliche Behandlung sollen im
Rahmen des Europäischen Patent-
übereinkommens Anträge erfahren,
die sich auf die angebliche Verletzung
eines wesentlichen Verfahrens-
grundsatzes stützen und auf die
Überprüfung einer rechtskräftigen
Entscheidung einer Beschwerdekammer
abzielen?*

*II. Ist gegebenenfalls deren Eintragung
in das europäische Patentregister
anzuordnen?*

Sachverhalt und Anträge

I. Am 7. Oktober 1994 legte die Firma
ETA SA Fabriques d'Ebauches
Beschwerde gegen eine Entscheidung
der Rechtsabteilung des Europäischen
Patentamts vom
5. August 1994 ein und entrichtete
die Beschwerdegebühr. Die

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of
Appeal dated
28 February 1997
J 3/95 - 3.1.1
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: G. Davies
B. J. Schachenmann

Applicant: ETA S.A. Fabriques
d'Ebauches

Headword: ETA

Article: 15(e), 20(1), 21(1), 106(1),
110, 111, 112(1)(a), 113, 116, 127 EPC
Rule: 89, 92 EPC

Keyword: "Legal status of the
boards of appeal - Res judicata -
Exhaustion of the available remedies
- Administrative or jurisdictional procedure
to be adopted in response to
requests submitted after a final
board of appeal decision and alleging
a violation of a fundamental procedural
principle - Referral to the
Enlarged Board of Appeal"

Headnote

*The following questions concerning
an important point of law are
referred to the Enlarged Board of
Appeal:*

*i. In the context of the European
Patent Convention, what administrative
or jurisdictional measures
should be taken in response to
requests based on the alleged violation
of a fundamental procedural
principle and aimed at the revision of
a decision taken by a board of appeal
with the force of res judicata?*

*II. If necessary, should it be required
that these be entered in the Register
of European Patents?*

Summary of facts and submissions

I. On 7 October 1994, ETA SA Fabriques
d'Ebauches filed a notice of appeal
against the decision of the Legal
Division of the European Patent
Office dated 5 August 1994, at the
same time paying the appeal fee.
The statement of grounds for appeal,

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
28 février 1997
J 3/95 - 3.1.1
(Langue de la procédure)

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : G. Davies
B. J. Schachenmann

Demandeur : ETA S.A. Fabriques
d'Ebauches

Référence : ETA

Article : 15e), 20(1), 21(1), 106(1),
110, 111, 112(1)a), 113, 116, 127 CBE
Règle : 89, 92 CBE

Mot-clé : "Statut juridique des
chambres de recours - Res judicata -
Epuisement des voies de recours -
Moyen administratif ou juridictionnel
à utiliser pour répondre aux
requêtes alléguant, postérieurement
à une décision définitive d'une
Chambre de recours, la violation
d'un principe fondamental de procédure
- Saisine de la Grande Chambre
de recours"

Sommaire

*Les questions suivantes concernant
un point de droit fondamental sont
soumises à la Grande Chambre de
recours :*

*I. Dans le cadre de la Convention sur
le brevet européen, quelles suites
administratives ou juridictionnelles
convient-il de réserver aux requêtes
fondées sur la violation alléguée
d'un principe fondamental de procédure
et qui tendent à la révision
d'une décision passée en force de
chose jugée prise par une Chambre
de recours ?*

*II. Convient-il, le cas échéant, d'en
prescrire l'inscription sur le Registre
européen des brevets ?*

Exposé des faits et conclusions

I. Le 7 octobre 1994, la Société ETA
SA Fabrique d'Ebauches a déposé
une notice de recours contre la décision
de la Division juridique de l'Office
européen des brevets datée du 5
août 1994 et acquitté la taxe de
recours. Le mémoire de recours a été

Beschwerdebegründung ging am 7. Dezember 1994 ein. In ihr wurde beantragt,

- die Entscheidung der Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts vom 5. August 1994 aufzuheben,
- die Eintragung des Eingangstags des von der Beschwerdeführerin am 16. Januar 1992 gestellten Wiedereinsetzungsantrags im europäischen Patentregister zu veranlassen,
- die Löschung des Hinweises, daß das europäische Patent Nr. 0 098 239 am 25. November 1991 durch Entscheidung der Beschwerdekammer widerrufen wurde, mit Wirkung vom 25. November 1991 im europäischen Patentregister zu veranlassen,
- die Rückzahlung der bei Einreichung der vorliegenden Beschwerde entrichteten Gebühr anzuordnen,
- eine mündliche Verhandlung gemäß Artikel 116 EPÜ anzuberaumen.

II. In der angefochtenen Entscheidung hatte die Rechtsabteilung festgestellt, daß sie nicht dafür zuständig sei, über die beiden das europäische Patentregister betreffenden Anträge der Firma ETA SA vom 11. November 1992 zu entscheiden, die folgendes zum Ziel hatten:

- Eintragung des Eingangstags eines Wiedereinsetzungsantrags, den die Beschwerdeführerin am 16. Januar 1992 zusammen mit anderen Anträgen bei der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 gestellt hatte, um ihre Wiedereinsetzung in das Recht auf Fortsetzung des Verfahrens in der Sache T 456/90 auf der Grundlage geänderter Ansprüche zu erreichen;
- Löschung des Hinweises, daß das europäische Patent Nr. 0 098 239 von der besagten Kammer mit der Entscheidung T 456/90 vom 25. November 1991 widerrufen wurde.

III. Die Firma ETA SA hatte geltend gemacht, daß die beiden Anträge aufgrund der Entscheidung vom 25. November 1991 gestellt worden seien, mit der die Technische Beschwerdekammer 3.5.2 das Patent Nr. 0 098 239 widerrufen habe, ohne zu berücksichtigen, daß die Patentinhaberin angeboten habe, etwaige Einwände der Beschwerdeinstanz durch eine Änderung der Ansprüche auszuräumen.

received on 7 December 1994, contained the following requests:

- that the decision of the Legal Division of the European Patent Office dated 5 August 1994 be set aside;
- that the date of filing of the appellant's application for re-establishment of rights of 16 January 1992 be ordered to be entered in the Register of European Patents;
- that the entry recording the revocation of European patent No. 0 098 239 by decision of the board of appeal on 25 November 1991 be ordered to be deleted from the Register of European Patents with effect from 25 November 1991;
- that a refund of the fee paid on filing the present appeal be ordered;
- that a date be set for oral proceedings in accordance with Article 116 EPC.

II. In the decision under appeal, the Legal Division stated that it had no powers to decide on the two requests submitted on 11 November 1992 by ETA SA in which it asked that the following actions be taken with respect to the Register of European Patents:

- that the filing date of an application for re-establishment of rights, filed among others by the appellant on 16 January 1992 before Technical Board of Appeal 3.5.2, be entered, in order to have its right restored to further prosecution in case T 456/90 on the basis of amended claims;
- that the entry recording the revocation of European patent No. 0 098 239 by decision T 456/90 taken on 25 November 1991 by the above board be deleted with effect from 25 November 1991.

III. ETA SA stated that these two requests were a response to the above decision dated 25 November 1991 in which Technical Board of Appeal 3.5.2 revoked patent No. 0 098 239 without taking account of the patent proprietor's proposal to amend its claims in the light of possible objections by the board of appeal.

reçu le 7 décembre 1994. Elle y présentait les requêtes suivantes :

- annuler la décision de la Division juridique de l'Office européen des brevets du 5 août 1994 ;
- ordonner qu'il soit procédé à l'inscription au Registre européen des brevets de la date de dépôt de la requête en restitutio in integrum formée par la requérante le 16 janvier 1992 ;
- ordonner qu'il soit procédé à la radiation du Registre européen des brevets, avec effet au 25 novembre 1991, de la mention selon laquelle le brevet européen n° 0 098 239 a été révoqué par la décision de la chambre de recours le 25 novembre 1991 ;
- ordonner le remboursement de la taxe payée lors du dépôt du présent recours ;
- ordonner une procédure orale selon l'article 116 CBE.

II. Dans la décision frappée de recours, la Division juridique s'est déclarée incompétente pour statuer sur les deux requêtes présentées le 11 novembre 1992 par la société ETA SA afin qu'il soit procédé, dans le Registre européen des brevets :

- à l'inscription de la date de dépôt d'une requête en restitutio in integrum déposée parmi d'autres par la requérante le 16 janvier 1992 devant la chambre de recours technique 3.5.2 afin d'être restaurée dans son droit de poursuivre la procédure dans le cas T 456/90, sur la base de revendications modifiées ;
- à la radiation, avec effet au 25 novembre 1991, de la mention selon laquelle le brevet européen n° 0 098 239 a été révoqué par la décision T 456/90 prise le 25 novembre 1991 par ladite chambre.

III. Concernant ces deux requêtes, la Société ETA SA a exposé qu'elles ont fait suite à la décision précitée datée du 25 novembre 1991 dans laquelle la Chambre de recours technique 3.5.2 a révoqué le brevet n° 0 098 239, sans tenir compte de la proposition présentée par le titulaire du brevet de modifier ses revendications en fonction des objections éventuelles de l'instance de recours.

Ungeachtet dessen habe der Vorsitzende der Beschwerdekammer 3.5.2 den Vertreter der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 31. Juli 1992 davon in Kenntnis gesetzt, daß die Anträge vom 16. Januar 1992 nicht berücksichtigt werden könnten. In einem späteren Schreiben vom 28. September 1992 habe der für die Beschwerdekammern zuständige Vizepräsident demselben Vertreter dann mitgeteilt, daß die Entscheidung T 456/90 rechtskräftig sei und daher nicht mehr revidiert werden könne. Daraufhin habe der Vertreter der Beschwerdeführerin am 11. November 1992 die an die Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts gerichteten Anträge eingereicht.

IV. In der nunmehr angefochtenen Entscheidung führt die Rechtsabteilung aus, daß zum Zeitpunkt ihrer Befassung alle im EPÜ vorgeschriebenen Verfahren in bezug auf das Streitpatent endgültig abgeschlossen gewesen seien, weil die am Ende des Beschwerdeverfahrens erlassene Widerrufsentscheidung ebendiese Beendigung der Verfahren bewirkt habe. Mithin sei keine Instanz mehr zur Änderung dieser Entscheidung befugt, so daß sich die Rechtsabteilung jeder Entscheidung über die Anträge vom 11. November 1992 enthalten müsse.

V. Zur Stützung der vorliegenden Beschwerde hat die Firma ETA SA sinngemäß folgendes vorgebracht:

1. Zu den Anträgen in bezug auf das europäische Patentregister

Nach Artikel 127 EPÜ müsse das Europäische Patentamt ein Register führen, in dem alle Angaben vermerkt werden, deren Eintragung im EPÜ vorgeschrieben ist. Eine nach Aktenlage notwendige Eintragung müsse die zuständige Stelle von Amts wegen veranlassen. Die eintragungspflichtigen Angaben seien in Regel 92 EPÜ aufgezählt. Durch Mitteilungen des Präsidenten des EPA sei diese Bestimmung weiter ergänzt worden. Ausgehend von diesen Rechtstexten lasse sich eine Liste aller Angaben zusammenstellen, die in das Register eingetragen werden müßten.

2. Zur Zuständigkeit der Rechtsabteilung und der Beschwerdekammer

In Artikel 15 e) EPÜ sei die Rechtsabteilung als eines der Organe genannt, die für die im EPÜ vorgeschriebenen Verfahren gebildet worden seien. Nach Artikel 20 EPÜ sei

By a letter of 31 July 1992, however, the Chairman of Board of Appeal 3.5.2 informed the appellant's professional representative that no action could be taken in response to the requests submitted on 16 January 1992. In a subsequent letter dated 28 September 1992, the Vice-President responsible for the boards of appeal informed the same professional representative that decision T 456/90 was final and not therefore subject to review. On 11 November 1992 the appellant's professional representative therefore filed the requests addressed to the European Patent Office's Legal Division.

IV. In the decision under appeal, the Legal Division stated that, on the date on which the case was referred to it, all the proceedings laid down by the EPC and relating to the patent in question had indeed been concluded, not least because the decision to revoke the patent at the end of the appeal proceedings had had the effect of ending the proceedings once and for all. From that time, no department had the power to reverse the decision, and the Legal Division could only refuse to give a decision on the requests of 11 November 1992.

V. ETA SA elaborated the following arguments in support of the present appeal:

1. On the requests relating to the Register of European Patents

Article 127 EPC states that the European Patent Office must keep a register which must contain those particulars the registration of which is provided for by the EPC. When the case has reached a stage where such an entry is necessary, the appropriate authority must automatically make the entry. The entries the Register must contain are set out in Rule 92 EPC, which has been amplified by the Notices of the EPO President. A list of all the entries the Register is to contain can be deduced from these texts.

2. On the powers of the Legal Division and those of the Board of Appeal

Article 15(e) EPC provides that the Legal Division is one of the departments charged with the procedures laid down by the EPC. Article 20 EPC states that the Legal Division is

Cependant, par lettre du 31 juillet 1992, le Président de la Chambre de recours 3.5.2 a informé le mandataire de la requérante qu'aucune suite ne pouvait être donnée aux requêtes présentées le 16 janvier 1992. Dans un courrier ultérieur daté du 28 septembre 1992, le Vice-Président chargé des chambres de recours a fait savoir au même mandataire que la décision T 456/90 était finale et qu'elle ne pouvait donc être révisée. C'est donc le 11 novembre 1992 que le mandataire de la requérante a déposé les requêtes adressées à la Division juridique de l'Office européen des brevets.

IV. Dans la décision sujet du présent recours, la Division juridique a exposé que, à la date où elle a été saisie, toutes les procédures prescrites par la CBE et concernant le brevet en cause étaient définitivement closes, précisément parce que la décision de révocation du brevet, prise à l'issue de la procédure de recours, avait eu pour effet de leur mettre un terme. Dès lors, aucune instance n'était compétente pour réformer cette décision et la Division juridique ne pouvait que refuser de statuer sur les requêtes du 11 novembre 1992.

V. A l'appui du présent recours, la Société ETA SA a développé les arguments suivants :

1) Sur les requêtes concernant le Registre européen des brevets

L'article 127 CBE dispose que l'Office européen des brevets doit tenir un Registre où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la CBE. Lorsque l'évolution du dossier rend nécessaire une telle inscription, l'autorité compétente doit procéder d'office à l'inscription. Les inscriptions devant être portées au Registre sont énoncées à la règle 92 CBE. Cette disposition a été complétée par les communiqués du Président de l'OEB. Partant de ces textes, il est possible d'extraire une liste de l'ensemble des inscriptions devant être portées au Registre.

2) Sur la compétence de la Division juridique et celle de la Chambre de recours

L'article 15e) CBE dispose que la Division juridique est l'une des instances chargées des procédures prescrites par la CBE. L'article 20 CBE établit qu'elle est compétente

sie für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister zuständig. Somit bestehe kein Zweifel an ihrer Zuständigkeit, sich zu Eintragungsfragen zu äußern und dementsprechend auch über die Anträge der Beschwerdeführerin vom 11. November 1992 zu entscheiden.

Die Rechtsabteilung müsse sich vergewissern, daß die Angaben, deren Eintragung beantragt werde, in der vorstehend genannten Liste enthalten seien. Sie habe aber keinerlei Befugnis, auch nicht im Wege einer Vorabentscheidung, über das für die Eintragung ursächliche Verfahren in der Sache zu befinden. Die Rechtsabteilung habe den Sachverhalt lediglich festzustellen, nicht zu bewerten. Hauptzweck des Registers sei es, die Öffentlichkeit unter anderem über laufende Verfahren zu unterrichten. Daher müsse die Eintragung in das Register bereits bei Einleitung eines Verfahrens erfolgen, bevor überhaupt geprüft werde, ob der Antrag begründet oder auch nur zulässig sei.

Nach Artikel 111 EPÜ könne die Beschwerdekammer "entweder im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig [werden], das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder ... die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ [zurückverweisen]". Die nun befaßte Beschwerdekammer sei daher befugt, selbst die Eintragung des Eingangstags des Wiedereinsetzungsantrags sowie die Löschung des Hinweises auf den Widerruf des Patents im europäischen Patentregister anzuordnen.

Seit Stellung der Anträge vom 11. November 1992 seien die Angaben im europäischen Patentregister unverändert geblieben, so daß ein falscher Eindruck vom Verfahrensstand des Patents Nr. 0 098 239 entstehe. Da das Register öffentlich zugänglich sei, könnten Dritte durch diese Fehlinformation in die Irre geführt werden. Dadurch werde die Rechtssicherheit gefährdet, die das Register doch gerade gewährleisten solle. Vor diesem Hintergrund obliege es dem EPA, diesen Mißstand auf dem schnellstmöglichen Verfahrensweg zu beheben und alle diesbezüglichen Risiken auszuschließen.

3. Zum Hinweis im europäischen Patentregister auf die Stellung des Wiedereinsetzungsantrags

Dieser am 16. Januar 1992 gestellte Antrag sei nie zurückgezogen worden und daher immer noch anhängig.

responsible for decisions in respect of entries in the Register of European Patents. There is therefore no doubt as to its powers to pronounce on the matter of entries or to decide on the requests submitted by the appellant on 11 November 1992.

It is the Legal Division's duty to check that the particulars to be entered appear on the above list. The Division does not have any power to give either a preliminary or a final decision on the substance of the proceedings giving rise to an entry. It has to restrict itself to establishing the facts but not consider them. The Register's main aim is to provide information to the public and to confirm which proceedings are in progress. An entry must therefore be made in the Register as soon as proceedings are initiated, irrespective of any consideration of the merits or even the admissibility of the request.

Under Article 111 EPC, the board of appeal may "either exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed or remit the case to that department for further prosecution". The present Board of Appeal therefore has the power to order that the filing date of the application for re-establishment of rights be entered in the Register of European Patents, and that the entry recording the revocation of the patent be deleted from the Register.

Since the requests of 11 November 1992 were submitted, the content of the Register of European Patents has remained unchanged, which gives a wrong impression of the state of the proceedings relating to patent No. 0 098 239. Owing to the public nature of the Register, this misrepresentation of the patent's status may mislead third parties. The legal certainty which is the reason for the Register's existence is therefore in jeopardy. The EPO needs to put an end to this dangerous state of affairs by the quickest procedural route for remedying the situation.

3. On the entry in the Register of the filing of the application for re-establishment of rights

This application, which was filed on 16 January 1992, has never been withdrawn and is therefore still

pour toute décision relative aux mentions portées sur le Registre européen des brevets. Sa compétence pour se prononcer en matière d'inscription, et donc pour statuer sur les requêtes présentées par la requérante le 11 novembre 1992, ne fait dès lors aucun doute.

La Division juridique a le devoir de vérifier que les indications dont l'inscription est requise figurent à la liste susmentionnée. Elle ne bénéficie d'aucune compétence permettant de statuer sur le fond de la procédure donnant lieu à une inscription, même à titre préjudiciel. Elle doit se limiter à constater les faits et non à les apprécier. Le but premier du Registre est d'informer le public et d'attester des procédures en cours. L'inscription au Registre doit donc être effectuée dès l'ouverture d'une procédure, indépendamment de toute considération sur le bien-fondé ou même la recevabilité de la requête.

Selon l'article 111 CBE, la Chambre de recours peut, quant à elle, "soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner". La présente Chambre de recours a donc le pouvoir d'ordonner elle-même l'inscription au Registre européen des brevets de la date de dépôt de la requête en restitutio in integrum, ainsi que la radiation du Registre de la mention selon laquelle le brevet a été révoqué.

Depuis que les requêtes du 11 novembre 1992 ont été présentées, la teneur du Registre européen des brevets est restée inchangée, ce qui donne une fausse idée de l'état de la procédure concernant le brevet n° 0 098 239. La publicité du Registre fait que cette représentation erronée du brevet peut induire des tiers en erreur. La sécurité juridique qui constitue la raison d'être du Registre est donc mise en péril. Il appartient à l'OEB de mettre fin aux risques créés par cet état de fait, en choisissant la voie procédurale la plus rapide pour remédier à cette situation.

3) Concernant la mention dans le Registre du dépôt de la requête en restitutio in integrum

Cette requête, déposée le 16 janvier 1992, n'a jamais été retirée et se trouve donc toujours pendante. Le com-

gig. Wie der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 22. Januar 1986 (ABl. EPA 1986, 61) unter Nummer 3 zu entnehmen sei, werde der Tag des Eingangs des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in das europäische Patentregister eingetragen. Mithin sei die Rechtsabteilung nach Antragstellung am 16. Januar 1992 zur Eintragung der anhängigen Sache in das Register verpflichtet gewesen.

4. Zur Löschung des Hinweises auf den Widerruf des Patents im europäischen Patentregister

Die Beschwerdekammer 3.5.2 habe sich noch immer nicht zu der Zulässigkeit der am 16. Januar 1992 eingelegten Beschwerde gegen die Entscheidung T 456/90 geäußert, die am 25. November 1991 nach einer mündlichen Verhandlung am 23. Oktober ergangen sei.

Am 24. Oktober 1991, also einen Tag nach der mündlichen Verhandlung, habe der Vertreter der Beschwerdeführerin dem Vorsitzenden der Kammer schriftlich mitgeteilt, daß die Patentinhaberin bereit sei, etwaige Einwände der Beschwerdeinstanz durch eine Änderung des Patents auszuräumen.

Die Kammer sei aber nicht auf diesen Antrag eingegangen, obwohl sie ihn in ihrer Entscheidung ausdrücklich erwähnt habe. Die Beschwerdekammer 3.5.2 habe schließlich gemäß Artikel 111 EPÜ stellvertretend für die Einspruchsabteilung entschieden. Es handle sich demnach um eine in die Zuständigkeit der Einspruchsabteilung fallende Entscheidung, die die Beschwerdekammer als erste Instanz getroffen habe. Gegen eine solche Entscheidung müsse ein Rechtsmittel eingelegt werden können.

Solange nicht über die Zulässigkeit und/oder Begründetheit der Beschwerde vom 16. Januar 1992 entschieden worden sei, habe diese die in Artikel 106 (1) EPÜ vorgesehene aufschiebende Wirkung. Der Antrag über den Widerruf des Patents sei daher zu Unrecht im Register verblieben. Deshalb müsse die Rechtsabteilung seine Löschung anordnen.

Abgesehen davon sei die Entscheidung vom 25. November 1991 mit wesentlichen Verfahrensmängeln behaftet und deshalb unwirksam.

VI. In einem Bescheid vom 25. September 1996 forderte der Berichterstatter die Beschwerdefüh-

pending. Point 3 of the Notice of the EPO President dated 22 January 1986 (OJ EPO 1986, 61) states that the date of receipt of the application for re-establishment of rights will be entered in the Register of European Patents. Following the filing of the application on 16 January 1992, the Legal Division was obliged to have the pending proceedings entered in the Register.

4. On the deletion from the Register of the entry recording the revocation of the patent

Board of Appeal 3.5.2 has still not pronounced on the admissibility of the appeal filed on 16 January 1992 against decision T 456/90 dated 25 November 1991 and issued following oral proceedings held on 23 October.

On 24 October 1991, the day after the oral proceedings, the appellant's professional representative informed the chairman of the board in writing that the patent proprietor was willing to amend the patent in the light of possible objections which the board of appeal might take into account.

The board of appeal did not grant this request, however, although it does explicitly refer to it in its decision. The decision was then given by Board of Appeal 3.5.2, exercising the powers of the opposition division under Article 111 EPC. This was therefore a decision within the jurisdiction of the opposition division and given by the board of appeal acting as a department of first instance. This decision must be subject to appeal.

As long as no decision is given as to the admissibility and/or the merits of the appeal of 16 January 1992, the appeal will therefore continue to have suspensive effect as provided for in Article 106(1) EPC. The entry recording the revocation of the patent should not then remain on the Register. The Legal Division must therefore order the revocation entry to be deleted.

Furthermore, the decision of 25 November 1991 cannot take effect owing to serious procedural irregularities having occurred.

VI. In a communication dated 25 September 1996, the rapporteur invited the appellant to comment on

muniqué du Président de l'OEB du 22 janvier 1986 (JO OEB 1986, 61) énonce sous le chiffre 3 que la date de réception de la requête en rétablissement dans un droit sera inscrite dans le registre européen des brevets. A la suite du dépôt de la requête le 16 janvier 1992, la Division juridique avait l'obligation de porter l'inscription de la cause pendante au Registre.

4) Concernant la radiation au Registre de la mention de la révocation du brevet

La Chambre de recours 3.5.2 ne s'est toujours pas prononcée sur la recevabilité du recours déposé le 16 janvier 1992 contre la décision T 456/90 datée du 25 novembre 1991 et prise à la suite d'une procédure orale du 23 octobre.

Le lendemain de la procédure orale, le 24 octobre 1991, le mandataire de la requérante a informé par écrit le Président de la Chambre que le titulaire du brevet était prêt à modifier le brevet, en fonction des objections éventuelles que l'instance de recours pourrait prendre en considération.

Toutefois, la Chambre de recours n'a pas donné suite à cette requête, bien qu'elle la cite expressément dans sa décision. Enfin, la décision a été rendue par la Chambre de recours 3.5.2 alors qu'elle assumait la fonction de la Division d'opposition en vertu de l'article 111 CBE. Il s'agit ainsi d'une décision du ressort de la Division d'opposition rendue par la Chambre de recours agissant en première instance. Cette décision doit bénéficier d'une voie de recours.

Ainsi, aussi longtemps qu'il n'aura pas été statué sur la recevabilité et/ou sur le fond du recours du 16 janvier 1992, celui-ci continuera de produire l'effet suspensif prévu à l'article 106(1) CBE. Dès lors, c'est à tort que l'inscription de la révocation du brevet demeure au Registre. En conséquence, la Division juridique doit ordonner la radiation de la révocation.

Par ailleurs, la décision du 25 novembre 1991 ne saurait produire d'effet car elle est entachée de graves vices de procédure.

VI. Dans une notification datée du 25 septembre 1996 le rapporteur a invité la requérante à prendre posi-

rerin auf, zu einer möglichen Zurückweisung der Beschwerde Stellung zu nehmen, die im wesentlichen wie folgt begründet würde: Die Entscheidungen der Beschwerdekammer seien endgültig und würden am Tag ihrer Zustellung rechtskräftig; das Verfahren zu dem europäischen Patent Nr. 0 098 239 habe mit der Entscheidung vom 25. November 1991 über den Widerruf seinen Abschluß gefunden. Diese Entscheidung sei also nicht mehr mit der Beschwerde anfechtbar. Nach ihrem Erlaß könne deshalb außer dem Hinweis auf den Widerruf des Patents keine andere Eintragung im Register mehr vorgenommen werden.

VII. In ihrer Stellungnahme machte die Beschwerdeführerin unter nochmaligem Hinweis auf den vorstehend unter Nummer V dargelegten Sachverhalt und die entsprechenden Anträge geltend, daß ihr im Verfahren T 456/90, das zur Entscheidung über den Widerruf ihres Patents geführt habe, das rechtliche Gehör vorenthalten worden sei. Seither hätten ihr die zuständigen Organe des Europäischen Patentamts jegliche Entscheidung verweigert, allen voran die Technische Beschwerdekammer, die weder (1) über die Zulässigkeit des am 16. Januar 1992 gestellten Wiedereinsetzungsantrags noch (2) über die am selben Tag eingelegte Beschwerde gegen ihre Entscheidung vom 25. November 1991 entschieden habe. Sie sehe sich daher als Opfer einer Rechtsverweigerung.

Unter Berufung auf Nummer 3.2 der Entscheidungsgründe in der Sache G 5/88 (ABI. EPA 1991, 137), wonach in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern verankerte Grundsatz des Vertrauensschutzes auch in bezug auf das Vertrauensverhältnis zwischen dem EPA und seinen Benutzern gilt, bestätigte die Beschwerdeführerin, daß sie nichts anderes einfordere als die Beachtung der im EPÜ enthaltenen Verfahrensvorschriften, und warf der Beschwerdekammer 3.5.2 Rechtsverweigerung vor, da sie eine Entscheidung über die ihr vorgelegten Rechtsfragen abgelehnt habe.

Im Zusammenhang mit ihren Anträgen seien Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu klären. Sie betrafen

- bei ihrem Wiedereinsetzungsantrag die Beachtung des Rechts auf rechtliches Gehör und

- bei ihrer Beschwerde gegen die Entscheidung vom 25. November 1991 das Recht auf Überprüfung

the possible dismissal of the present appeal mainly on the ground that board of appeal decisions are final; that they become final and enter into force on the date of their notification; that, in the case in point, the proceedings relating to European patent No. 0 098 239 were concluded by the decision to revoke the patent on 25 November 1991; that this decision is therefore no longer subject to appeal; that, after the above decision, the only possible entry in the Register appeared to be that recording the revocation of the patent.

VII. Emphasising the facts and conclusions set out in point V above, the appellant stated in its comments submitted in response that, in its view, its right to be heard had been violated in case T 456/90 which had resulted in a decision to revoke its patent. It added that, since that time, it had met with a refusal to give a decision on the part of the appropriate European Patent Office departments, particularly the technical board of appeal, which refused to give a decision: (1) on the admissibility of the application for re-establishment of rights and (2) on the appeal against the above board's decision dated 25 November 1991, both of which were filed on 16 January 1992. It therefore saw itself as the victim of a denial of justice.

Relying on point 3.2 of the Reasons for decision G 5/88 (OJ EPO 1991, 137), which maintained that the principle of legitimate expectations, which was established within the jurisprudence of the boards of appeal, was applicable having regard to the good faith existing between the EPO and its users, the appellant stated that it was merely requesting compliance with the rules of procedure established by the EPC, and it maintained that Board of Appeal 3.5.2 had denied it justice by refusing to decide the legal matters referred to it.

It concluded that its requests raised important points of law relating to the following:

- as to the application for re-establishment of rights, observance of the right to be heard;

- as to its appeal against the decision dated 25 November 1991, the right for a decision to revoke a patent to

tion sur le rejet éventuel du présent recours au motif essentiel que les décisions des Chambres de recours sont définitives ; qu'elles prennent force de chose jugée à la date de leur signification ; qu'en l'espèce, la procédure concernant le brevet européen n° 0 098 239 a trouvé son terme dans la décision de révocation du brevet prise le 25 novembre 1991 ; que cette décision n'est donc plus susceptible de recours ; qu'ainsi, à part la mention de la révocation du brevet, aucune autre inscription au Registre n'apparaissait possible après ladite décision.

VII. Dans les observations produites en réponse, la requérante, tout en soulignant les faits et conclusions développés supra au point V, a exposé que, selon elle, son droit d'être entendue a été violé lors de la procédure T 456/90 qui a conduit à la décision de révocation de son brevet. Elle a développé que, depuis, elle s'était heurtée au refus de statuer des instances compétentes de l'Office européen des brevets, notamment de la Chambre de recours technique qui a refusé de statuer : (1) sur la recevabilité de la requête en restitution in integrum, et (2) sur le recours contre la décision de ladite Chambre du 25 novembre 1991, déposés le 16 janvier 1992. En conséquence, elle s'estime victime d'un déni de justice.

S'appuyant sur le point 3.2 des motifs de la décision G 5/88 (JO OEB 1991, 137) qui a affirmé que le principe de la confiance légitime, ancré dans la jurisprudence des chambres de recours, était applicable en référence à la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et ses usagers, la requérante a affirmé qu'elle ne réclamait rien d'autre que le respect des règles de procédure établies par la CBE et soutenu que la Chambre de recours 3.5.2 avait commis un déni de justice en refusant de trancher les questions juridiques qui lui ont été soumises.

Elle en a conclu que ses requêtes soulevaient des questions de droit fondamentales visant :

- pour ce qui concerne la requête en restitution in integrum, au respect du droit d'être entendu ;

- pour ce qui concerne son recours contre la décision du 25 novembre 1991, au droit d'obtenir le réexamen

einer erstmals von der Beschwerdekammer getroffenen Widerrufsentscheidung.

Zum letztgenannten Punkt hat die Beschwerdeführerin vorgebracht, daß die Mitgliedstaaten nach Artikel 32 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) eine Möglichkeit zur gerichtlichen Überprüfung von Entscheidungen über den Widerruf von Patenten vorsehen müßten und die Beschwerde vom 16. Januar 1992 mithin die Frage aufwerfe, wie das Europäische Patentübereinkommen auszulegen sei, damit es diesem Artikel des TRIPS-Übereinkommens gerecht werde.

VIII. In der mündlichen Verhandlung am 28. Februar 1997 blieb die Beschwerdeführerin bei ihrer Argumentation und betonte, daß ihre beiden Anträge vom 16. Januar 1992 auf eine Überprüfung der Entscheidung vom 25. November 1991 gerichtet seien. In bezug auf das jetzige Verfahren äußerte sie zwar den Wunsch nach Befassung der Großen Beschwerdekammer, beantragte aber letztlich nur, die Kammer möge

1. die Entscheidung der Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts vom 5. August 1994 aufheben,

2. feststellen, daß die von der Beschwerdeführerin am 16. Januar 1992 vor der Beschwerdekammer 3.5.2 gestellten Anträge noch anhängig sind,

3. feststellen, daß die Rechtsabteilung für die Prüfung der am 11. November 1992 eingereichten Anträge zuständig ist,

4. anschließend in Ausübung der Befugnisse der Rechtsabteilung gemäß Artikel 111 EPÜ anordnen, daß

a) der Eingangstag des von der Beschwerdeführerin am 16. Januar 1992 gestellten Wiedereinsetzungsantrags in das europäische Patentregister eingetragen wird und

b) der Hinweis auf den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 098 239 durch Entscheidung der Beschwerdekammer vom 25. November 1991 mit Wirkung vom 25. November 1991 gelöscht wird, weil

i) gegen diese Entscheidung eine Beschwerde mit aufschiebender Wirkung eingelegt wurde und

be reviewed when the revocation decision is given for the first time by the board of appeal.

On the second point, the appellant stated that, under Article 32 of the TRIPS (Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights) Agreement, member states must provide an opportunity for judicial review of any decision to revoke a patent. The appeal of 16 January 1992 therefore raised the question as to how the European Patent Convention was to be interpreted in order to be compatible with this article of the TRIPS Agreement.

VIII. During the oral proceedings held on 28 February 1997, the appellant repeated its arguments and stressed that the purpose of its two requests of 16 January 1992 was to obtain a review of the decision dated 25 November 1991. In the present proceedings, wishing the matter to be referred to the Enlarged Board of Appeal, it formulated the following final requests:

1. that the decision of the Legal Division of the European Patent Office dated 5 August 1994 be set aside;

2. that it be found that the requests submitted by the appellant before Board of Appeal 3.5.2 on 16 January 1992 are pending;

3. that it be declared that the Legal Division has the power to consider the requests submitted on 11 November 1992;

4. this having been done, that the present board, exercising the Legal Division's powers under Article 111 EPC, order:

(a) that the filing date of the appellant's application for re-establishment of rights (16 January 1992) be entered in the Register of European Patents;

(b) that the entry recording the revocation of European patent No. 0 098 239 by a board of appeal decision dated 25 November 1991 be deleted from the Register of European Patents with effect from 25 November 1991 on the grounds of:

(i) the filing of an appeal having suspensive effect against this decision, and

d'une décision de révocation d'un brevet lorsque la décision de révocation est rendue pour la première fois par la Chambre de recours.

A l'égard de ce dernier point, la requérante a exposé que l'article 32 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS) prévoit que les Etats membres doivent garantir la possibilité d'un réexamen par une autorité judiciaire de toute décision de révocation d'un brevet ; qu'ainsi le recours du 16 janvier 1992 pose la question de savoir comment la Convention sur le brevet européen doit être interprétée afin d'être compatible avec cet article du TRIPS.

VIII. Pendant la procédure orale tenue le 28 février 1997, la requérante a réitéré son argumentation et souligné que ses deux requêtes du 16 janvier 1992 tendaient à la révision de la décision du 25 novembre 1991. Concernant la présente procédure, tout en souhaitant que la Grande Chambre de recours soit saisie, elle a formulé les requêtes définitives suivantes :

1. Annuler la décision de la Division juridique de l'Office européen des brevets datée du 5 août 1994 ;

2. Constaté que les requêtes déposées par la requérante devant la Chambre de recours 3.5.2 le 16 janvier 1992 sont pendantes ;

3. Dire que la Division juridique est compétente pour examiner les requêtes déposées le 11 novembre 1992 ;

4. Cela fait, exerçant les pouvoirs de la Division juridique en vertu de l'article 111 CBE, que la présente Chambre ordonne :

(a) qu'il soit procédé à l'inscription au Registre européen des brevets de la date de dépôt de la requête en restitution in integrum formée par la requérante le 16 janvier 1992 ;

(b) qu'il soit procédé à la radiation du Registre européen des brevets, avec effet au 25 novembre 1991, de la mention selon laquelle le brevet européen n° 0 098 239 a été révoqué par la décision de la Chambre de recours le 25 novembre 1991, en raison :

(i) du dépôt d'un recours ayant effet suspensif contre cette décision, et

ii) die Entscheidung vom 25. November 1991 mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet ist.

Sie beantragte ferner die Rückzahlung der für die vorliegende Beschwerde entrichteten Gebühr.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung vom 5. August 1994 ist zulässig. Im nunmehr eingeleiteten Verfahren gilt es zu ermitteln, ob die Rechtsabteilung dafür zuständig war, die an sie gerichteten Anträge der Firma ETA SA vom 11. November 1992 zu prüfen. Im Anschluß daran ist gegebenenfalls zu klären, ob diesen Anträgen hätte stattgegeben werden müssen.

2. Zur Zuständigkeit ist festzustellen, daß die Rechtsabteilung nach Artikel 15 e) EPÜ eines der Organe ist, die im Europäischen Patentamt für die Durchführung der im Europäischen Patentübereinkommen vorgeschriebenen Verfahren gebildet wurden. Artikel 20 (1) EPÜ bestimmt, daß die Rechtsabteilung unter anderem für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister zuständig ist. In Anwendung dieser Vorschriften wurde bereits in der Sache J 18/84 (ABI. EPA 1987, 215, Nrn. 2.4 und 2.5 der Entscheidungsgründe) entschieden, daß eine Eintragung im europäischen Patentregister zwar ein administrativer Vorgang ist, daß aber in allen Fällen, in denen das EPA die Eintragung ablehnt oder abzulehnen gedenkt, einzig und allein die Rechtsabteilung entscheidungsbefugt ist. Da das Amt den Anträgen, die die Firma ETA SA im Hinblick auf das Register gestellt hatte, im vorliegenden Fall nachweislich nicht stattgegeben hat, hätte die Rechtsabteilung eine Entscheidung erlassen müssen, um einerseits die Ablehnung der Anträge zu begründen und andererseits der Beschwerdeführerin ein Rechtsmittel an die Hand zu geben.

3. In der Sache stellt die Kammer fest, daß alle Anträge, die die Firma ETA SA nach Erlaß der Entscheidung T 456/90 gestellt hat, darauf abzielen, eine Überprüfung dieser Entscheidung herbeizuführen und bis dahin ihre Wirkung aufzuschieben. Dies gilt unabhängig von der jeweiligen Natur der Anträge sowohl für den Wiedereinsetzungsantrag und die Beschwerdeschrift der Beschwerdeführerin vom 16. Januar 1992 als auch für die Anträge, die sie am 11. November 1992 bei der Rechts-

(ii) the material procedural irregularity affecting the decision dated 25 November 1991.

Finally, it requested that the fee paid for the present appeal be reimbursed.

Reasons for the decision

1. The appeal filed against the decision of the Legal Division dated 5 August 1994 is admissible. The purpose of the present proceedings is to determine whether or not that Division had the power to consider the requests submitted to it on 11 November 1992 by ETA SA Fabriques d'Ebauches, and, if necessary, to establish whether or not the requests should be granted.

2. As to the subject of powers, Article 15(e) EPC states that the Legal Division is one of the European Patent Office departments charged with the implementation of the procedures laid down by the European Patent Convention. Article 20(1) EPC provides that this Division shall be responsible in particular for decisions in respect of entries in the Register of European Patents. Furthermore, in decision J 18/84 (OJ EPO 1987, 215, see points 2.4 and 2.5 of the Reasons) it has already been found that, pursuant to these texts, an entry in the Register of European Patents falls within the scope of the administrative procedure but that, once the EPO refuses or contemplates refusing to make the said entry, only the Legal Division has the power to take a decision. Since, in the present case, it appears that the EPO refused to grant the requests submitted by ETA SA regarding the entries in the Register, the Legal Division did have the power to take a decision, firstly, to explain the grounds for this refusal and, secondly, to give the appellant leave to appeal.

3. As to the merits of the case, the board finds that the purpose of all the requests submitted by ETA SA following decision T 456/90 was to obtain a review of the decision and the suspension of the effects of the decision pending that review. That is true irrespective of how they have been defined. It is the case with the application for re-establishment of rights and the notice of appeal, both submitted by the appellant on 16 January 1992, and it is also true of the requests which it filed with the

(ii) du vice substantiel de procédure affectant la décision du 25 novembre 1991.

Elle a enfin sollicité le remboursement de la taxe du présent recours.

Motifs de la décision

1. Le recours qui est formé contre la décision de la Division juridique datée du 5 août 1994 est recevable. La présente procédure a pour objet de déterminer si cette Division était ou non compétente pour examiner les requêtes qui lui ont été présentées le 11 novembre 1992 par la société ETA SA, Fabrique d'ébauches, puis, si nécessaire, de rechercher s'il convenait ou non d'y faire droit.

2. Quant à la compétence, l'article 15e) CBE établit que la Division juridique est l'une des instances instituées à l'Office européen des brevets pour l'application des procédures prescrites par la Convention sur le brevet européen. L'article 20(1) CBE dispose que cette Division est notamment compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets. Par ailleurs, dans la décision J 18/84 (JO OEB 1987, 215, cf. points 2.4 et 2.5 de ses motifs) il a déjà été jugé, en application de ces textes, que l'inscription d'une mention sur le Registre européen des brevets relève de la voie administrative mais que, dès lors que l'OEB refuse, ou envisage de refuser ladite inscription, la Division juridique est seule compétente pour prendre une décision. En l'espèce, puisqu'il s'avère que l'Office a refusé de faire droit aux requêtes concernant les mentions au Registre présentées par la société ETA SA, il relevait donc bien de la compétence de la Division juridique de prendre une décision, afin d'une part d'exposer les motifs de ce refus et, d'autre part, de permettre à la requérante de bénéficier d'une voie de recours.

3. Quant au fond, la Chambre constate que toutes les requêtes présentées par la société ETA SA à la suite de la décision T 456/90 tendent à obtenir la révision de cette décision et, dans cette attente, à ce que ses effets soient suspendus. Ceci est vrai quelle que soit la qualification qui leur a été attribuée. Il en est ainsi tant de la requête en restitutio in integrum et de la notice de recours présentées par la requérante le 16 janvier 1992, que des requêtes qu'elle a déposées le 11 novembre 1992 auprès de la

abteilung gestellt hat. Somit hängt die in der vorliegenden Beschwerdesache zu treffende Entscheidung zum einen von der Beantwortung der Frage ab, wie solche Anträge zu behandeln sind, und zum anderen davon, ob dann auch entsprechende Eintragungen im europäischen Patentregister vorzunehmen sind.

Aus dem ersten Teil der vorliegenden Entscheidung (Sachverhalt und Anträge) lassen sich zwei mögliche Arten der Behandlung ableiten:

- eine gerichtliche Behandlung, wie sie die Beschwerdeführerin fordert, wobei es hier zwei Varianten gibt, nämlich die Wiederaufnahme der angefochtenen Beschwerdesache oder die Einleitung einer neuen Beschwerde gegen die angefochtene Beschwerdeentscheidung;

- eine verwaltungsmäßige Behandlung, für die sich der Vorsitzende der Beschwerdekammer 3.5.2 und der für die Beschwerdekammern zuständige Vizepräsident entschieden haben, die die von der Beschwerdeführerin geforderte Behandlung für unvereinbar mit den Bestimmungen des EPÜ hielten und sie daher nur schriftlich davon in Kenntnis setzten, daß ihre Anträge nicht berücksichtigt werden könnten.

Als dritte Art der Behandlung käme ein besonderes gerichtliches Verfahren nach den in den Vertragsstaaten allgemein angewandten einschlägigen Grundsätzen in Betracht.

Zur Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens oder Einleitung einer neuen Beschwerde

4. Nach Artikel 21 (1) sowie dem daran anknüpfenden Artikel 106 (1) EPÜ sind die Beschwerdekammern innerhalb des Europäischen Patentamts als letztinstanzliches Organ für die Durchführung der im EPÜ vorgeschriebenen Verfahren zuständig. Artikel 106 (1) EPÜ sieht nämlich keine Beschwerde gegen Entscheidungen der Beschwerdekammern vor. Gleichzeitig beschränkt Artikel 21 (1) EPÜ die Zuständigkeit der Kammern auf die Prüfung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung. Wenn demnach eine Beschwerdekammer abschließend über eine Beschwerde entschieden hat, ist die Sache im Bereich der internen Verfahren des EPA endgültig erledigt. Da die Beschwerdekammern nicht für die

Legal Division on 11 November 1992. The decision to be taken in the present appeal therefore depends, firstly, on the reply to the question as to the action to be taken in response to such requests and, secondly, if such actions are or are not to form the subject of entries in the Register of European Patents.

In this connection, two possible courses of action emerge from the summary of facts and submissions forming the first part of this decision:

- jurisdictional action as requested by the appellant, there being two options, namely, reopening the appeal at issue or entering a new appeal against the appeal at issue;

- administrative action as taken by the Chairman of Board 3.5.2 and the Vice-President responsible for the boards of appeal, who, after finding that the action requested by the appellant did not appear to them to be compatible with the provisions of the EPC, advised it by mail that its requests would not be considered.

A third course of action might involve a special jurisdictional procedure equivalent to the principles generally adopted for this purpose in the contracting states.

On reopening the appeal proceedings or entering a new appeal

4. Article 21(1) EPC and its corollary, Article 106(1), state that, within the European Patent Office, the boards of appeal are the last instance responsible for the application of the procedures laid down by the EPC. Article 106(1) does not specify that an appeal shall lie from decisions of the boards of appeal, and Article 21(1) EPC limits the responsibility of these boards to the examination of appeals from the decisions of the Receiving Section, examining divisions, opposition divisions and of the Legal Division. Once the board of appeal has taken a decision concluding an appeal, therefore, the case is finally closed as far as internal EPO procedures are concerned. Since the boards of appeal do not have the power to review their own decisions, and as the EPC did not create an authority for this purpose, their deci-

Division juridique. Ainsi, la décision qu'il convient de prendre dans le présent recours dépend, d'une part, de la réponse à la question de savoir quelles suites doivent être réservées à de telles requêtes et, d'autre part, si de telles suites doivent ou non faire l'objet de mentions dans le Registre européen des brevets.

A cet égard, l'exposé des faits et conclusions constituant la première partie de la présente décision fait apparaître deux types de suites envisagées :

- celle à caractère juridictionnel revendiquée par la requérante qui se scinde en deux variantes, soit la réouverture du recours contesté, soit l'ouverture d'un nouveau recours diligenté contre le recours contesté ;

- celle à caractère administratif retenue par le Président de la Chambre 3.5.2 et par le Vice-Président en charge des Chambres de recours qui, après avoir constaté que la suite revendiquée par la requérante ne leur apparaissait pas compatible avec les dispositions de la CBE, l'ont avisée par courrier que ses requêtes ne seraient pas considérées.

Un troisième type de suites pourrait consister en une procédure juridictionnelle spécifique correspondant aux principes généralement retenus en la matière dans les Etats contractants.

Sur la réouverture de la procédure de recours ou l'ouverture d'un nouveau recours

4. L'article 21(1) CBE, ainsi que l'article 106(1) qui est son corollaire, établissent que les Chambres de recours constituent, au sein de l'Office européen des brevets, l'organe compétent en dernière instance pour l'application des procédures prescrites par la CBE. En effet, l'article 106(1) n'institue aucun recours contre les décisions des Chambres de recours et l'article 21(1) CBE limite la compétence desdites Chambres à l'examen des recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la Division juridique. Ainsi, dès lors que la Chambre de recours a pris la décision qui met un terme au recours, l'affaire est, au niveau des procédures internes à l'OEB, définitivement tranchée. Parce que les Chambres de recours ne sont pas compétentes

Überprüfung ihrer eigenen Entscheidungen zuständig sind und im EPÜ hierfür keine eigene Instanz geschaffen wurde, sind ihre Entscheidungen endgültig und werden je nach Fall am Tag ihrer Verkündung bzw. Zustellung rechtskräftig.

5. Dies wird durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts bestätigt. Diese stützt sich im wesentlichen auf die Grundsätze, die sich aus den in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten verfahrenstechnischen Rechtsregeln *Res judicata pro veritate accipitur* (Ein Urteil gilt als Wahrheit) und *Lata sententia, iudex desinit esse iudex* (Mit Erlaß des Urteils endet das Richteramt) ergeben.

6. Hinter dem Grundsatz, der sich aus dem Rechtsbegriff der *res judicata* herleitet, steht der Gedanke, daß jeder Rechtsstreit einmal abgeschlossen werden muß. Der allgemein anerkannte Grundsatz sorgt für Rechtssicherheit und trägt dem Interesse der Allgemeinheit an einer Beendigung von Rechtsstreitigkeiten (*Expediit rei publicae, ut finis litium sit*) Rechnung. Er gewährt jedem einzelnen Schutz vor einer schikanösen Prozeß- und Verfahrensflood, indem niemand zweimal wegen derselben Sache belangt werden darf (*Nemo debet bis vexari pro una eadem causa*). Er untersagt den Beteiligten also, einen Urteilsspruch nochmals in Frage zu stellen. Nachdem alle ordentlichen Rechtsmittel ausgeschöpft sind, wird eine Entscheidung rechtskräftig, so daß ihre Vollstreckung mit keinem weiteren Rechtsmittel mehr gehemmt werden kann. Die Entscheidung kann dann nur noch mit etwaigen außerordentlichen Rechtsmitteln angefochten werden, die der Gesetzgeber hierfür vorgesehen hat.

6.1 In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist der vom Rechtsbegriff der *res judicata* abgeleitete Grundsatz gleichbedeutend mit dem Grundsatz der rechtskräftig entschiedenen Sache, wie der Entscheidung T 934/91 (ABI. EPA 1994, 184) unter Nummer 3 der Entscheidungsgründe zu entnehmen ist:

Der Rechtsbegriff der *res judicata* "bezeichnet 'eine Sache, über die ein zuständiges Gericht rechtskräftig entschieden hat, womit die Rechte der Parteien und der mit ihnen in einer Rechtsbeziehung stehenden Personen in dieser Sache endgültig festgelegt sind (vgl. Black's Law Dictionary, 5. Ausgabe). Ein solches rechtskräftiges Urteil eines zuständigen Gerichts

become final and enter into force on the date they are issued or notified.

5. This is confirmed by European Patent Office board of appeal case law, which is based mainly on the principles arising from the maxims *Res judicata pro veritate accipitur* (the final decision is held to be the truth) and *Lata sententia, iudex desinit esse iudex* (once the decision has been given, the judge ceases to be judge). These are generally accepted rules of procedure in the contracting states.

6. The principle arising from the *res judicata* maxim is based on the need for an end to all litigation. It is generally accepted and provides legal certainty, while taking account of the general public concern for the settlement of disputes (*expedit rei publicae ut finis litium sit*). It protects everyone from becoming lost in a bureaucratic maze of legal proceedings. Parties are not to become embroiled in proceedings on precisely the same question more than once (*nemo debet bis vexari pro una eadem causa*). It therefore prohibits parties from challenging what has already been decided. Once all the usual available remedies have been exhausted, a decision becomes final, that is to say, its enforcement can no longer be suspended by an appeal. It cannot therefore be challenged except by any special remedies which may be provided for this purpose in the law.

6.1 In board of appeal case law, the effect of the principle arising from the *res judicata* maxim is the same as that attributed to a judgment which has become final, as specified in point 3 of the Reasons for decision T 934/91 (OJ EPO 1994, 184):

"... it defines ... a matter finally settled by a Court of competent jurisdiction, rendering that matter conclusive as to the rights of the parties and their privies (see Black's Law Dictionary, 5th Edition). Such a final judgment by a court of competent jurisdiction therefore constitutes an absolute bar to a subsequent legal action involving the same claim,

pour réexaminer leurs propres décisions et que la CBE n'a pas créé d'instance pour ce faire, leurs décisions sont définitives et prennent force de chose jugée à la date de leur prononcé ou à celle de leur signification.

5. Ceci est confirmé par la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets. Cette jurisprudence est, pour l'essentiel, fondée sur les principes issus des maxims *Res judicata pro veritate accipitur* (la chose jugée est tenue pour vérité) et *Lata sententia, iudex desinit esse iudex* (la sentence rendue, le juge cesse d'être juge), principes généralement admis en matière de procédure dans les Etats contractants.

6. Le principe issu de la maxime *Res judicata* repose sur la nécessité de donner une fin à tout litige. Généralement admis, il permet d'assurer la sécurité juridique en prenant en compte l'intérêt général du public au règlement des litiges (*expedit rei publicae ut finis litium sit*). Il donne à chacun le droit à être protégé contre une multiplication tracassière des procès et poursuites judiciaires : les gens ne doivent pas être troublés deux fois en la même matière (*nemo debet bis vexari pro una eadem causa*). Il interdit donc aux parties de remettre en cause ce qui a été jugé. Après épuisement des voies de recours ordinaires, une décision acquiert force de chose jugée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution. Elle ne peut donc être remise en cause que par d'éventuelles voies de recours extraordinaires, légalement ouvertes à cet effet.

6.1 Dans la jurisprudence des Chambres de recours, la portée du principe issu de la maxime *res judicata* est la même que celle attribuée à "la force de chose jugée". Ceci a été précisée dans la décision T 934/91 (JO OEB 1994, 184), au point 3 des motifs :

"Il s'agit d'une affaire définitivement tranchée par la juridiction compétente, le jugement ayant autorité définitive en ce qui concerne les droits des parties et de leurs ayants cause (Black's Law Dictionary, 5^e édition). Lorsqu'un jugement définitif de ce type a été rendu par la juridiction compétente, il est totalement exclu que la même requête, demande ou

steht somit als absolutes Hindernis einer weiteren Klage entgegen, die denselben Anspruch, Antrag oder Klagegrund betrifft und an der dieselben Parteien oder mit ihnen in einer Rechtsbeziehung stehenden Personen beteiligt sind."

Ganz offensichtlich ist mit der in der Übersetzung der Entscheidung T 934/91 gewählten Formulierung "endgültig festgelegt" sinngemäß nichts anderes gemeint als das, was treffender als "durch rechtskräftiges Urteil festgestellt" bezeichnet würde.

Näheren Aufschluß über die einschlägige ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern geben die Entscheidungen T 79/89 (ABI. EPA 1992, 283), T 678/90 vom 23. November 1994 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), T 690/91 vom 10. Januar 1996 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), T 934/91 (ABI. EPA 1994, 184), die Zwischen- und die Endentscheidung in der Sache T 843/91 (ABI. EPA 1994, 818 und ABI. EPA 1994, 832) sowie T 167/93 (wird noch im ABI. EPA veröffentlicht).

6.2 Der Grundsatz der rechtskräftig entschiedenen Sache (res judicata) wird untermauert durch die Rechtsregel, wonach das Richteramt mit Erlaß des Urteils endet (Lata sententia judex desinit esse judex), was bedeutet, daß das Gericht nicht mehr für den von ihm geregelten Rechtsstreit zuständig ist, sobald das Urteil verkündet bzw. zugestellt worden ist. Somit kann das Gericht, dessen Entscheidung rechtskräftig geworden ist, nichts mehr an dieser Entscheidung ändern, selbst wenn die Beteiligten damit einverstanden wären. Im allgemeinen besteht dann nur noch die Möglichkeit, offenbare Unrichtigkeiten rein sachlicher Art zu berichtigen (vgl. R. 89 EPÜ).

6.3 Der Grundsatz der rechtskräftig entschiedenen Sache gilt für gerichtliche Entscheidungen, d. h. für solche, die von einem Gericht getroffen wurden. In der Sache G 1/86 (ABI. EPA 1987, 447, Nr. 14 der Entscheidungsgründe) hat die Große Beschwerdekammer die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts eindeutig als Gerichte eingestuft.

Mit dem Status der Beschwerdekammern hat sich vor kurzem auch der High Court of Justice (Patents Court) im Vereinigten Königreich in der Sache *The Queen v. The Comptroller of Patents, Designs and Trade Marks ex parte Lenzing AG* befaßt. Der High Court hat festgestellt, daß "die abschließende Entscheidung über

demand or cause of action, and the same parties or their privies".

It seems clear that the phrase "rendering that matter conclusive" used in decision T 934/91 above means the same as a "judgment which has become final".

The following decisions illustrate established board of appeal case law on this matter: T 79/89 (OJ EPO 1992, 283), T 678/90 dated 23 November 1994 (not published in the OJ EPO), T 690/91 dated 10 January 1996 (not published in the OJ EPO), T 934/91 (OJ EPO 1994, 184), the interlocutory and final decisions in case T 843/91 (OJ EPO 1994, 818, and OJ EPO 1994, 832), T 167/93 (for publication in the OJ EPO).

6.2 The principle of a decision which has become final (res judicata) is supported by the doctrine "Once the decision has been given, the judge ceases to be judge" (Lata sententia, judex desinit esse judex). This means that the dispute is no longer before the court which has settled it, once the judgment has been given or notified, depending on the circumstances. The court whose decision has become final cannot review its decision again, even with the parties' consent. All that generally remains is the possibility of correcting obvious mistakes of a purely material nature (see Rule 89 EPC).

6.3 The principle of a decision which has become final applies to decisions of a judicial nature, that is to say, decisions taken by a court. In this connection, the Enlarged Board of Appeal clearly established in decision G 1/86 (OJ EPO 1987, 447, point 14 of the Reasons) that the European Patent Office boards of appeal act as courts.

The status of the boards of appeal was also recently addressed by the High Court of Justice in the United Kingdom (Patents Court) in *R. v The Comptroller of Patents, Designs and Trade Marks ex parte Lenzing AG*. The High Court held that "the final arbiter of revocation under the new legal system [of the EPC] is to be the

cause soit rejugée entre les mêmes parties ou leurs ayants droit".

Il apparaît bien que l'expression "jugement ayant autorité définitive" retenue dans la traduction de la décision T 934/91 supra n'a pas d'autre sens que celui plus approprié de "jugement ayant acquis force de chose jugée".

Les décisions suivantes illustrent en la matière la jurisprudence constante des chambres de recours : T 79/89 (JO OEB 1992, 283), T 678/90 du 23 novembre 1994 (non-publiée au JO OEB), T 690/91 du 10 janvier 1996 (non-publiée au JO OEB), T 934/91 (JO OEB 1994, 184), décisions intermédiaire et finale dans l'affaire T 843/91 (JO OEB 1994, 818 et JO OEB 1994, 832), T 167/93 (à publier dans le JO OEB).

6.2 Le principe de chose jugée (res judicata) est appuyé par la maxime de droit "La sentence rendue, le juge cesse d'être juge" (Lata sententia, judex desinit esse judex), qui signifie que la juridiction est dessaisie de la contestation qu'elle a tranchée, selon le cas dès le prononcé du jugement ou dès que le jugement a été signifié. Ainsi, la juridiction dont la décision est passée en force de chose jugée ne peut plus revenir sur sa décision, même du consentement des parties. Seule reste, en règle générale, la possibilité de corriger les erreurs manifestes de caractère purement matériel (cf. R. 89 CBE).

6.3 Le principe de force de chose jugée s'applique aux décisions à caractère judiciaire, c'est-à-dire aux décisions prises par une juridiction. Sur cette question, dans la décision G 1/86 (JO OEB 1987, 447, point 14 des motifs), la Grande Chambre de recours a clairement établi que les chambres de recours de l'Office européen des brevets sont des instances judiciaires.

Le statut des chambres de recours a aussi été récemment abordé par la High Court of Justice au Royaume-Uni (Patents Court) dans l'affaire *R. v The Comptroller of Patents, Designs and Trade Marks ex parte Lenzing AG*. La High Court a retenu que "la juridiction définitive pour la révocation sous le nouveau système juridi-

einen Widerruf nach dem neuen Rechtssystem [des EPÜ] bei der Beschwerdekammer des EPA liegt". Weiter heißt es: "Das Vereinigte Königreich und die anderen Vertragsstaaten haben auf internationaler Ebene mit der Schaffung des EPÜ vereinbart, daß die Beschwerdekammer abschließend über Einsprüche entscheidet. Sie stellt im Rahmen des EPA das Gegenstück zum House of Lords, zur Cour de Cassation oder zum Bundesgerichtshof dar ... Wer beim EPA um ein Patent nachsucht, muß das Ergebnis seiner Entscheidungen und Verfahrensvorschriften akzeptieren." In der Entscheidung wurden die Beschwerdekammern des EPA auch als besonderes, die Rechtsprechung im Sinne des Artikels 32 des TRIPS-Übereinkommens ausübendes Gericht anerkannt.

7. Im übrigen ist die mit dem vorliegenden Fall befaßte Kammer der Auffassung, daß eine etwaige Wiederaufnahme des Verfahrens nach einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts schwerwiegende Nachteile mit sich bringen könnte. Dasselbe gilt, wenn im Anschluß an die angefochtene Beschwerde eine neue Beschwerde eingeleitet würde.

7.1 Nach Artikel 106 (1) EPÜ hat jede Beschwerde aufschiebende Wirkung. Wenn eine Beschwerde gegen eine frühere Beschwerdekammerentscheidung als zulässig erachtet würde, unterläge sie denselben Verfahrensvorschriften wie die frühere Beschwerde, würde also durch den Suspensiveffekt den Eintritt der Rechtskraft der angefochtenen Entscheidung hemmen. Dann könnte eine mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung ihre Rechtswirkung bestenfalls ab dem Zeitpunkt entfalten, zu dem die mit der neuen Beschwerde befaßte Beschwerdekammer ihre Entscheidung trifft (vgl. J 28/94 (ABI. EPA 1995, 742)). Unter diesen Umständen wäre völlig ungewiß, wann die Entscheidungen der Beschwerdekammern vollstreckbar würden. Diese Ungewißheit könnte auf unabsehbare Zeit fortbestehen. Mit Einleitung der neuen Beschwerdesache käme die Beschwerdeführerin nämlich in den Genuß aller Rechte, die jedem Beteiligten an einem Verfahren vor dem EPA zustehen. Anwendbar wären insbesondere die Artikel 110, 113 und 116 EPÜ. Nach Artikel 110 EPÜ muß die Beschwerdekammer die Beteiligten so oft wie erforderlich auffordern, eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen. Gemäß Artikel 113 EPÜ dürfen Entscheidungen der

Board of Appeal of the EPO", and that "the UK and the other Member States have agreed at an international level via the EPC that the BoA is the final arbiter of oppositions. It is the agreed EPO equivalent of the House of Lords, Cour de Cassation or Bundesgerichtshof... Those who apply for patents in the EPO must accept the results of its findings and its methods of procedure". This decision also acknowledged that the EPO boards of appeal constitute a specialised court exercising judicial authority within the meaning of Article 32 of the TRIPS Agreement.

7. Furthermore, this Board considers that serious disadvantages could arise from any reopening of a case once a European Patent Office board of appeal decision has become final. The same disadvantages would arise if a new appeal were entered against the appeal at issue.

7.1 Article 106(1) EPC states that any appeal has suspensive effect. If an appeal against a board of appeal decision were to be deemed admissible, the new appeal would be subject to the same rules of procedure as the previous one and would therefore have suspensive effect, thus preventing the decision appealed against from having legal effects. This would also mean that a decision under appeal could have no legal effects at least until the date on which the board of appeal hearing the new appeal gave its decision (see J 28/94, OJ EPO 1995, 742). This would create considerable uncertainty as to the time when board of appeal decisions become enforceable, and such uncertainty could be permanent. In practice, as soon as the new appeal case was opened, the appellant would enjoy the rights enjoyed by any party to proceedings before the EPO. In particular, the provisions of Articles 110, 113 and 116 EPC would apply. According to Article 110 EPC, the board must invite the parties, as often as necessary, to file observations on communications from another party or issued by itself. Under Article 113 EPC, board of appeal decisions may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. Finally, under Article 116

que [de la CBE] est la chambre de recours de l'OEB" et que "le Royaume-Uni et les autres Etats contractants se sont mis d'accord au niveau international, dans la CBE, pour que la chambre de recours soit le juge définitif en matière d'opposition. Cette chambre est reconnue comme l'équivalent auprès de l'OEB de la House of Lords, de la Cour de Cassation ou du Bundesgerichtshof... Ceux qui demandent des brevets auprès de l'OEB doivent accepter les résultats de ses décisions et de ses règles de procédure." Cette décision a également reconnu aux chambres de recours de l'OEB la qualité de tribunal spécialisé exerçant l'autorité judiciaire au sens de l'article 32 de l'Accord TRIPS.

7. Par ailleurs, la présente Chambre considère que de sérieux inconvénients pourraient résulter de la réouverture éventuelle d'un dossier après une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours de l'Office européen des brevets. Les inconvénients seraient identiques en cas d'ouverture d'un nouveau recours faisant suite au recours contesté.

7.1 L'article 106(1) dispose que tout recours a un effet suspensif. Si un recours contre une décision d'une chambre de recours était considéré recevable, le nouveau recours serait soumis aux mêmes règles de procédure que le précédent, il aurait donc un effet suspensif empêchant la décision attaquée de produire des effets juridiques. Cela signifierait en outre qu'une décision faisant l'objet d'un recours ne pourrait, au mieux, avoir d'effets juridiques qu'à compter de la date où la chambre de recours saisie du nouveau recours aurait rendu sa décision (cf. J 28/94 (JO OEB 1995, 742)). Ceci créerait une grande incertitude quant au moment où toutes les décisions des chambres de recours deviendraient exécutoires. Cette incertitude pourrait perdurer. En effet, dès l'ouverture du nouveau dossier de recours, la requérante bénéficierait des droits dont dispose toute partie à une procédure devant l'OEB. En particulier, les dispositions des articles 110, 113 et 116 CBE seraient applicables. Selon l'article 110 CBE, la chambre a l'obligation d'inviter les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter des observations sur les notifications de la chambre ou sur les communications d'autres parties. Aux termes de l'article 113 CBE, toute décision de la chambre ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels les par-

Kammern nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Artikel 116 EPÜ schließlich besagt, daß auf Verlangen eines Beteiligten eine mündliche Verhandlung abgehalten werden muß. Bei Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, oder bei Einleitung einer neuen Beschwerde ließe sich somit nicht sofort prüfen, ob, wie behauptet, ein wesentlicher Verfahrensgrundsatz verletzt worden ist, um dann unverzüglich eine Entscheidung zu treffen.

7.2 Mit der Möglichkeit, ein neues Beschwerdeverfahren einzuleiten oder ein Beschwerdeverfahren wiederaufzunehmen, wären aber auch andere Probleme verbunden. So könnte diese Möglichkeit gezielt zur Verschleppung der Sache benutzt werden. Dies wäre um so fataler, als ein solches Verfahren, das zwangsläufig durch eine weitere Beschwerdekammerentscheidung abgeschlossen werden müßte, wiederum auf demselben Weg wegen Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes angegriffen werden könnte. Die Reihe der Beschwerden nähme dann womöglich kein Ende.

7.3 Derartige Folgen könnten das Gleichgewicht des auf dem Europäischen Patentübereinkommen basierenden Systems insgesamt gefährden, wenn unbedacht eine Verlängerung des Erteilungsverfahrens in Kauf genommen wird.

Zur Behandlung im Wege einer Verwaltungsmittelung

8. Im vorliegenden Fall können die schriftlichen Mitteilungen, mit denen der Vorsitzende der Kammer 3.5.2 und der für die Beschwerdekammern zuständige Vizepräsident auf die Anträge vom 16. Januar 1992 reagiert haben, als rein verwaltungsmäßige Abweisung der Anträge gewertet werden. Nach diesem Muster wurden alle Anträge dieser Art behandelt, die seit Bestehen der Beschwerdekammern gelegentlich an diese herangetragen worden sind. Diese Behandlungsweise wird aber von der Beschwerdeführerin vehement beanstandet, und zwar vor allem, weil die aufgeworfenen Fragen materiellrechtlich ungeklärt geblieben sind.

Zu einer besonderen gerichtlichen Behandlung

9. In aller Regel bleibt ein Urteil rechtskräftig, auch wenn es mit einem besonderen Rechtsmittel (z. B. wegen Verletzung eines wesentli-

EPC, oral proceedings have to take place as soon as any party to the proceedings requests it. Neither the reopening of an appeal where the appeal decision is at issue nor the entering of a new appeal enables an allegation of a violation of a fundamental procedural principle to be examined rapidly and a decision then to be taken promptly.

7.2 There are other negative aspects associated with the entering of a new appeal or the reopening of an appeal case. If such courses of action were allowed, they might be used purely as delaying tactics. The effects would be all the more unmanageable since a procedure of this kind, which would have to be concluded by a new board of appeal decision, might then in the same manner become the subject of a new dispute in which the violation of a fundamental procedural principle was again relied on. The appeals could go on ad infinitum.

7.3 Such consequences would be likely to upset the general equilibrium of the system based on the European Patent Convention by possibly extending, out of all proportion, the procedure up to grant.

On the administrative mail reply

8. In this case, the action taken by the Chairman of Board 3.5.2 and by the Vice-President with responsibility for the boards of appeal in response to the requests of 16 January 1992, namely the replies by mail, may be held to be purely administrative objections to admissibility. This practice is that adopted for responses to the few requests of this type which have been submitted to the boards of appeal since they were first created. They are strongly objected to by the appellant, mainly because they do not provide a solution to the substance of the questions raised.

On a special course of action through the courts

9. A judgment generally remains final even if it is challenged on an irregularity (a violation of a fundamental procedural principle, for

ties ont pu prendre position. Enfin, l'article 116 CBE implique qu'il est nécessairement recouru à la procédure orale dès lors qu'une partie le requiert. Ainsi, la réouverture du recours dont la décision est contestée, ou l'ouverture d'un nouveau recours ne permet pas de procéder à un examen rapide d'une allégation de violation d'un principe fondamental de procédure, puis de prendre une décision à bref délai.

7.2 La possibilité d'ouvrir un nouveau recours, ou celle de rouvrir un dossier de recours présenterait d'autres aspects négatifs. Si elles étaient retenues, elles pourraient être utilisées à des fins purement dilatoires. Cet effet serait d'autant plus pervers qu'une telle procédure, à laquelle il serait nécessairement mis fin par une nouvelle décision d'une chambre de recours, pourrait à son tour, selon la même voie, faire l'objet d'une nouvelle contestation, invoquant elle-même la violation d'un principe fondamental de procédure. La série de recours pourrait continuer ad infinitum.

7.3 De telles conséquences seraient susceptibles de compromettre l'équilibre général du système né de la Convention sur le brevet européen, en risquant d'allonger inconsiderément la procédure de délivrance.

Sur la réponse par courrier administratif

8. En l'espèce, les suites réservées par le Président de la Chambre 3.5.2 et par le Vice-Président en charge des Chambres de recours aux requêtes du 16 janvier 1992, à savoir les réponses par courrier, peuvent être considérées comme des fins de non-recevoir de nature purement administrative. Cette pratique est celle qui a été retenue pour donner suite aux quelques requêtes de même type parvenues devant les chambres de recours depuis leur création. Or, elles sont fortement contestées par la requérante, essentiellement parce qu'elles n'apportent pas de solution quant au fond des questions soulevées.

Sur une suite juridictionnelle spécifique

9. En règle générale, un jugement conserve force de chose jugée, même s'il est attaqué pour irrégularité (violation d'un principe fondamen-

chen Verfahrensgrundsatzes) als fehlerhaft angefochten wird. Solche Rechtsmittel sind denn auch in etlichen Vertragsstaaten und beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (vgl. Art. 41 des zweiten Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs) gesetzlich vorgesehen.

9.1 In Frankreich gibt es beispielsweise das Institut des "recours en révision", dessen Ziel die Aufhebung eines rechtskräftigen Urteils ist (Art. 593 ff. des Nouveau code de procédure civile/NCPC); es gilt als außerordentliches Rechtsmittel und ist im wesentlichen dadurch gekennzeichnet, daß es die Vollstreckung nicht aufschiebt (Art. 579 NCPC) und selbst nicht mehr auf demselben Weg angefochten werden kann (Art. 603 NCPC). Auch in anderen Ländern stehen den Beteiligten ähnliche Rechtsmittel gegen rechtskräftige Entscheidungen zur Verfügung, so etwa in Spanien der "recurso de revisión" nach den Artikeln 1796 bis 1810 der Ley de Enjuiciamiento Civil/LEC oder in Italien die "revocazione straordinaria" gemäß Artikel 395 des Codice di procedura civile. Zu nennen wäre ferner die Schweiz mit ihren verschiedenen Möglichkeiten auf Kantons- wie Bundesebene, nämlich der "Nichtigkeitsbeschwerde" (Art. 68 ff. des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege/OG), der "Revision eines bundesgerichtlichen Entscheids" (Art. 136 ff. OG) und der "staatsrechtlichen Beschwerde" (Art. 84 OG). In Österreich steht dem die "Nichtigkeitsklage" (§ 529 Zivilprozeßordnung/ZPO) und die "Wiederaufnahmeklage" (§ 530 ZPO) gegenüber. Etwas Ähnliches sieht auch das deutsche Recht vor, dessen Kernvorschrift sich in § 578 der Zivilprozeßordnung zur "Wiederaufnahme" findet. Außer in Italien haben diese häufig mit dem Attribut "außerordentlich" belegten Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung. In allen Fällen sind sie neben den üblichen ordentlichen Rechtsmitteln gesondert im Gesetz vorgesehen. Während die für eine solche Behandlung in Frage kommenden Fälle in den meisten vorstehend genannten Ländern im Gesetz erschöpfend aufgezählt sind, kann das Bundesgericht in der Schweiz bei der "staatsrechtlichen Beschwerde" aus dem in den Rechtstexten verankerten Gleichheitsgrundsatz neue Rechtsverletzungen ableiten, auf die sich die staatsrechtliche Beschwerde stützen kann. Im englischen System besteht nach Ausschöpfung der ordentlichen Rechtsmittel die Möglichkeit, daß das Gericht seine eigene endgültige

example) by means of a special appeal. The law provides such remedies in a number of the contracting states and before the Court of Justice of the European Communities (see Art. 41 of the Second Protocol on the Statute of the Court).

9.1 In France, for example, the purpose of a petition for review is to have a decision which has become final withdrawn (Articles 593 ff of the Nouveau code de procédure civile - NCPC); it is termed a special appeal, its main features being that enforcement is not suspended (Article 579 NCPC) and that it cannot be challenged by a new petition for review (Article 603 NCPC). Other countries have similar remedies available to parties against decisions which have become final. This is the case in Spain, for example, with the "Recurso de revisión" governed by Articles 1796 to 1810 of the Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) and in Italy, where there is a "Revocazione straordinaria" provided for in Article 395 of the Codice di procedura civile. It is also the case in Switzerland, which provides for various possibilities at both cantonal and federal level: there is the recours de nullité (Art. 68 ff of the Loi fédérale d'organisation judiciaire), the révision d'un arrêt du Tribunal fédéral (Art. 136 ff OG), and the recours de droit public (Art. 84 OG). In Austria, there is the Nichtigkeitsklage (Section 529 of the Zivilprozessordnung - ZPO) and the Wiederaufnahmeklage (Section 530 ZPO). German law makes a similar provision with the Wiederaufnahme referred to in Section 578 of the Zivilprozessordnung. These remedies, which are frequently referred to as special, do not have suspensive effect except in the case of Italy. In all cases they are provided for by the law in addition to the usual means of obtaining redress. While the cases where proceedings may be initiated are set out restrictively by the law in the majority of the countries referred to by way of example, in the case of the recours de droit public in Switzerland the Federal Court may infer new violations of rights giving rise to an appeal from the principle of equality, which is itself provided for in the law. In the English system, after the usual remedies have been exhausted, the court may set aside its own final decision in a limited number of cases following a serious irregularity such as a violation of a fundamental procedural principle (Craig v Kanssen [1943] 1 KB 256, [1943] 1 All ER 108, CA). One criterion for deciding the seriousness of the

tal de procédure par exemple) par une voie de recours spécifique. En effet, dans nombre d'Etats contractants, ainsi que devant la Cour de justice des communautés européennes (cf. Art. 41 du 2^e Protocole sur le Statut de la Cour), la loi institue de telles voies.

9.1 En France, par exemple, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée (articles 593 et suivants du Nouveau code de procédure civile) ; il est qualifié de voie de recours extraordinaire et se caractérise essentiellement en ce qu'il n'est pas suspensif d'exécution (article 579 NCPC) et qu'il ne peut être attaqué par un nouveau recours en révision (article 603 NCPC). D'autres pays connaissent des voies de recours similaires ouvertes aux parties contre des décisions passées en force de chose jugée. Il en est ainsi de l'Espagne avec le "Recurso de revisión" régi par les articles 1796 à 1810 LEC de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; c'est le cas également de l'Italie avec la "Revocazione straordinaria" prévue à l'article 395 du Codice di procedura civile ; c'est encore le cas de la Suisse qui prévoit différentes possibilités tant au niveau cantonal que fédéral : le "recours de nullité" (art. 68 et suivants de la Loi fédérale d'organisation judiciaire), la "révision d'un arrêt du Tribunal fédéral" (art. 136 et suivants OG), et le "recours de droit public" (art. 84 OG). En Autriche il s'agit de la "Nichtigkeitsklage" (§ 529 ZPO de la Zivilprozeßordnung) et de la "Wiederaufnahmeklage" (§ 530 ZPO). Le droit allemand l'envisage pareillement, l'article siége étant le § 578 de la Zivilprozeßordnung sur la "Wiederaufnahme". Excepté pour l'Italie, ces voies souvent qualifiées d'extraordinaires n'ont pas d'effet suspensif. Dans tous les cas, elles sont envisagées par la loi, séparément des voies de recours ordinaires usuelles. Tandis que dans la plupart des pays cités à titre d'exemple, les cas d'ouverture sont limitativement énumérés par la loi, en Suisse s'agissant du "recours de droit public" le Tribunal fédéral peut déduire du principe d'égalité, prévu lui-même par les textes, de nouvelles violations de droit sur lesquelles le recours peut se fonder. Quant au système anglais, après épuisement des voies de recours ordinaires, il prévoit la possibilité que le tribunal annule sa propre décision définitive, dans des cas limités, suite à une grave irrégularité telle que la violation d'un principe fondamental de procédure (Craig v. Kanssen [1943]

Entscheidung in genau umrissenen Fällen aufhebt, wenn sie mit einem schweren Fehler wie einer Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes behaftet ist (Craig./Kanssen [1943] 1 KB, 256, [1943] I All ER, 108, CA). Die Schwere des Verfahrensfehlers wird unter anderem danach beurteilt, ob ein Verstoß gegen die Grundsätze der "natural justice" (Recht auf ein faires Verfahren) vorliegt (Marsh./Marsh [1945] AC, 271, S. 284). (Vgl. Halsbury's Laws of England, 4. Ausgabe, Band 26, 556).

9.2 Durch die Rechtstexte des EPÜ wurden keine vergleichbaren Verfahren geschaffen. Lediglich Artikel 23 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern sieht bei rechtskräftigen Entscheidungen der Disziplinärorgane eine Wiederaufnahme des Verfahrens vor.

Befassung der Großen Beschwerdekammer

10. Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ befaßt die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

Nach Auffassung der Kammer wirft die Frage, auf welchem verwaltungsmäßigen oder gerichtlichen Weg die Beschwerdekammern Anträge wie die im vorliegenden Fall gestellten zu behandeln haben, eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung auf, da weder das EPÜ noch die Rechtsprechung oder die Verfahrens- und Verwaltungspraxis der Beschwerdekammern eine klare Antwort hierauf geben.

Daran knüpft schließlich auch noch die Frage an, ob das künftig anzuwendende Verfahren einen Eintrag in das europäische Patentregister erforderlich macht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Fragen zu einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorgelegt:

1. Welche verwaltungsmäßige oder gerichtliche Behandlung sollen im

breach of procedure is to determine whether it constitutes a failure to observe the principles of natural justice (Marsh v Marsh [1945] AC 271 at 284) (see Halsbury's Laws of England, Fourth Edition, Vol. 26, 556).

9.2 The EPC texts do not provide for similar procedures. Only Article 23 of the Regulation on discipline for professional representatives provides for the possibility of the revision of a final decision by the disciplinary bodies.

Referral to the Enlarged Board of Appeal

10. Under Article 112(1)(a) EPC, in order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises, the board of appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes.

According to the present Board, the question as to the administrative or jurisdictional procedure to be adopted by the boards of appeal in response to requests such as those submitted in the case in point raises an important point of law, since neither the EPC nor the case law or procedural or administrative practices of the boards of appeal provide a clear answer.

Similarly, the question arises as to whether or not the procedure to be adopted will have to be entered in the Register of European Patents.

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions concerning an important point of law are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. In the context of the European Patent Convention, what administra-

1 KB 256, [1943] I All ER 108, CA). Un critère pour décider de la gravité de la violation de procédure est de rechercher si elle constitue un manquement aux normes d'équité naturelles (principles of natural justice) (Marsh v Marsh [1945] AC 271 at 284). (Cf. Halsbury's Laws of England, Fourth Edition, Vol. 26, 556.).

9.2 Les textes de la CBE n'instituent pas quant à eux de procédures semblables. Seul l'article 23 du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés prévoit la possibilité d'une révision d'une décision définitive des instances disciplinaires.

Saisine de la Grande Chambre de recours

10. Aux termes de l'article 112(1)a) CBE, afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins.

Selon la présente Chambre, la question de savoir par quel moyen administratif ou juridictionnel les chambres de recours doivent répondre à des requêtes telles que celles présentées en l'espèce soulève une question de droit d'importance fondamentale. En effet, ni la CBE d'une part, ni la jurisprudence ou les pratiques procédurales ou administratives des chambres de recours d'autre part ne fournissent de réponse claire.

En corollaire, se pose la question de savoir si la procédure qui sera retenue devra ou non faire l'objet d'une mention sur le Registre européen de brevets.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Les questions suivantes concernant un point de droit fondamental sont soumises à la Grande Chambre de recours :

1. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, quelles suites

Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens Anträge erfahren, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen?

2. Ist gegebenenfalls deren Eintragung in das europäische Patentregister anzuordnen?

tive or jurisdictional measures should be taken in response to requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a decision taken by a board of appeal with the force of res judicata?

2. If necessary, should it be required that these be entered in the Register of European Patents?

administratives ou juridictionnelles convient-il de réserver aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une Chambre de recours ?

2. Convient-il, le cas échéant, d'en prescrire l'inscription sur le Registre européen des brevets?

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.4.1
vom 6. Dezember 1996
T 433/93 - 3.4.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
ATOTECH UK LIMITED
Einsprechender/Beschwerdegegner:
Isola Werke AG

Stichwort: erneute Verhand-
lung/ATOTECH

Artikel: 100 a), 100 b), 113 (1) EPÜ
Regel: 67 EPÜ

Schlagwort: "Einspruch mit man-
gelnder erfinderischer Tätigkeit sub-
stantiiert" - "mangelnde Neuheit als
neuer Einspruchsgrund von der Ein-
spruchsabteilung in der mündlichen
Verhandlung eingeführt" - "Patent
von der Einspruchsabteilung wegen
mangelnder Neuheit und unzureich-
ender Offenbarung widerrufen
(Art. 100 b) EPÜ)" - "keine Möglich-
keit für den Patentinhaber, sich zu
dem geltend gemachten Einspruchs-
grund der unzureichenden Offenba-
rung zu äußern" - "wesentlicher
Verfahrensmangel" - "Zurückverwei-
sung an die erste Instanz zur erneu-
ten Verhandlung vor einer anders
besetzten Einspruchsabteilung"

Leitsätze

*I. Will eine Einspruchsabteilung von
Amts wegen oder auf Antrag eines
Einsprechenden zusätzlich zu dem
oder den in der Einspruchsschrift
substantiierten Gründen einen neuen
Einspruchsgrund in das Verfahren
einführen, so muß der Patentinhaber
(in der Regel schriftlich) nicht nur
von dem neuen Einspruchsgrund
(d. h. von der neuen Rechtsgrundla-
ge für den Einspruch) unterrichtet
werden, sondern auch von den
wesentlichen rechtlichen und fakti-
schen Gründen zur Untermauerung
(d. h. Substantiierung), die das
Patent in seinem Rechtsbestand
gefährden und zum Widerruf führen
könnten. Danach muß der Patentin-
haber ausreichend Gelegenheit
erhalten, sich zu dem neuen Grund
und seiner Substantiierung zu
äußern.*

*II. Ist eine Entscheidung eines
erstinstanzlichen Organs mit einem
wesentlichen Verfahrensmangel
behaftet, so ist sie auf Antrag eines*

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.4.1 dated
6 December 1996
T 433/93 - 3.4.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

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

Patent proprietor/Appellant:
ATOTECH UK LIMITED
Opponent/Respondent:
Isola Werke AG

Headword: Rehearing/ATOTECH

Article: 100(a), 100(b), 113(1) EPC
Rule: 67 EPC

Keyword: "Opposition substantiated
on ground of lack of inventive step"
- "New ground of lack of novelty
introduced by opposition division
during oral proceedings" - "Patent
revoked by opposition division on
grounds of lack of novelty and insuf-
ficiency (Article 100(b) EPC)" - "No
opportunity for proprietor to com-
ment on ground of insufficiency" -
"Substantial procedural violation" -
"Remittal to department of first
instance for rehearing before
different composition of opposition
division"

Headnote

*I. If an opposition division wishes to
introduce a new ground of opposi-
tion into the proceedings in addition
to the ground(s) substantiated in the
notice of opposition, either of its
own motion or upon request by an
opponent, the patent proprietor must
be informed (normally in writing) not
only of the new ground of opposition
(ie the new legal basis for the oppo-
sition), but also of the essential legal
and factual reasons (ie its substantia-
tion) which could lead to a finding of
invalidity and revocation. Thereafter
the patent proprietor must have a
proper opportunity to present com-
ments in reply to the new ground
and its substantiation.*

*II. Following a substantial procedural
violation in connection with a deci-
sion issued by a first instance depart-
ment, at the request of a party, such*

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.1, en
date du 6 décembre 1996
T 433/93 - 3.4.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

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

Titulaire du brevet/Requérant :
ATOTECH UK LIMITED
Opposant/Intimé : Isola Werke AG

Référence : Réexamen/ATOTECH

Article : 100 a), 100 b), 113(1) CBE
Règle : 67 CBE

Mot-clé : "Opposition fondée sur le
motif du défaut d'activité inventive"
- "Nouveau motif d'absence de nou-
veauté introduit par la division
d'opposition au cours de la procédu-
re orale" - "Révocation du brevet par
la division d'opposition fondée sur
les motifs du défaut de nouveauté et
de l'insuffisance (article 100 b) CBE)"
- "Le titulaire du brevet n'a pas eu la
possibilité de prendre position sur le
motif de l'insuffisance" - "Vice sub-
stantiel de procédure" - "Renvoi de
l'affaire pour réexamen à une divi-
sion d'opposition de composition
différente"

Sommaire

*I. Si une division d'opposition sou-
haite introduire dans la procédure,
soit d'office, soit à la demande d'un
opposant, un nouveau motif d'oppo-
sition, en plus du ou des motifs
développés dans l'acte d'opposition,
le titulaire du brevet doit être infor-
mé (normalement par écrit) non seu-
lement du nouveau motif d'oppo-
sition (à savoir du nouveau fondement
juridique de l'opposition), mais éga-
lement des faits et justifications invo-
qués à l'appui de ce motif (c'est-à-
dire tout ce qui a été développé à
l'appui dudit motif), susceptibles de
conduire à la constatation que le bre-
vet n'est pas valable et à sa révoca-
tion. Le titulaire du brevet doit ensui-
te avoir la possibilité de prendre
position sur le nouveau motif, ainsi
que sur tout ce qui a été développé à
son appui.*

*II. Lorsqu'une décision rendue par
une instance du premier degré est
entachée d'un vice substantiel de
procédure, elle doit être annulée à la*

Beteiligten aufzuheben. Hat ein Beteiligter triftige Gründe für die Befürchtung, daß die Einspruchsabteilung in derselben Besetzung von ihrer früheren Entscheidung beeinflusst und somit befangen wäre, so muß die Sache auf Antrag dieses Beteiligten vor einer anders besetzten Einspruchsabteilung erneut verhandelt werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent Nr. 0 198 835 wurde Einspruch eingelegt. In der Einspruchsschrift hieß es, das Patent werde in vollem Umfang allein aus dem Grund angefochten, daß sein Gegenstand im Hinblick auf die Druckschriften D1 und D2 mangels erfinderischer Tätigkeit (Art. 52 1) und 56 EPÜ) nicht patentfähig sei (Art. 100 a) EPÜ). Hilfsweise wurde von der Einsprechenden eine mündliche Verhandlung beantragt. Im schriftlichen Verfahren vor der Einspruchsabteilung wurden von der Einsprechenden die Druckschriften D3, D4 und D5 zur weiteren Substantiierung des Einspruchs eingereicht, und die Beteiligten erörterten die Bedeutung des beanspruchten Merkmals bezüglich der "Zerstörung der Haftung" zwischen einem Preßblech und einer ersten Kupferschicht.

In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung wies die Einspruchsabteilung insbesondere darauf hin, daß die Bedeutung der "Haftungszerstörung" in der mündlichen Verhandlung erörtert werde.

II. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, die am 25. November 1992 stattfand, beantragte die Patentinhaberin im Rahmen ihres Hauptantrags die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung mit den Verfahrensansprüchen 1 bis 7 und den Erzeugnisansprüchen 8 bis 10; Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang unter Streichung der Erzeugnisansprüche 8 bis 10.

Ausweislich der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung wurde der Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit des Anspruchs 8 des Patents im Hinblick auf die Druckschrift D2 von der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht und somit in das Verfahren eingeführt; zusätzlich zu Ausführungen namens beider Beteiligter bezüglich der behaupteten mangelnden erfinderischen Tätigkeit machten

decision has to be set aside. If a party has reasonable grounds to suspect that the same composition of opposition division would be tainted by the previous decision and therefore partial, at the request of that party the case should be reheard before a different composition of opposition division.

Summary of facts and submissions

I. An opposition was filed against European patent No. 0 198 835. The notice of opposition stated that the patent was opposed to its full extent, on the single ground that the subject-matter of the patent is not patentable (Article 100(a) EPC) because of lack of inventive step (Article 52(1): 56 EPC), having regard to documents D1 and D2. Oral proceedings were requested by the opponent on an auxiliary basis. During the written procedure before the opposition division, documents D3, D4 and D5 were filed by the opponent in further substantiation of the opposition, and the meaning of the claimed feature concerning "destruction of adhesion" between a press plate and a first copper layer was discussed between the parties.

In a communication accompanying a summons to oral proceedings, the opposition division stated in particular that the meaning of "destruction of adhesion" would be the subject of discussion at the oral proceedings.

II. During the oral proceedings before the opposition division, on 25 November 1992 the proprietor requested maintenance of the patent as granted as his main request including process claims 1 to 7 and product claims 8 to 10, and requested maintenance of the patent in amended form with product claims 8 to 10 deleted, as his auxiliary request.

According to the minutes of the oral proceedings before the opposition division, the ground of lack of novelty of claim 8 of the patent in view of document D2 was raised by the opposition division during the oral proceedings, and was thus introduced into the proceedings, and oral submissions in respect of this new ground were subsequently made by the representatives of both parties - in addition to submissions on behalf of both parties with respect to the

demande d'une partie. Si une partie a de bonnes raisons de soupçonner qu'une division d'opposition siégeant dans la même composition serait influencée par sa décision antérieure et donc partielle, l'affaire doit être réexaminée, à sa demande, par une division d'opposition de composition différente.

Exposé des faits et conclusions

I. Une opposition a été formée à l'encontre du brevet européen n° 0 198 835. Il était précisé dans l'acte d'opposition que le brevet était mis en cause dans son intégralité, au seul motif que son objet n'était pas brevetable (article 100 a) CBE), parce qu'il était dénué d'activité inventive (articles 52(1) et 56 CBE) au regard des documents D1 et D2. L'opposant a requis à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale. Au cours de la procédure écrite devant la division d'opposition, il a produit les documents D3, D4 et D5 à l'appui de l'opposition, et les parties ont discuté de la signification de la caractéristique revendiquée relative à la "destruction de l'adhésion" entre une plaque de presse et une première couche de cuivre.

Dans une notification jointe à la citation à la procédure orale, la division d'opposition a notamment indiqué que la signification de la "destruction de l'adhésion" serait le sujet de discussion de la procédure orale.

II. Au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, qui a eu lieu le 25 novembre 1992, le titulaire du brevet a demandé, à titre principal, le maintien du brevet tel que délivré, y compris les revendications de procédé 1 à 7 et les revendications de produit 8 à 10, et, à titre subsidiaire, le maintien du brevet sous une forme modifiée, sans les revendications de produit 8 à 10.

Il ressort du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition que le motif selon lequel l'objet de la revendication 8 est dénué de nouveauté au regard du document D2, a été soulevé, et donc introduit dans la procédure, par la division d'opposition au stade de la procédure orale. Les mandataires des deux parties ont ensuite présenté oralement leurs arguments sur ce nouveau motif, en plus de ceux exposés de part et d'autre sur le

die Vertreter beider Beteiligten anschließend mündliche Ausführungen zu diesem neuen Grund. In der mündlichen Verhandlung erörterten die Beteiligten und die Einspruchsabteilung das Merkmal der Überwindung der Haftung zwischen dem Preßblech und der ersten Kupferschicht im Zusammenhang mit der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit, aber die Niederschrift enthält keinen Hinweis darauf, daß der Einspruchsgrund der unzureichenden Offenbarung (Art. 100 b) EPÜ) erwähnt, geltend gemacht oder in das Verfahren eingeführt wurde.

In der Niederschrift heißt es, bei Abschluß der mündlichen Verhandlung sei die Entscheidung verkündet worden, daß das Patent widerrufen werde. Die Niederschrift endet mit einer kurzen Begründung der Entscheidung, derzufolge die in Anspruch 1 beanspruchte Erfindung nicht alle Merkmale einschließe, die für den Erhalt i) einer mikroporenen ersten Kupferschicht und ii) den Effekt der Haftungszerstörung erforderlich seien.

III. Die schriftliche Entscheidung der Einspruchsabteilung trägt das Datum 25. Februar 1993. In ihr wird die Auffassung vertreten, Anspruch 8 sei im Hinblick auf die Druckschrift D2 nicht neu. Bezüglich des Anspruchs 1 heißt es in der Entscheidung, sein Gegenstand unterscheide sich vom Stand der Technik nur durch den Effekt der "Haftungszerstörung", und dieser Effekt sei im angezogenen Stand der Technik nicht bekannt oder angegeben.

In der Entscheidung wird ferner ausgeführt, es sei für die Einspruchsabteilung nicht eindeutig klar, welche Merkmale des Verfahrens die Haftungszerstörung verursachten und ob Anspruch 1 alle Merkmale einschließe, die für den Erhalt a) der porenfreien Schicht und b) des Effekts der Haftungszerstörung erforderlich seien. Infolgedessen wurde die Auffassung vertreten, die Offenbarung der Erfindung sei unzureichend (Art. 100 b) EPÜ), so daß weder dem Haupt- noch dem Hilfsantrag stattgegeben werden könne.

IV. Die Patentinhaberin legte gegen diese Entscheidung ordnungsgemäß Beschwerde ein. In der Beschwerdebegründung wurde vorgebracht, die Beschreibung und die Ansprüche des Patents enthielten insgesamt ausreichende Anweisungen, damit die Erfindung ausgeführt werden

ground of lack of inventive step. The feature of overcoming the adhesion between the press plate and the first copper layer was discussed by the parties and the opposition division during the oral proceedings in the context of lack of novelty and lack of inventive step, but the minutes contain no indication that the ground of insufficiency (Article 100(b) EPC) was either mentioned or raised or introduced into the proceedings.

The minutes state that at the conclusion of the oral proceedings, the decision was announced that the patent was revoked. The minutes end with brief grounds for the decision, namely that "The invention as claimed in claim 1 does not include all the features necessary for producing (i) a micropore-free first copper layer, and (ii) the destruction of adhesion effect."

III. The written decision of the opposition division is dated 25 February 1993. Claim 8 was held to lack novelty in view of document D2. As regards claim 1, the decision states that the subject-matter of this claim differs from the state of the art only in the "destruction of adhesion" effect, and held that this effect is not known or indicated in the cited state of the art.

The decision goes on to state that it is not clear to the opposition division which feature(s) of the process cause the destruction of adhesion, and that it is not clear that claim 1 includes all the necessary features to obtain (a) the pinhole-free layer, (b) the effect of the destruction of adhesion. On this basis, it was held that the disclosure of the invention was insufficient (Article 100(b) EPC), and both the main and auxiliary requests were therefore not allowable.

IV. The proprietor duly filed an appeal against this decision. In the statement of grounds of appeal it was contended that the description and claims of the patent taken as a whole do give sufficient instructions to enable the invention to be carried out, and furthermore that the appeal

motif du défaut d'activité inventive. Au cours de la procédure orale, les parties et la division d'opposition ont discuté, dans le contexte de l'absence d'activité inventive et de nouveauté, de la caractéristique consistant à vaincre l'adhésion entre la plaque de presse et la première couche de cuivre, mais le procès-verbal n'indique à aucun moment que le motif de l'insuffisance (article 100 b) CBE) a été mentionné, soulevé ou introduit dans la procédure.

Le procès-verbal précise que la décision de révoquer le brevet a été prononcée à l'issue de la procédure orale. Il s'achève sur un bref exposé des motifs de la décision, à savoir que l'invention telle que revendiquée dans la revendication 1 ne comporte pas toutes les caractéristiques nécessaires à (1) l'obtention d'une première couche de cuivre dépourvue de micropores et (2) la destruction de l'effet d'adhésion.

III. La décision écrite de la division d'opposition est datée du 25 février 1993. Il en ressort que la revendication 8 a été considérée comme dénuée de nouveauté au regard du document D2. S'agissant de la revendication 1, il y est précisé que son objet diffère de l'état de la technique uniquement par l'effet de "destruction de l'adhésion", et que cet effet n'est ni connu, ni indiqué dans les antériorités citées.

La division d'opposition déclare ensuite dans cette décision qu'elle ne distingue pas clairement quelles sont les caractéristiques du procédé qui provoquent la destruction de l'adhésion et qu'il n'est pas évident que la revendication 1 comprend toutes les caractéristiques nécessaires à l'obtention (a) d'une couche dépourvue de piqûres et (b) de l'effet de destruction de l'adhésion. Elle a donc estimé que l'exposé de l'invention était insuffisant (article 100 b) CBE) et qu'en conséquence, il ne pouvait être fait droit ni à la requête principale, ni à la requête subsidiaire.

IV. Le titulaire du brevet a dûment formé un recours contre cette décision. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, il a soutenu que la description et les revendications du brevet, prises comme un tout, fournissaient des instructions suffisantes pour permettre à

könne; ferner solle die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden, da der Einspruchsabteilung insofern ein wesentlicher Verfahrensmangel anzulasten sei, als sie ihre Entscheidung über den Widerruf des Patents wegen unzureichender Offenbarung erlassen habe, ohne der Patentinhaberin die Möglichkeit zu geben, diesen Grund zu prüfen und sich dazu zu äußern oder Stellung zu nehmen, was im Widerspruch zu Artikel 113 1) EPÜ stehe.

In ihrer Erwiderung beantragte die Einsprechende, die Beschwerde zurückzuweisen bzw. hilfsweise die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, damit über den substantiierten Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit befunden werde, der in der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht behandelt worden sei.

In einem Bescheid der Kammer wurde erläutert, daß die Beschwerde zunächst hauptsächlich unter Verfahrensaspekten geprüft worden sei und daß aus der Akte eindeutig hervorzugehen scheine, daß eine unzureichende Offenbarung (Art. 100 b) EPÜ) zu keinem Zeitpunkt von der Einsprechenden oder von der Einspruchsabteilung im Verfahren vor der Einspruchsabteilung konkret geltend gemacht worden sei. Obwohl als einziger Einspruchsgrund in der Einspruchsschrift mangelnde erfinderische Tätigkeit vorgebracht und substantiiert worden sei, sei das Patent wegen mangelnder Neuheit und unzureichender Offenbarung widerrufen worden (wobei in der mündlichen Verhandlung neben der mangelnden erfinderischen Tätigkeit auch mangelnde Neuheit erörtert worden sei). Die Kammer vertrat die vorläufige Meinung, daß der Erlaß der Entscheidung offensichtlich gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoße, da sich die Patentinhaberin vor dem Erlaß der Entscheidung nicht zur geltend gemachten unzureichenden Offenbarung äußern können, und daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege. Werde die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen, so werde die Kammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufheben; sie könne entweder die Einspruchsabteilung anweisen, vor Erlaß einer weiteren Entscheidung die weiteren Ausführungen beider Beteiligten sowohl zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit als auch zur unzureichenden Offenbarung zu prüfen (erforderlichenfalls mit Anberaumung einer weiteren mündlichen Verhandlung), oder anordnen, daß die Sache vor einer Einspruchsabteilung in anderer

fee should be refunded in view of the substantial procedural violation by the opposition division in issuing its decision revoking the patent on the ground of insufficiency without giving the proprietor an opportunity to consider and to comment on this ground, or to respond to it, contrary to Article 113(1) EPC.

In reply, the opponent requested that the appeal should be dismissed, or alternatively that the case should be remitted to the opposition division for consideration of the substantiated ground of opposition of lack of inventive step, which ground had not been dealt with in the opposition division's decision.

In a communication on behalf of the board, it was explained that the appeal had been examined on a preliminary, primarily procedural basis, and that it seemed clear from the file record that the ground of insufficiency (Article 100(b) EPC) was never specifically raised by the opponent or by the opposition division during the proceedings before the opposition division. However, although the only ground of opposition which was raised and substantiated in the notice of opposition was that of lack of inventive step, the patent had been revoked on the grounds of lack of novelty and insufficiency (lack of novelty having been discussed during the oral proceedings in addition to lack of inventive step). The board expressed the preliminary opinion that since the proprietor had not been given an opportunity to comment upon the ground of insufficiency prior to issue of the decision, it appeared that the issue of the decision was contrary to Article 113(1) EPC, and that a substantial procedural violation had occurred. The communication stated that "if the case is remitted to the first instance, the Board would set aside the decision of the opposition division, and could either order the opposition division to consider the further submissions of both parties on both lack of inventive step and insufficiency (if necessary with further oral proceedings) before issuing a further decision, or it could order that the case be reheard before a different composition of opposition division. Either of these courses would involve considerable delay. Alternatively, the board could examine and decide the issues of novelty, inventive step and insufficiency itself, but this would deprive

l'homme du métier d'exécuter l'invention, et que la taxe de recours devait lui être remboursée, au motif que la division d'opposition a commis un vice substantiel de procédure en fondant sa décision de révoquer le brevet sur le motif de l'insuffisance, sans lui avoir donné la possibilité d'examiner ce motif et de prendre position, ou d'y répondre, ce qui est contraire à l'article 113(1) CBE.

En réponse, l'opposant a demandé le rejet du recours ou le renvoi de l'affaire à la division d'opposition aux fins d'examiner le motif d'opposition du défaut d'activité inventive qui avait été développé, mais qui n'avait pas été traité dans la décision de la division d'opposition.

La Chambre a expliqué dans une notification que le recours avait dans un premier temps été examiné d'un point de vue essentiellement procédural et qu'il ressortait clairement du dossier, lui semblait-il, que ni l'opposant, ni la division d'opposition n'avait à aucun moment spécifiquement soulevé le motif de l'insuffisance (article 100 b) CBE) au cours de la procédure devant la division d'opposition. Toutefois, bien que le seul motif d'opposition soulevé et développé dans l'acte d'opposition fût le défaut d'activité inventive, le brevet avait été révoqué aux motifs que son objet était dénué de nouveauté et que l'exposé de l'invention était insuffisant (l'absence de nouveauté ayant été discutée au cours de la procédure orale, en plus du défaut d'activité inventive). La Chambre a exprimé l'avis préliminaire que le prononcé de la décision était contraire à l'article 113(1) CBE et qu'un vice substantiel de procédure avait été commis, étant donné que le titulaire du brevet n'avait pas pu prendre position sur le motif de l'insuffisance avant le prononcé de la décision. Dans sa notification, la Chambre a précisé que si l'affaire était renvoyée à la première instance, elle annulerait la décision de la division d'opposition, et pourrait soit ordonner à la division d'opposition d'examiner les nouvelles conclusions des deux parties sur le défaut d'activité inventive et l'insuffisance (si nécessaire en convoquant une nouvelle procédure orale), et ce avant de prononcer une nouvelle décision, soit ordonner que l'affaire soit réexaminée par une division d'opposition de composition différente. Ces deux options impliqueraient l'une comme l'autre un retard

Besetzung erneut verhandelt werde. Beide Vorgehensweisen seien mit erheblichen Verzögerungen verbunden. Alternativ könne die Kammer die Fragen der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der unzureichenden Offenbarung auch selbst prüfen und entscheiden, aber ein solches Vorgehen würde der Einsprechenden in der Frage der erfinderischen Tätigkeit und der Patentinhaberin bezüglich der Frage der unzureichenden Offenbarung eine erstinstanzliche Entscheidung vorenthalten. Beide Beteiligte wurden gebeten anzugeben, welches Vorgehen sie für das weitere Verfahren bevorzugten.

Die Einsprechende beantragte in ihrer Erwiderung, die Beschwerdekammer möge die Fragen der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der unzureichenden Offenbarung nach Anberaumung einer mündlichen Verhandlung entscheiden.

Die Patentinhaberin erklärte in ihrer Erwiderung, sie nehme die vorstehend genannte vorläufige Meinung der Kammer zur Kenntnis, die von der Einsprechenden offensichtlich nicht beanstandet werde; eine etwaige Entscheidung der Kammer solle dem wesentlichen Verfahrensmangel abhelfen.

Sie stimmte der Beschwerdekammer zu, daß der Patentinhaberin ein faires rechtliches Verfahren vor einer ersten Instanz bezüglich der Frage der unzureichenden Offenbarung vorenthalten werde, wenn die Kammer die Fragen der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der unzureichenden Offenbarung entscheide; folglich bevorzuge sie die Zurückverweisung der Sache an eine anders besetzte Einspruchsabteilung, die alle bisherigen Behauptungen im Zusammenhang mit den vorstehend genannten drei Gründen, nämlich mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit und unzureichende Offenbarung, noch einmal prüfen solle.

Entscheidungsgründe

1. Die "unzureichende Offenbarung" (Art. 100 b) EPÜ) wurde in der Einspruchsschrift weder behauptet noch substantiiert (Nr. I), und die Akte enthält keinerlei Hinweis darauf, daß dieser Grund in der mündlichen Verhandlung von der Einspruchsabteilung konkret erhoben und in das Einspruchsverfahren eingeführt worden wäre (Nr. II). Dieser Sachverhalt scheint zwischen den Beteiligten nicht strittig zu sein (Nr. IV).

the opponent of a first instance decision on inventive step, and would also deprive the proprietor of a fair hearing before a first instance in relation to the ground of insufficiency." Both parties were asked to indicate their preferred future course for the proceedings.

In reply, the opponent requested that the board of appeal should proceed to decide the issues of novelty, inventive step and insufficiency, after appointing oral proceedings.

Also in reply, the proprietor noted the board's preliminary opinion set out above, and that this did not appear to be disputed by the opponent, and submitted that any decision of the board should remedy the substantial procedural violation.

He agreed with the board of appeal that if the board proceeded to decide the issues of novelty, inventive step and insufficiency, this would deprive the proprietor of a fair hearing before a first instance in relation to the ground of insufficiency, and consequently he stated his preference that the case should be remitted to an opposition division of different composition, for reconsideration of all submissions made so far in connection with the above three grounds of novelty, inventive step and insufficiency.

Reasons for the decision

1. The ground of "insufficiency" (Article 100(b) EPC) was neither alleged nor substantiated in the notice of opposition (paragraph I above), and there is nothing in the file record of this case to suggest that it was specifically raised and introduced into the opposition during the oral proceedings by the opposition division (paragraph II above). The above facts appear not to be in dispute between the parties (paragraph IV above).

considérable. La Chambre pourrait également examiner et trancher elle-même les questions de la nouveauté, de l'activité inventive et de l'insuffisance, mais l'opposant serait dans ce cas privé d'une décision de la première instance sur l'activité inventive, et le titulaire du brevet d'une audition équitable sur le motif de l'insuffisance devant la première instance. Les deux parties ont été invitées à indiquer leur préférence en ce qui concerne la suite à donner à la procédure.

En réponse, l'opposant a demandé que la Chambre de recours statue sur les questions de la nouveauté, de l'activité inventive et de l'insuffisance, après avoir convoqué une procédure orale.

Le titulaire du brevet a quant à lui pris note de l'avis préliminaire de la Chambre (exposé supra), qui ne lui paraissait pas être contesté par l'opposant, et a fait valoir que toute décision de la Chambre devrait remédier au vice substantiel de procédure qui avait été commis.

En accord avec la Chambre, le titulaire du brevet a estimé que si celle-ci décidait de statuer sur la nouveauté, l'activité inventive et l'insuffisance, il serait privé d'une audition équitable sur le motif de l'insuffisance devant la première instance. Il a donc marqué sa préférence pour le renvoi de l'affaire à une division d'opposition de composition différente, afin que soient réexaminées toutes les conclusions présentées jusque-là sur les trois motifs susmentionnés relatifs à la nouveauté, l'activité inventive et l'insuffisance.

Motifs de la décision

1. Le motif de l'"insuffisance" (article 100 b) CBE) n'a été ni invoqué, ni développé dans l'acte d'opposition (point I supra), et rien dans le dossier de cette affaire ne suggère que la division d'opposition ait spécifiquement soulevé et introduit ce motif dans la procédure d'opposition au cours de la procédure orale (point II supra). Les faits ci-dessus ne semblent pas contestés par les parties (point IV supra).

Die Patentinhaberin hatte also erst durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent wegen unzureichender Offenbarung widerrufen wurde, davon erfahren, daß dieser Einspruchsgrund geltend gemacht worden war. Daraus folgt zwangsläufig, daß der Erlaß dieser Entscheidung einen direkten Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ darstellt, der besagt: "Entscheidungen des Europäischen Patentamts dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten".

In der Entscheidung T 951/92 (ABI. EPA 1996, 53) heißt es hierzu wie folgt: "In einigen früheren Beschwerdekammerentscheidungen wurde festgestellt, daß diese Vorschrift von größter Bedeutung sei, wenn die Gerechtigkeit in Verfahren zwischen dem EPA und einem Verfahrensbeteiligten gewahrt bleiben sollte (siehe vor allem die Stellungnahme G 4/92, ABI. EPA 1994, 149 sowie die Entscheidungen J 20/85, ABI. EPA 1987, 102 und J 3/90, ABI. EPA 1991, 550); sie spiegelt den allgemein anerkannten Grundsatz des Verfahrensrechts wider, wonach ein Verfahrensbeiliger "Anspruch auf rechtliches Gehör" hat, bevor eine Entscheidung getroffen wird."

Ferner heißt es in dieser Entscheidung: "Daher sollte der Begriff "Gründe" in Artikel 113 (1) EPÜ nicht eng ausgelegt werden. Insbesondere ist damit im Kontext des Prüfungsverfahrens nicht nur ein einzelner Grund für die Beanstandung der Anmeldung im engeren Sinne eines Erfordernisses des EPÜ gemeint, das als nicht erfüllt angesehen wird, sondern es sind darunter auch die wesentlichen Gründe sowohl rechtlicher als auch faktischer Art zu verstehen, die die Zurückweisung der Anmeldung bedingen. Mit anderen Worten, der Anmelder muß vor Erlaß einer Entscheidung über die Gründe unterrichtet werden, die ihm vorgehalten werden, und er muß auch die Möglichkeit erhalten, darauf einzugehen."

Diese Auslegung des Artikels 113 (1) EPÜ gilt gleichermaßen für das Einspruchsverfahren.

Um dem Erfordernis des Artikels 113 (1) EPÜ im vorliegenden Fall zu genügen, hätte die Patentinhaberin vor dem Erlaß der Entscheidung nicht nur von dem neu erhobenen und in das Verfahren eingeführten Einspruchsgrund (d. h. Art. 100 b) EPÜ), also der Rechtsgrundlage für die Anfechtung des Patents (siehe

Consequently, the first time that the proprietor was made aware that insufficiency was being raised as a ground of opposition to the patent was upon receipt of the decision of the opposition division in which the patent was revoked on this ground. It necessarily follows that the issue of this decision was directly contrary to the requirement of Article 113(1) EPC, which states that "The decisions of the European Patent Office may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments".

As stated in decision T 951/92 (OJ EPO 1996, 53), this provision "has been recognised in a number of previous board of appeal decisions as being of fundamental importance for ensuring a fair procedure between the EPO and parties conducting proceedings before it (see in particular opinion G 4/92, OJ EPO 1994, 149, decision J 20/85, OJ EPO 1987, 102, and decision J 3/90, OJ EPO 1991, 550), and reflects the generally recognised principle of procedural law that a party to proceedings has "a right to be heard" before a decision is issued".

Furthermore, this decision states that "the term 'grounds or evidence' in Article 113(1) EPC should not be narrowly interpreted. In particular, in the context of examination procedure the word 'grounds' does not refer merely to a ground of objection to the application in the narrow sense of a requirement of the EPC which is considered not to be met. The word 'grounds' should rather be interpreted as referring to the essential reasoning, both legal and factual, which leads to refusal of the application. In other words, before a decision is issued an applicant must be informed of the case which he has to meet, and must have an opportunity of meeting it".

This interpretation of Article 113(1) EPC is equally applicable in the context of opposition proceedings.

In a case such as the present, in order to satisfy Article 113(1) EPC, before issuing the decision it would have been necessary to inform the proprietor not only of the new ground of opposition being raised and introduced into the proceedings (ie Article 100(b) EPC), this being the legal basis on which the patent was

Le titulaire du brevet a donc été informé pour la première fois que le motif d'opposition de l'insuffisance avait été soulevé à l'encontre du brevet, à la réception de la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet pour ce motif. En conséquence, le prononcé de cette décision était contraire aux exigences de l'article 113(1) CBE, aux termes duquel "Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position".

Comme indiqué dans la décision T 951/92 (JO OEB 1996, 53), "Dans un certain nombre de décisions antérieures des chambres de recours, il a été considéré que cette disposition était d'une importance fondamentale pour assurer l'équité de la procédure entre l'OEB et les parties à la procédure devant l'OEB (cf. notamment avis G 4/92, JO OEB 1994, 149 ; décision J 20/85, JO OEB 1987, 102, et décision J 3/90, JO OEB 1991, 550), et qu'elle était la traduction du principe généralement admis selon lequel une partie à la procédure a le "droit d'être entendue" avant qu'une décision ne soit rendue".

La décision dit également que "par conséquent, le terme "motifs", tel qu'il figure à l'article 113 (1) CBE, ne doit pas être interprété au sens étroit du terme. Dans le cas notamment de la procédure d'examen, le mot "motifs" ne désigne pas simplement un motif d'objection au sens étroit d'une condition requise par la CBE que l'OEB considère comme non remplie par la demande. Le mot "motifs" doit plutôt être interprété comme faisant référence à l'essentiel des arguments de droit et de fait qui justifient le rejet de la demande. En d'autres termes, il convient que le demandeur soit informé, avant qu'une décision ne soit prise, des arguments auxquels il doit répondre, et qu'il lui soit donné la possibilité d'y répondre."

Cette interprétation de l'article 113(1) CBE s'applique également à la procédure d'opposition.

Dans une affaire telle que la présente espèce, le respect des dispositions de l'article 113(1) CBE aurait exigé que le titulaire du brevet fût informé, avant le prononcé de la décision, non seulement du nouveau motif d'opposition qui avait été soulevé et introduit dans la procédure (article 100 b) CBE), à savoir du fondement

Entscheidungen G 1/95 und G 7/95, ABI. EPA 1996, 615, 626), sondern auch von den wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Gründen unterrichtet werden müssen, die das Patent in seinem Rechtsbestand gefährden und zum Widerruf führen könnten. Danach hätte die Patentinhaberin auch noch ausreichend Gelegenheit erhalten müssen, sich zu diesem neuen Grund zu äußern.

Vorliegend ist die Kammer davon überzeugt, daß im Verfahren vor der Einspruchsabteilung gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoßen wurde und das Verfahren mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet war, so daß die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung gerechtfertigt ist.

2. Ferner muß über den weiteren Verfahrensablauf entschieden werden. Wie unter Nummer IV ausgeführt, haben die Beteiligten diesbezüglich unterschiedliche Ansichten geäußert.

Der wichtigste Faktor, der nach Ansicht der Kammer bei der Entscheidung über den weiteren Verfahrensablauf berücksichtigt werden muß, ist die Tatsache, daß die Patentinhaberin bezüglich des Einspruchsgrunds der unzureichenden Offenbarung kein rechtliches Gehör vor einer ersten Instanz erhalten hatte, bevor die Entscheidung über den Widerruf des Patents aus diesem Grund erging. Jeder am Einspruchsverfahren Beteiligte hat einen Rechtsanspruch auf rechtliches Gehör vor zwei Instanzen, bevor über die Sache rechtskräftig zu seinen Ungunsten entschieden wird.

Aus dem Vorstehenden folgt erstens, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung an die erste Instanz zurückzuverweisen ist (Antrag der Patentinhaberin); sie ist nicht von der Beschwerdekammer zu entscheiden (Antrag der Einsprechenden).

Zweitens folgt daraus nach Auffassung der Kammer zwangsläufig auch, daß im Anschluß an diese Zurückverweisung eine anders (d. h. mit drei neuen Mitgliedern) besetzte Einspruchsabteilung die drei geltend gemachten und in das Verfahren eingeführten Einspruchsgründe (mangelnde Neuheit, mangelnde erfindnerische Tätigkeit (Art. 100 a) EPÜ) und unzureichende Offenbarung (Art. 100 b) EPÜ) prüfen und über die Sache entscheiden muß.

Wenn nämlich die Einspruchsabtei-

being challenged (see decisions G 1 and 7/95, OJ EPO 1996, 615, 626), but also of the essential legal and factual reasons which could lead to a finding of invalidity and revocation. Thereafter it would have been necessary to ensure that the proprietor had a proper opportunity to present comments in reply to this new ground.

In the proceedings before the opposition division in the present case, the board is satisfied that Article 113(1) EPC was violated, and that a substantial procedural violation occurred, which justifies setting aside the decision of the opposition division.

2. The further matter to be decided is the future course of these proceedings. As set out in paragraph IV above, the parties have expressed different views on this.

In the board's view, when deciding the future course of these proceedings, the most important factor to be taken into account is the fact that the proprietor has not had a fair hearing before a first instance in relation to the ground of insufficiency prior to the issue of a decision purporting to revoke the patent on this ground. All parties to opposition proceedings are entitled as a matter of legal right to a fair hearing before each of two instances, before the case is finally decided against such a party.

On this basis, it follows in the first place that the decision of the opposition division should be set aside, and that the case should be remitted to the first instance for rehearing (as requested by the proprietor) and should not be decided by the board of appeal (as requested by the opponent).

Furthermore, in the second place, in the board's view it also necessarily follows that following such remittal to the first instance, the case should be examined and decided by a different composition of opposition division (that is, by a composition of three new members), in relation to the three grounds of opposition (novelty, inventive step (Article 100(a) EPC) and sufficiency (Article 100(b) EPC) that have been raised and introduced into the proceedings.

If the case was to be heard further

juridique sur la base duquel le brevet était contesté (cf. décisions G 1/95 et G 7/95, JO OEB 1996, 615, 626), mais également des faits et justifications développés à l'appui de ce motif susceptibles de conduire à la constatation que le brevet n'est pas valable et à sa révocation. Il aurait ensuite fallu veiller à ce que le titulaire ait la possibilité de prendre position sur ce nouveau motif.

En l'espèce, la Chambre est convaincue que la procédure devant la division d'opposition est contraire à l'article 113(1) CBE et entachée d'un vice substantiel, ce qui justifie l'annulation de la décision de la division d'opposition.

2. Il convient également de décider de la suite à donner à la présente procédure. Comme énoncé au point IV supra, les parties ont émis des avis divergents à cet égard.

Selon la Chambre, le principal facteur à prendre en considération pour décider de la suite à donner à cette procédure est le fait que le titulaire du brevet n'a pas été équitablement entendu en première instance sur le motif de l'insuffisance, avant le prononcé de la décision de révoquer le brevet pour ce motif. Toute partie à la procédure d'opposition a le droit d'être entendue équitablement devant les deux instances, avant que l'affaire ne soit définitivement tranchée à son encontre.

Il résulte en premier lieu de ce qui précède que la décision de la division d'opposition doit être annulée et que l'affaire doit être renvoyée à l'instance du premier degré en vue de son réexamen (comme requis par le titulaire du brevet) et non être tranchée par la Chambre de recours (comme requis par l'opposant).

De l'avis de la Chambre, il convient en outre qu'une fois renvoyée à la première instance, l'affaire soit examinée et tranchée par une division d'opposition ayant une composition différente (c'est-à-dire trois nouveaux membres), et porte sur les trois motifs d'opposition (nouveau, activité inventive (article 100 a) CBE) et insuffisance (article 100 b) CBE) qui ont été soulevés et introduits dans la procédure.

Si l'affaire devait être réexaminée et

lung in derselben Besetzung weiter über den Fall verhandeln und entscheiden würde, müßten ihre Mitglieder vorher das Ergebnis ihrer eigenen früheren Entscheidung aus ihrem Gedächtnis tilgen.

Ein Beteiligter erhält nur dann ein faires Verfahren vor einem Gericht, wenn er (nach objektiven Maßstäben) keinen triftigen Grund für die **Befürchtung** hat, ein Mitglied des Gerichts sei im Hinblick auf den zu entscheidenden Fall befangen oder voreingenommen. Nach Aussage der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 5/91 (ABl. EPA 1992, 617) "ist es ... als allgemeiner Rechtsgrundsatz anzusehen, daß niemand über eine Angelegenheit entscheiden darf, in der er von einem Beteiligten aus guten Gründen der Befangenheit verdächtigt werden kann". Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer gilt dies "für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren können".

In einem Fall wie diesem kommt es weder darauf an, ob die Mitglieder der Einspruchsabteilung nach Aktenlage schon im bisherigen Verfahren nachweislich parteilich gewesen sind (vgl. Entscheidung T 261/88 vom 16. Februar 1993), noch darauf, ob die bisherigen Mitglieder der Einspruchsabteilung bei einer erneuten Verhandlung des Falles tatsächlich unvoreingenommen und unparteilich wären. Entscheidend ist vielmehr, ob ein Beteiligter (in diesem Fall die Patentinhaberin) einen triftigen Grund für die Befürchtung haben könnte, daß ihm kein faires Verfahren zuteil würde, wenn die Einspruchsabteilung in derselben Besetzung über den Fall verhandeln würde (weil sie hinsichtlich der Erledigung der Sache möglicherweise bereits eine vorgefaßte Meinung hat, befangen oder anderweitig beeinflusst ist).

Im vorliegenden Fall hatte die Einspruchsabteilung bereits einmal eine schriftliche Entscheidung erlassen, die Gründe für den Widerruf des Patents enthielt, so daß die Patentinhaberin (wie ihr Antrag auf erneute Verhandlung vor einer anders besetzten Einspruchsabteilung zeigt) nach Auffassung der Kammer aus guten Gründen befürchtete, daß es der Einspruchsabteilung in derselben Besetzung schwerfallen würde, unbeeinflusst von ihrer früheren Entscheidung neu über die Sache zu verhandeln und zu entscheiden. Es liegt deshalb eindeutig im Interesse

and re-decided by the same composition of opposition division, the members of the opposition division would have to attempt to put out of their minds the result of the previous decision that they issued, before rehearing and re-deciding the case.

If a party is to receive a fair hearing before a tribunal, such a party should have no reasonable ground (on an objective basis) to **suspect** that any member of the tribunal is partial or prejudiced in relation to deciding the case. As stated by the Enlarged Board of Appeal in decision G 5/91 (OJ EPO 1992, 617), "it must... be considered as a general principle of law that nobody should decide a case in respect of which a party may have good reasons to assume partiality". The Enlarged Board held that this principle applies to "employees of the departments of first instance of the EPO taking part in decision-making activities affecting the rights of any party".

Thus, in a case such as the present, the important point is not whether the file record shows any previous evidence of actual partiality by the members of the opposition division during the previous conduct of the case (see decision T 261/88, 16 February 1993), nor whether the present members of the opposition division would in fact be unprejudiced or impartial if they reheard the case, but whether a party (in this case the proprietor) would have reasonable ground to suspect that they would not receive a fair hearing if the case was reheard before the same composition of opposition division (whether because of possible prejudice as to how the case should be decided, or because of possible partiality, or otherwise).

In the present case, since the opposition division has already issued a written decision containing reasons for revoking the patent, in the board's judgment the proprietor has reasonable grounds to suspect that the same composition of opposition division would have difficulty in rehearing and deciding the case without being tainted by its previous decision (as reflected by the proprietor's request for rehearing before a different composition). It is therefore clearly in the interest of the proper administration of justice within the EPO that this case should be reheard and

tranchée par la même division d'opposition, les membres de cette dernière devraient auparavant essayer de faire abstraction de l'issue de la première décision qu'ils ont rendue.

Pour qu'une partie soit entendue de manière équitable devant un tribunal, elle ne doit pas avoir de bonnes raisons (d'un point de vue objectif) de soupçonner qu'un membre de ce tribunal est partial ou a des préjugés dans l'affaire. Comme l'a dit la Grande Chambre de recours dans la décision G 5/91 (JO OEB 1992, 617), on doit "admettre comme un principe général du droit qu'une personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsque l'une des parties peut avoir de bonnes raisons d'en soupçonner la partialité". Elle a également déclaré que ce principe s'appliquait "aux agents des organes de première instance de l'OEB, amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties".

Aussi, dans une affaire telle que la présente espèce, l'important n'est pas de savoir si le dossier contient des éléments prouvant la partialité effective des membres de la division d'opposition au cours de la procédure antérieure (cf. décision T 261/88, en date du 16 février 1993), ou si les membres de la présente division d'opposition seraient impartiaux ou ne nourriraient aucun préjugé s'ils réexaminaient l'affaire, mais bien de savoir si une partie (en l'espèce le titulaire du brevet) a de bonnes raisons de soupçonner qu'elle ne serait pas équitablement entendue, au cas où l'affaire serait réexaminée par la même division d'opposition (en raison d'un éventuel préjugé sur la manière dont l'affaire doit être tranchée ou d'une éventuelle partialité, ou pour tout autre motif).

En l'espèce, la Chambre estime que comme la division d'opposition a déjà rendu une décision écrite, exposant les motifs de révocation du brevet, le titulaire du brevet est fondé à croire que cette même division d'opposition éprouverait des difficultés à examiner et à trancher de nouveau l'affaire sans être influencée par sa décision antérieure (comme le reflète la demande du titulaire du brevet tendant à renvoyer l'affaire, pour réexamen, à une division d'opposition de composition différente). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au sein

einer ordnungsgemäßen Rechtspflege beim EPA, daß dieser Fall von einer anders besetzten Einspruchsabteilung verhandelt und entschieden wird.

3. Gemäß der Stellungnahme G 10/91 (ABI. EPA 1993, 408, 420) ist eine Einspruchsabteilung nach Artikel 114 EPÜ befugt, nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist neue Einspruchsgründe in das Einspruchsverfahren einzuführen, und zwar entweder auf Antrag eines Einsprechenden oder von Amts wegen, "wenn prima facie triftige Gründe dafür sprechen, daß diese Einspruchsgründe relevant sind und der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen würden".

Beschließt eine Einspruchsabteilung, zusätzlich zu dem oder den vom Einsprechenden in der Einspruchsschrift erhobenen und substantiierten Einspruchsgründen einen neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einzuführen, so sollte sie dies nach Auffassung der Kammer in aller Regel schriftlich und zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im Verfahren tun. Die schriftliche Mitteilung, mit der die Einspruchsabteilung den Patentinhaber davon unterrichtet, daß ein neuer Einspruchsgrund in das Verfahren eingeführt wird, soll dabei sicherstellen, daß der Patentinhaber nicht nur den neuen Einspruchsgrund bzw. die neue Rechtsgrundlage (z. B. unzureichende Offenbarung gemäß Art. 100 b) EPÜ) kennt, sondern auch die rechtlichen und faktischen Gründe zur Untermauerung dieses neuen Einspruchsgrunds, damit er genau weiß, was ihm vorgehalten wird, und hinreichend Gelegenheit hat, sich hierzu zu äußern.

Wenn sich eine Einspruchsabteilung in einem ausgesprochenen Ausnahmefall erstmals in der mündlichen Verhandlung veranlaßt sieht, einen neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einzuführen, so empfiehlt es sich nach Auffassung der Kammer grundsätzlich, daß sie dem Patentinhaber die Einführung des neuen Einspruchsgrunds und die ihn substantiierenden rechtlichen und faktischen Gründe auch in der mündlichen Verhandlung schriftlich mitteilt. Auf diese Weise kann jedes Mißverständnis vermieden und die Mitteilung in die Akte aufgenommen werden.

4. Der Beschwerde der Patentinhaberin wird stattgegeben; die Beschwerdebüher wird ihr gemäß Regel 67 EPÜ zurückgezahlt.

re-decided by a different composition of opposition division.

3. According to opinion G 10/91 (OJ EPO 1993, 408, 420), an opposition division has the power under Article 114 EPC to introduce a new ground of opposition into the opposition proceedings after the nine-months period for filing a notice of opposition has expired, either upon request by an opponent or of its own motion," in cases where, prima facie, there are clear reasons to believe that such grounds are relevant and would in whole or in part prejudice the maintenance of the European patent".

In the board's view, in all normal cases, if an opposition division decides to introduce a new ground of opposition into the proceedings in addition to the ground(s) of opposition which the opponent has raised and substantiated in the notice of opposition, this should be done in writing as early as possible in the proceedings. The written notification to the patent proprietor from the opposition division which informs the proprietor that a new ground of opposition will be introduced into the proceedings should at the same time ensure that the proprietor is informed not only of the new ground or legal basis (eg insufficiency under Article 100(b) EPC), but also of the legal and factual reasons which would in effect substantiate the new ground, so that the proprietor is fully informed of the case which he has to meet, and has a proper opportunity to present comments in reply.

If in a very exceptional case, an opposition division decides for the first time during oral proceedings that a new ground of opposition should be introduced into the proceedings, in the board's view it would in principle be appropriate that, even during oral proceedings, the opposition division should notify the proprietor in writing both of the introduction of the new ground and of the legal and factual reasons which substantiate such new ground. In this way possible misunderstandings would be avoided, and the notification would be part of the written file record of the case.

4. The appeal of the proprietor is allowed, and the appeal fee shall be refunded to the proprietor pursuant to Rule 67 EPC.

de l'OEB, il convient donc que l'affaire soit réexaminée et tranchée par une division d'opposition de composition différente.

3. Conformément à l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 408, 420), une division d'opposition est habilitée, en vertu de l'article 114 CBE, à introduire un nouveau motif d'opposition dans la procédure d'opposition après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois, soit à la requête d'un opposant, soit d'office, "dans des affaires où, de prime abord, il existe de solides raisons de croire que ces motifs sont pertinents et qu'ils s'opposent en totalité ou en partie au maintien du brevet européen".

Dans les cas normaux, la Chambre est d'avis que si une division d'opposition décide d'introduire dans la procédure un nouveau motif d'opposition, en plus du ou des motifs d'opposition invoqués et développés par l'opposant dans l'acte d'opposition, elle doit le faire le plus rapidement possible par écrit durant la procédure. Dans la notification écrite qu'elle adresse au titulaire du brevet en vue de l'informer qu'elle va introduire un nouveau motif d'opposition dans la procédure, la division d'opposition doit également veiller à lui faire part non seulement du nouveau motif ou du nouveau fondement juridique (par ex. l'insuffisance au titre de l'article 100 b) CBE), mais également des arguments de fait et de droit à l'appui de ce nouveau motif, afin que le titulaire du brevet soit informé de tous les arguments auxquels il doit répondre et qu'il puisse prendre position.

Si, à titre tout à fait exceptionnel, une division d'opposition décide, pour la première fois au cours de la procédure orale, d'introduire dans la procédure un nouveau motif d'opposition, la Chambre juge en principe approprié que la division d'opposition notifie par écrit au titulaire du brevet, même durant la procédure orale, le nouveau motif introduit, ainsi que les faits et justifications développés à l'appui de ce nouveau motif. L'on pourrait ainsi éviter d'éventuels malentendus, et la notification constituerait une pièce écrite du dossier.

4. Il est fait droit au recours formé par le titulaire du brevet et la taxe de recours doit lui être remboursée conformément à la règle 67 CBE.

5. Die Patentinhaberin hat in ihrer Beschwerdeschrift beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung so zu ändern, daß das Patent nur mit den Ansprüchen 1 bis 7 aufrechterhalten wird. Da jedoch die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgehoben wird, steht die Erledigung der unter Nummer II genannten Anträge der Patentinhaberin noch an. Etwaige andere Anträge müßten von der Patentinhaberin im weiteren Verfahren vor einer Einspruchsabteilung in neuer Besetzung gestellt werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben; der Beschwerde wird stattgegeben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, die Einspruchsgründe mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit (Art. 100 a) EPÜ) und unzureichende Offenbarung (Art. 100 b) EPÜ) von einer anders besetzten Einspruchsabteilung prüfen zu lassen.
3. Die Beschwerdegebühr wird der Patentinhaberin gemäß Regel 67 EPÜ zurückgezahlt.

5. In the notice of appeal, the proprietor requested that the decision of the opposition division be amended so that the patent is maintained with claims 1 to 7 only. However, since the decision of the opposition division will be set aside, the requests of the proprietor as set out in paragraph II above still stand. Any different requests which the proprietor wishes to make should be filed during the further proceedings before the new composition of opposition division.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the opposition division is set aside and the appeal is allowed.
2. The case is remitted to the opposition division with an order that the grounds of opposition of lack of novelty and lack of inventive step (Article 100(a) EPC) and of insufficient disclosure (Article 100(b) EPC) be examined by a different composition of opposition division.
3. The appeal fee shall be refunded to the proprietor pursuant to Rule 67 EPC.

5. Dans son acte de recours, le titulaire du brevet a demandé que la décision de la division d'opposition soit modifiée de façon à ce que le brevet soit maintenu sur la base des revendications 1 à 7 seulement. Toutefois, la décision de la division d'opposition étant annulée, les requêtes du titulaire du brevet, telles qu'exposées au point II supra, sont toujours valables. Si le titulaire du brevet désire formuler toute autre requête, il doit le faire au cours de la procédure devant la nouvelle division d'opposition.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'opposition est annulée et il est fait droit au recours.
2. L'affaire est renvoyée à une division d'opposition de composition différente, avec l'ordre d'examiner les motifs d'opposition suivants : l'absence de nouveauté et le défaut d'activité inventive (article 100 a) CBE), ainsi que l'insuffisance de l'exposé (article 100 b) CBE).
3. La taxe de recours est remboursée au titulaire du brevet conformément à la règle 67 CBE.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.5
vom 27. Juni 1997
T 301/95 - 3.2.5
(Verfahrenssprache)**

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.2.5 dated
27 June 1997
T 301/95 - 3.2.5
(Translation)**

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.5. en
date du 27 juin 1997
T 301/95 - 3.2.5
(Traduction)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Gall
Mitglieder: W. D. Weiss
A. Burkhart

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
INDUPACK AG
Einsprechender/Beschwerdeführer:
Hartdegen Emmerich Ing.

Stichwort: Strohmännchen/HARTDEGEN

Artikel: 99, 107 EPÜ
Regel: 55c) EPÜ

Schlagwort: "Vorlage an die Große
Beschwerdekammer" - "Zulässigkeit
des Einspruchs durch einen Strohmännchen" - "Beweise zur Strohmännchenschaft"

Leitsatz:

*Der Großen Beschwerdekammer
werden nach Artikel 112 (1) a) EPÜ
folgende Rechtsfragen von grund-
sätzlicher Bedeutung vorgelegt:*

*I. Ist ein Einspruch, der durch einen
mittelbaren Stellvertreter ("Strohmännchen") eingelegt wird, zulässig?*

*II. Falls die Frage zu 1. verneint wird,
inwieweit ist der Einwand der Strohmännchenschaft zu prüfen, wenn
Umstände geltend gemacht werden,
die den begründeten Verdacht
erwecken, der Einsprechende handle
nicht in eigenem Interesse?*

Sachverhalt und Anträge

I. Im Verfahren T 301/95 haben sowohl der Patentinhaber als auch der Einsprechende gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 18. Februar 1995, mit der das Patent Nr. 303 929 in geändertem Umfang aufrechterhalten worden ist, Beschwerde eingelegt.

II. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung hat ein Dritter, und zwar die Firma EREMA, gemäß Artikel 115 EPÜ Einwendungen eingereicht, mit denen die offenkundige Vorbenutzung als Patentierungshindernis geltend gemacht wurde. Die

Composition of the board:

Chairman: G. Gall
Members: W. D. Weiss
A. Burkhart

Patent proprietor/Respondent:
INDUPACK AG
Opponent/Appellant: Hartdegen
Emmerich Ing.

Headword: Straw man/HARTDEGEN

Article: 99, 107 EPC
Rule: 55(c) EPC

Keyword: "Referral to the Enlarged
Board of Appeal" - "Admissibility of
opposition filed by a straw man" -
"Evidence of acting as a straw man"

Headnote:

*The following points of law of funda-
mental importance are referred to
the Enlarged Board of Appeal under
Article 112(1)(a) EPC:*

*I. Is an opposition filed by an indirect
representative ("straw man") admis-
sible?*

*II. If the answer to I is no, to what
extent does the objection to a "straw
man" have to be investigated if cir-
cumstances are cited raising reason-
able suspicion that the opponents
are not acting in their own interests?*

Summary of facts and submissions

I. In case T 301/95 both the patent proprietors and the opponent filed an appeal against the opposition division's interlocutory decision dated 18 February 1995 maintaining patent No. 303 929 as amended.

II. In the proceedings before the opposition division, a third party (EREMA) filed observations under Article 115 EPC citing public prior use as an obstacle to patenting. The public prior use had allegedly taken place when access to EREMA installations was

Composition de la Chambre :

Président : G. Gall
Membres : W.D. Weiss
A. Burkhart

Titulaire du brevet/intimé :
INDUPACK AG
Opposant/requérant : Hartdegen
Emmerich Ing.

Référence : Homme de paille/
HARTDEGEN

Article : 99, 107 CBE
Règle : 55c) CBE

Mot-clé : "Saisine de la Grande
Chambre de recours" - "Recevabilité
d'une opposition formée par un
homme de paille" - "Preuves de la
qualité d'homme de paille"

Sommaire

*Conformément à l'article 112(1)a)
CBE, il est soumis à la Grande Cham-
bre de recours les questions de droit
suivantes, qui revêtent une impor-
tance fondamentale :*

*I. Une opposition introduite par un
prête-nom ("homme de paille") est-
elle recevable ?*

*II. Si la réponse à la question 1 est
négative, dans quelle mesure
convient-il de vérifier le bien-fondé
de l'objection selon laquelle il s'agit
d'un homme de paille, dès lors qu'il
est fait état de circonstances qui don-
nent tout lieu de supposer que
l'opposant n'agit pas pour son pro-
pre compte ?*

Exposé des faits et des conclusions

I. Dans l'affaire T 301/95, le titulaire du brevet et l'opposant se sont tous deux pourvus contre la décision intermédiaire en date du 18 février 1995 par laquelle la division d'opposition avait maintenu le brevet n° 303 929 sous une forme modifiée.

II. Au cours de la procédure devant la division d'opposition, un tiers, la société EREMA, a présenté des observations conformément à l'article 115 CBE et fait valoir que l'invention n'était pas brevetable, car elle avait été rendue accessible au public par

offenkundige Vorbenutzung habe darin bestanden, daß eine Anlage der Firma EREMA einer anderen Firma ohne Geheimhaltungsverpflichtung zugänglich gemacht worden sei.

III. Die Einspruchsabteilung hat diese Einwendungen aber mit der Begründung nicht berücksichtigt, daß "die angeblichen Tatsachen nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erwiesen waren." (Ziffer 6 der Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 18. Februar 1995).

IV. Der Einsprechende greift in der Begründung seiner Beschwerde diese angebliche offenkundige Vorbenutzung auf und behauptet, daß "das angegriffene Patent bereits auch schon allein im Hinblick auf diese offenkundige Vorbenutzung in vollem Umfang zu versagen" sei.

V. Der Patentinhaber erhebt den Einwand, die Gegenpartei, Herr Ing. Emmerich Hartdegen, sei nicht der wahre Einsprechende, sondern trete nur als Strohmann für einen Dritten, die Firma EREMA, auf. Er beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und den Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

Der Einwand wird damit begründet,

"daß gewisse, mit der Einspruchsbeurteilung übereinstimmende Formulierungen im Schriftsatz des Dritten [offenbar gemeint sind die Einwendungen der Firma EREMA gemäß Art. 115 EPÜ] die Vermutung haben aufkommen lassen, daß zwischen dem Einsprechenden und der Firma EREMA, als Erstellerin der angeblich offenkundigen Vorbenutzung, Beziehungen bestehen. Vermutet wird, daß der Einsprechende im Auftrag der EREMA handelt, mit welcher die Patentinhaberin in gleicher Sache seit 1988 in schriftlicher Auseinandersetzung steht. Eine Recherche hat ergeben, daß der Einsprechende Patentberichterstatte am Deutschen Patentamt (Tel. 2195....) ist. Eine telefonische Rückfrage an den Einsprechenden hat ergeben, daß dieser an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen wird. Auf die direkte Frage des [Vertreters der Patentinhaberin], ob [der Einsprechende] für EREMA Einspruch erhoben hat, hat Herr Hartdegen [der Einsprechende] geantwortet, daß er darüber nicht sprechen dürfe (nicht etwa: ich handle im eigenen Namen)."

given to another company without any obligation to maintain secrecy.

III. The opposition division did not, however, take these observations into account on the grounds that "the alleged facts had not been proven with near certainty". (Point 6 of the opposition division's decision dated 18 February 1995.)

IV. In the statement of grounds for his appeal, the opponent refers to the alleged public prior use, claiming that "this public prior use is itself reason enough to revoke the contested patent in its entirety".

V. The patent proprietors raise the objection that the opposing party, Mr Emmerich Hartdegen, is not the true opponent but merely acting as a straw man for a third party, EREMA. They request that the opposition division's decision be set aside and the opposition be rejected as inadmissible.

The reason given for the objection is

"that certain phrases in the third party's document [apparently a reference to EREMA's observations under Article 115 EPC], being identical with the statement of grounds of opposition, have led to the belief that contacts exist between the opponent and EREMA as the company responsible for the alleged public prior use. It is believed that the opponent is acting on behalf of EREMA with which the patent proprietors have been conducting a dispute in writing on the same matter since 1988. Research has revealed that the opponent is a reporting examiner at the German Patent Office (Tel. 2195 ...). Having been asked by telephone whether he will attend the oral proceedings, the opponent ... has said that he will not. Asked specifically [by the patent proprietors' representative] whether [the opponent] had filed the opposition for EREMA, Mr Hartdegen [the opponent] replied that he was not allowed to speak about the matter (rather than: 'I am acting on my own behalf')."

une utilisation antérieure, une autre société ayant eu accès à une installation de la société EREMA sans être pour autant tenue au secret.

III. Or la division d'opposition a refusé de tenir compte de ces observations, au motif que "l'existence des faits allégués n'avait pas été démontrée avec une force probante voisine de la certitude" (point 6 de la décision de la division d'opposition en date du 18 février 1995).

IV. Dans le mémoire où il expose les motifs de son recours, l'opposant objecte à son tour que l'utilisation a été rendue accessible au public par une utilisation antérieure, et il affirme que "ne serait-ce qu'en raison de cette utilisation antérieure qui a rendu l'invention accessible au public, le brevet en litige doit être révoqué en totalité".

V. Le titulaire du brevet objecte quant à lui que la partie adverse, M. Emmerich Hartdegen, n'est pas le véritable opposant, mais un simple homme de paille agissant pour le compte d'un tiers, la société EREMA. Il demande l'annulation de la décision d'opposition et le rejet de l'opposition pour cause d'irrecevabilité.

Pour étayer son objection, il avance les arguments suivants :

"Le mémoire déposé par le tiers contenant certaines formules analogues à celles qui avaient été utilisées dans l'exposé des motifs de l'opposition [il est manifestement fait allusion ici aux observations présentées par la société EREMA conformément à l'article 115 CBE], l'on peut penser qu'il existe certains liens entre l'opposant et la société EREMA, qui a rendu l'invention accessible au public lors d'une utilisation antérieure. Il y a lieu de penser que l'opposant agit pour le compte de la société EREMA, contre laquelle le titulaire du brevet bataille par écrit depuis 1988 à propos de cette même affaire. Une enquête a permis de constater que l'opposant est rapporteur au sein d'une division de brevets de l'Office allemand des brevets ("Patentberichterstatte")(tel. 2195 ...). Interrogé par téléphone, l'opposant a indiqué qu'il ne participerait pas à la procédure orale. Lorsque [le mandataire du titulaire du brevet] lui a carrément demandé s'il [l'opposant] avait fait opposition parce que la société EREMA le lui avait demandé, M. Hartdegen [l'opposant] a répondu qu'il ne pouvait pas répondre à cette question (et non pas par exemple "j'agis pour mon propre compte)."

(Zur Verdeutlichung des Zusammenhangs ist die Aussage des Patentinhabers durch Einfügungen in eckigen Klammern ergänzt.)

Der Einwand des Patentinhabers wird demnach auf übereinstimmende Formulierungen in der Einspruchsschrift mit einem Schriftsatz eines Dritten, auf das angebliche Verhalten des Einsprechenden sowie auf Umstände in seiner Person gestützt, nämlich auf seinen Beruf als Patentberichterstatler am Deutschen Patentamt.

VI. Der Patentinhaber stellte den "Hilfsantrag, auf die Beschwerde des Einsprechenden bis zum Entscheid der Beschwerde der Patentinhaberin nicht einzutreten."

VII. Die Beschwerdekammer sah darin sinngemäß den Antrag, das Verfahren zunächst auf die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs zu beschränken und forderte den Einsprechenden zur Stellungnahme zu dem Zulässigkeitseinwand auf.

VIII. Der durch zugelassene Vertreter vertretene Beschwerdeführer (Einsprechende) ließ sich auf die Argumentation des Patentinhabers und die Frage der Strohmanneigenschaft nicht ein, sondern stellte sich auf den Standpunkt, daß "jedermann" zum Einspruch berechtigt sei und daher die Frage, ob er in eigenem Interesse oder als Strohmann für einen Dritten auftrete, überhaupt nicht gestellt werden dürfe.

Entscheidungsgründe

1. Unzulässigkeit des von einem Strohmann erhobenen Einspruchs

Die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs aus dem Gesichtspunkt der Strohmanneigenschaft betrifft das Recht, als Partei vor dem Europäischen Patentamt im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren aufzutreten oder sich vertreten zu lassen. Dies stellt eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung dar, die sich anhand des Wortlautes der Bestimmungen des EPÜ nicht klären läßt. Mit der Identität des Einsprechenden und der Strohmannfrage haben sich zahlreiche Entscheidungen der Beschwerdekammern - in verschiedenen Fallkonstellationen und zum Teil mit eingehender Begründung - auseinandergesetzt (u. a. T 10/82, ABI. EPA 1983, 407;

(The passages in square brackets have been added to clarify the background to the patent proprietors' statement.)

The patent proprietors' objection is thus based on identical phrases in the statement of grounds of opposition and a document from a third party, the opponent's alleged conduct and his personal circumstances, ie his position as a reporting examiner at the German Patent Office.

VI. The patent proprietors filed an "auxiliary request that the opponent's appeal should not be considered until a decision is taken on the patent proprietors' appeal".

VII. The board of appeal regarded this as being tantamount to requesting that the proceedings be confined initially to the question of the opponent's admissibility and invited the opponent to state his position on the objection relating to admissibility.

VIII. The appellant (opponent), represented by professional representatives, did not respond to the patent proprietors' arguments or the question of whether he was acting as a straw man, but instead took the position that "anyone" is entitled to file an opposition and the question of whether he was acting in his own interests or as a straw man on behalf of a third party should therefore not even be asked.

Reasons for the decision

1. Inadmissibility of an opposition filed by a straw man

The question of the admissibility of an opposition filed by someone acting as a straw man concerns the right to act or be represented as a party before the European Patent Office in opposition proceedings and appeal proceedings following opposition. This raises a point of law of fundamental importance which cannot be resolved on the basis of the wording of the EPC provisions. The question of the opponent's identity and the straw man issue have been considered in numerous board of appeal decisions - in various constellations of cases and sometimes with detailed reasons given (eg T 10/82, OJ EPO 1983, 407; T 25/85, OJ EPO 1986, 81, Reasons No. 14; T 635/88,

(Par souci de clarté, la Chambre a complété les déclarations du titulaire du brevet par des explications mises entre crochets.)

Par conséquent, l'objection soulevée par le titulaire du brevet se fonde sur les ressemblances existant entre les formules figurant dans l'acte d'opposition et celles utilisées dans le mémoire produit par un tiers, et aussi sur le comportement qu'aurait eu l'opposant ainsi que sur certaines particularités telles que la profession de cet opposant, qui est rapporteur à l'Office allemand des brevets.

VI. Le titulaire du brevet a demandé, "à titre de requête subsidiaire, que la Chambre sursoie à l'examen du recours formé par l'opposant jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le recours formé par le titulaire du brevet."

VII. La Chambre a donc considéré en bonne logique qu'il lui était demandé de se borner dans un premier temps à examiner la question de la recevabilité de l'opposition, et elle a invité l'opposant à prendre position au sujet de l'objection concernant l'irrecevabilité de son opposition.

VIII. Le requérant (opposant), qui était représenté par des mandataires agréés, n'a pas riposté aux arguments invoqués par le titulaire du brevet et a passé sous silence la question de l'interposition d'un homme de paille, se contentant d'affirmer que "toute personne" avait le droit de faire opposition, et qu'il n'y avait donc pas à se demander si une personne faisait opposition pour son propre compte ou en tant qu'homme de paille pour le compte d'un tiers.

Motifs de la décision

1. Irrecevabilité d'une opposition formée par un homme de paille

La question de la recevabilité d'une opposition dans le cas où il peut y avoir eu interposition d'un homme de paille est une question qui met en cause le droit pour une personne d'être partie ou de se faire représenter dans une procédure d'opposition ou de recours après opposition engagée devant l'Office européen des brevets. C'est là une question de droit d'importance fondamentale, à laquelle le texte de la CBE n'apporte pas de réponse claire. Dans bon nombre de décisions, les chambres de recours ont abordé les problèmes relatifs à l'identité de l'opposant et à l'interposition d'un homme de paille, et cela dans des cas de figure très divers, en exposant très en détail

T 25/85, ABI. EPA 1986, 81, Gründe Nr. 14; T 635/88, ABI. EPA 1993, 608; T 289/91, ABI. EPA 1994, 649; T 590/93, ABI. EPA 1995, 337; die zur Veröffentlichung im ABI. bestimmte Entscheidung T 798/93¹, Gründe Nr. 3 und 4 sowie die nicht im ABI. veröffentlichten Entscheidungen T 582/90, Gründe 1.1; T 548/91, Gründe Nr. 1.2.3 f und T 339/93, Gründe Nr. 4). Die Rechtsprechung der Kammern hat damit die verschiedenen Aspekte der Frage der Strohmännigkeit so aufbereitet, daß auch der Zeitpunkt für eine klärende Vorlage an die Große Kammer geeignet erscheint.

2. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Die Kammer hat daher erwogen, der Großen Beschwerdekammer die Frage vorzulegen, ob ein Einspruch, der durch einen mittelbaren Stellvertreter ("Strohmann") eingelegt wird, zulässig ist und, falls dies verneint wird, die weitere Frage zu stellen, inwieweit der Einwand der Strohmännigkeit zu prüfen ist, wenn Umstände geltend gemacht werden, die den begründeten Verdacht erwecken, der Einsprechende handle nicht in eigenem Interesse.

3. Auswirkungen der Strohmännigkeit

3.1 Die Frage nach der wahren Partei kann aus unterschiedlichen Gründen bedeutsam sein, so insbesondere

1. für die inter partes wirkende Rechtskraft der Entscheidung über den Einspruch und die Auswirkungen auf nationale Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren,

2. für die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften über die Vertretung des Einsprechenden mit Wohnsitz oder Sitz außerhalb der EPÜ-Vertragsstaaten und

3. für die Würdigung von Beweisen.

3.2 Zu dem ersten Gesichtspunkt ist folgendes zu bemerken:

OJ EPO 1993, 608; T 289/91, OJ EPO 1994, 649; T 590/93, OJ EPO 1995, 337; T 798/93, Reasons Nos. 3 and 4 (OJ EPO 1997, 363); as well as the unpublished decisions T 582/90, Reasons No. 1.1; T 548/91, Reasons No. 1.2.3 f; and T 339/93, Reasons No. 4). The boards' case law has therefore covered the various aspects of the straw man issue to such an extent that the time now seems ripe for it to be referred to the Enlarged Board for clarification.

2. Referral to the Enlarged Board of Appeal

The board has therefore considered referring to the Enlarged Board of Appeal the question of whether an opposition filed by an indirect representative ("straw man") is admissible and, if the answer is no, the further question as to what extent the objection to a straw man should be investigated if circumstances are cited raising reasonable suspicion that the opponents are not acting in their own interests.

3. Consequences of acting as a straw man

3.1 The question of a party's true identity can be important for various reasons, notably

1. for the inter partes effect of a decision on an opposition and the consequences for national revocation and infringement proceedings,

2. for checking compliance with the rules relating to the representation of opponents having their residence or principal place of business outside the EPC contracting states and

3. for evaluating evidence.

3.2 The following remarks apply to the first aspect:

leurs motifs (cf. notamment les décisions T 10/82, JO OEB 1983, 407 T 25/85, point 14 de l'exposé des motifs, JO OEB 1986, 81; T 635/88, JO OEB 1993, 608; T 289/91, JO OEB 1994, 649; T 590/93, JO OEB 1995, 337; points 3 et 4 de l'exposé des motifs de la décision T 798/93, publiée au JO OEB 1997, 363; ainsi que les décisions non publiées T 582/90, point 1.1 de l'exposé des motifs; T 548/91, points 1.2.3 s. de l'exposé des motifs et T 339/93, point 4 de l'exposé des motifs). La question de l'interposition d'un homme de paille ayant déjà été examinée sous ses différents aspects dans la jurisprudence des chambres de recours, il semble que le moment soit venu de saisir la Grande Chambre de recours, afin qu'elle apporte une clarification à ce sujet.

2. Saisine de la Grande Chambre de recours

Vu les considérations qui précèdent, la Chambre a été amenée à soumettre à la Grande Chambre de recours la question de savoir si une opposition formée par un prête-nom (un homme de paille) est recevable et, si ce n'est pas le cas, dans quelle mesure il convient de vérifier le bien-fondé de l'objection selon laquelle l'opposition a été formée par un homme de paille dès lors qu'il est fait état de circonstances qui donnent tout lieu de penser que l'opposant n'agit pas pour son propre compte.

3. Les conséquences de l'interposition d'un homme de paille

3.1 Pour toutes sortes de raisons, la question de savoir qui est véritablement partie à une procédure peut revêtir une grande importance, qu'il s'agisse notamment

1. d'apprécier l'autorité pour les parties de la décision prise par la division d'opposition, et les effets que cette décision peut avoir au niveau des actions en nullité et en contrefaçon engagées devant des tribunaux nationaux,

2. de vérifier si les dispositions relatives à la représentation d'opposants n'ayant pas leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats parties à la CBE ont bien été respectées,

3. d'apprécier les preuves.

3.2 En ce qui concerne la première raison pour laquelle il importe de connaître la véritable identité d'une partie, il convient de noter que :

¹ Siehe ABI. EPA 1997, 363.

Bei der Beurteilung der Frage nach der Stärke der Vermutung, der im Einspruchsschriftsatz genannte Einsprechende sei auch der tatsächliche Einsprechende, und bei der Beweislastverteilung kann es im Rahmen des EPÜ und den mit dem Einspruch verknüpften nationalen Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren darauf ankommen, welche prinzipiellen verfahrensrechtlichen Situationen auftauchen und inwieweit daher ein praktisch durchsetzbares Recht auf Überprüfung der Parteistellung des Einsprechenden geboten erscheint. So kann die Frage der Unterbrechung nationaler Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren davon abhängen, ob der am europäischen Einspruchsverfahren als Einsprechender Beteiligte mit einer der Parteien im nationalen Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren identisch ist. Ebenso kann die Rechtskraftwirkung der Entscheidung im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren zwischen den Parteien in der Weise eintreten, daß ein nationales Nichtigkeitsverfahren in einem benannten Vertragsstaat des EPÜ auf den Einwand der *res judicata* trifft. Dies gilt zumindest nach § 11 des österreichischen Patentvertrags-Einführungsgesetzes für ein europäisches Patent (AT), also für den diesen Vertragsstaat betreffenden territorialen Teil des europäischen Patents. Diese Bestimmung erkennt der Entscheidung im europäischen Einspruchsverfahren bindende und damit präjudizielle Wirkung für ein späteres nationales Nichtigkeitsverfahren vor der Nichtigkeitsabteilung zu, wenn es dieselbe Sache betrifft. Darunter ist nach den Erläuternden Bemerkung zu dem erwähnten Bundesgesetz die Parteien- und Sachidentität zu verstehen; dabei wird zum Begriff "derselben Sache" auf die Lehre und Rechtsprechung zur Streitanhängigkeit verwiesen.

Bei der Abwägung der Rechtspositionen der Parteien im europäischen Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren kann es also auch auf die unterschiedliche Ausgestaltung des nationalen Nichtigkeits- und Verletzungsverfahrens in den Vertragsstaaten des EPÜ ankommen,

When an assessment is made of the soundness of an assumption that the opponent named in the notice of opposition is the actual opponent, as well as when the burden of proof is being apportioned, it may be very important to ascertain, within the framework of the EPC and the national revocation and infringement proceedings associated with the opposition, which situations have arisen involving principles of procedural law and hence to what extent a right to investigate the opponent's position as a party to the proceedings appears to exist and is enforceable in practice. The question of suspending national revocation and infringement proceedings, for example, may depend on whether the party acting as the opponent in European opposition proceedings is the same as any of the parties to the national revocation and infringement proceedings. Similarly, the legal effect of a decision in opposition proceedings or appeal proceedings following opposition involving the parties may result in national revocation proceedings in a designated EPC contracting state being objected to on the grounds that they relate to *res judicata*. This applies at least under section 11 of the Austrian Introductory Law on Patent Treaties to a European patent (AT), i.e. to the territorial part of a European patent relating to that contracting state. This provision recognises the binding and hence prejudicial effect of a decision taken in European opposition proceedings on any subsequent national revocation proceedings before the revocation division, if they relate to the same matter. What is meant by this term, according to the explanatory remarks to the above federal law, is that the parties and issues involved are identical; for further information on the term "the same matter", attention is drawn in the remarks to the teaching and case law relating to pending litigation.

When an assessment is made of the legal position of parties to European opposition proceedings and appeal proceedings following opposition, the differences between the various national revocation and infringement procedures in the EPC contracting states may therefore be very impor-

Lorsqu'il s'agit de déterminer avec quel degré de certitude on peut présumer que la personne présentée comme l'opposant dans l'acte d'opposition est véritablement l'opposant, et d'établir à qui incombe la charge de la preuve, il peut être important, aussi bien dans le cadre de la CBE que lors des actions en nullité et en contrefaçon engagées devant des tribunaux nationaux dans des affaires ayant un lien avec l'opposition, de savoir dans quel cas de figure on se trouve du point de vue de la procédure et dans quelle mesure, par conséquent, il semble que l'on doive reconnaître dans la pratique à une partie le droit d'obtenir la vérification de la qualité de l'opposant. C'est ainsi par exemple que la décision de suspendre une procédure en nullité ou en contrefaçon engagée devant un tribunal national peut dépendre de la question de savoir si l'opposant dans la procédure européenne d'opposition est bien la même personne que l'une des parties à l'action en nullité ou en contrefaçon engagée au niveau national. De même, le fait que les parties soient liées par une décision prise à l'issue d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition peut permettre, lors d'une procédure en nullité engagée dans un Etat partie à la CBE désigné dans la demande, de faire jouer l'exception de la chose jugée ("*res judicata*"). C'est tout au moins ce que prévoit l'article 11 de la loi autrichienne d'introduction de traités en matière de brevets dans le cas des brevets européens (AT), c'est-à-dire des brevets européens qui ont des effets sur le territoire autrichien. Dans cet article, il est précisé en effet que les décisions rendues dans le cadre des procédures européennes d'opposition possèdent l'autorité de la chose jugée et ont donc valeur de précédent pour les actions en nullité engagées ultérieurement au niveau national devant la section des nullités, à condition qu'elles concernent le même objet. D'après la note explicative accompagnant cette loi, il faut entendre par là que les parties et l'objet doivent être les mêmes ; pour la signification à donner à la notion de "même objet", le législateur renvoie à la doctrine et à la jurisprudence en matière de litispendance.

Les différences existant dans l'organisation des procédures en annulation et en contrefaçon dans les divers Etats contractants peuvent également jouer un rôle pour l'appréciation du statut juridique des parties à une procédure européenne d'opposition ou à une procédure

wobei zu beurteilen ist, ob und in welchem Maß die Rechte der Gegenpartei durch die Einschaltung eines Strohmanns beeinträchtigt werden können.

3.3 Im vorliegenden Zusammenhang braucht auf die weitere Frage nicht näher eingegangen zu werden, ob dem Patentinhaber der Einwand der *exceptio pacti* zusteht, zumal die Zulässigkeit dieses Einwandes im Einspruchsverfahren umstritten ist (Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 13. Mai 1992, ABI. EPA 1992, 747 - "Nichtangriffsabrede") und von den Beschwerdekammern noch nicht entschieden wurde. In jedem Fall ist nach der bisher einheitlichen Rechtsprechung, die von der Unzulässigkeit des Einsatzes eines Strohmanns an sich ausgeht, die Problematik der Fragestellung - im Gegensatz zu Lösungsansätzen bei einem vergleichbaren nationalen Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren wie dem nach dem deutschen Patentgesetz - nicht auf diesen Aspekt beschränkt.

3.4 Der zweite Gesichtspunkt betrifft das Recht zur Vertretung in Verfahren vor dem EPA. Durch den Einsatz eines Strohmanns kann die Bestimmung des Artikels 134 (1) und (7) EPÜ gezielt umgangen werden. Daß im vorliegenden Fall keine Anzeichen dafür vorliegen, bedeutet nicht, daß diese Erwägungen bei der prinzipiellen Abwägung der Interessenlage bei der Strohmanneigenschaft außer Betracht zu bleiben haben.

3.5 Der dritte Gesichtspunkt betrifft die Erforschung der Wahrheit im Beweisverfahren. Unklarheiten über die Stellung der Parteien und Zeugen zueinander oder von Personen, die Erklärungen über tatsächliche Umstände abgeben, kann die Wahrheitsfindung beeinträchtigen.

4. Die Frage 1 ist in der Rechtsprechung der Kammern von Anfang an in dem Sinne beantwortet worden, daß der Strohmann nicht "jeder-mann" im Sinne des Artikels 99 (1) EPÜ und ein von einem Strohmann

tant, one factor to be borne in mind being whether and to what extent the rights of the opposing party may be adversely affected by the use of a straw man.

3.3 In the present context, no further consideration need be given to the question whether the patent proprietors are entitled to object on the grounds of *exceptio pacti*, particularly since the admissibility of such objections in opposition proceedings is disputed (decision of the opposition division dated 13 May 1992, OJ EPO 1992, 747 - "No-challenge agreement") and has not yet been decided by the boards of appeal. In any case, previous case law has been consistent in ruling that the use of a straw man as such is inadmissible but that the issues involved are not confined to this aspect - unlike possible solutions in a comparable national opposition and revocation procedure such as that under German patent law.

3.4 The second aspect relates to the right to be represented in proceedings before the EPO. The use of a straw man can be a deliberate means of evading the provisions of Article 134(1) and (7) EPC. The fact that there is no indication of this being so in the present case does not mean that these considerations should not be taken into account in any assessment in principle of the interests of the parties concerned when someone is acting as a straw man.

3.5 The third aspect relates to the search for the truth during the procedure for taking evidence. Any lack of clarity in the position of the parties and witnesses in relation to each other or that of anyone making statements about factual circumstances may jeopardise the process of ascertaining the truth.

4. The boards' answer to the first question has been from the outset that a straw man is not "any person" within the meaning of Article 99(1) EPC and an opposition filed by a straw man is inadmissible. This rul-

européenne de recours faisant suite à une opposition, la question à trancher étant celle de savoir si la partie adverse peut se trouver lésée dans ses droits du fait de l'intervention de l'homme de paille, et si oui, dans quelle mesure.

3.3 Il n'est pas nécessaire à ce propos d'examiner une autre question qui se pose, celle de savoir si le titulaire du brevet a le droit de se prévaloir de l'existence d'un accord entre les parties, d'autant que la recevabilité dans la procédure d'opposition de ce genre d'objections ("*exceptio pacti*") est contestée (décision de la division d'opposition en date du 13 mai 1992, JO OEB 1992, 747 - "Obligation de non contestation"), et que les chambres de recours n'ont pas encore tranché à ce sujet. En tout état de cause, si on se réfère aux décisions rendues jusqu'à présent, dans lesquelles il a toujours été considéré que le recours à un homme de paille était inadmissible en tant que tel, la question qui se pose en l'occurrence ne tourne pas uniquement autour de cet aspect - contrairement à ce qui a été considéré dans les solutions esquissées dans le cadre de procédures nationales en opposition et en nullité comparables à celles prévues dans la loi allemande sur les brevets.

3.4 Deuxièmement, la connaissance de l'identité véritable d'une partie est importante du point de vue du droit de représentation des parties dans les procédures devant l'OEB. Le recours à un homme de paille peut être un moyen efficace de tourner les dispositions de l'article 134(1) et (7) CBE. Même si rien n'indique que tel a été le cas dans la présente espèce, cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait pas à tenir compte de ces considérations lorsqu'il s'agit d'apprécier sur le principe l'intérêt pour agir d'une partie qui fait fonction d'homme de paille.

3.5 Troisièmement, la connaissance de l'identité véritable d'une partie est importante pour la recherche de la vérité dans le cadre de l'administration de la preuve. La vérité peut en effet être difficile à établir lorsqu'on ne connaît pas clairement les relations existant entre les parties et les témoins, ou le statut des personnes faisant des déclarations au sujet des faits.

4. En ce qui concerne la question n° 1 posée à la Grande Chambre de recours, les chambres de recours ont estimé dès le départ qu'un homme de paille n'était pas "toute personne" au sens de l'article 99(1) CBE, et

eingereichter Einspruch unzulässig ist. Diese Beurteilung steht im Einklang mit der Rechtsprechung der Großen Kammer, wonach "das der Erteilung nachgeschaltete Einspruchsverfahren grundsätzlich als Streitiges Verfahren zwischen Parteien angesehen werden muß, die in der Regel gegenteilige Interessen vertreten, die aber Anspruch auf die gleiche Behandlung haben." (G 9/91, ABI. EPA 1993, 408, 412, Gründe Nr. 2 am Ende). In Fortentwicklung dieses Grundsatzes wurde - in Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung (G 1/84, ABI. EPA 1985, 299 - "Mobil Oil") - der Einspruch des Patentinhabers gegen sein Patent für unzulässig erklärt und festgehalten, daß der Begriff "jedermann" in Artikel 99 (1) EPÜ nicht den Patentinhaber selbst erfaßt (G 9/93, ABI. EPA 1994, 891 - "Einspruch der Patentinhaber").

5. Es kann als unstreitig gelten, daß einem allgemeinen, nicht näher substantiierten Einwand der Strohmanneigenschaft nicht nachzugehen ist. Mit dieser Frage hat sich bereits die Entscheidung T 798/93 (zur Veröffentlichung im ABI. bestimmt.)¹ auseinandergesetzt (siehe Gründe Nr. 3.5). Sie stellt sich im Rahmen des vorliegenden Verfahrens nicht.

6. Nachweis der Strohmanneigenschaft

6.1 Strittig ist aber die Frage, inwieweit der Einwand der Strohmanneigenschaft zu prüfen ist, wenn Umstände geltend gemacht werden, die den Verdacht nähren, daß der Einsprechende als Strohmännchen für einen Dritten und nicht in eigenem Interesse handelnd auftritt. Die Vorlage dieser Frage 2 stützt sich auf folgende Erwägungen:

Der Patentinhaber trägt die Darlegungs- und Beweispflicht für den Einwand der Strohmanneigenschaft. Im vorliegenden Zusammenhang geht es nun darum, ob und inwieweit Umstände in der Person des Einsprechenden (z. B. dessen Beruf) oder sonstige Anzeichen (z. B. die Übernahme von Formulierungen aus einem Schriftwechsel oder einem Verfahren zwischen dem Patentinhaber und einem Dritten) Anlaß geben, dem Unzulässigkeitsseinwand nachzugehen. Denn in der Regel der Fälle

ing is in line with the case law of the Enlarged Board, according to which "post-grant opposition proceedings are in principle to be considered as contentious proceedings between parties normally representing opposite interests, who should be given equally fair treatment" (G 9/91, OJ EPO 1993, 408, 412, end of Reasons No. 2). This principle was developed further in a subsequent decision which departed from earlier case law (G 1/84, OJ EPO 1985, 299 - "Mobil Oil") by declaring a patent proprietor's opposition against his own patent inadmissible and ruling that the term "any person" in Article 99(1) EPC does not include the patent proprietor himself (G 9/93, OJ EPO 1994, 891 - "Opposition by patent proprietor").

5. It can therefore be regarded as undisputed that a general, unsubstantiated objection to someone acting as a straw man need not be investigated further. This question was already considered in decision T 798/93, OJ EPO 1997, 363 (see Reasons No. 3.5). It does not arise in the present proceedings.

6. Evidence of acting as a straw man

6.1 It is however a matter of dispute as to what extent the objection to someone acting as a straw man should be investigated where circumstances are cited raising suspicion that the opponent is acting on behalf of a third party and not in his own interests. The referral of this question (Question 2) is based on the following considerations:

It is the patent proprietor's obligation to present and substantiate any objection to someone acting as a straw man. In the present context, the question is whether and to what extent the opponent's personal circumstances (eg his profession) or other indications (eg the use of phrases from correspondence or a legal dispute between the patent proprietor and a third party) may give reason to look into an objection on the grounds of inadmissibility. As a rule, it will be difficult, if not impos-

qu'une opposition formée par un homme de paille était irrecevable. Cette appréciation est en accord avec la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, laquelle a déclaré dans la décision G 9/91 : "la procédure d'opposition après délivrance prévue par la CBE doit en principe être considérée comme une procédure contentieuse entre des parties défendant normalement des intérêts opposés, et auxquelles il faut accorder un traitement équitable" (JO OEB 1993, 408, 412, fin du point 2 de l'exposé des motifs). Poussant ce principe encore plus loin, la Grande Chambre de recours a expliqué que, contrairement à ce qu'elle avait affirmé dans une décision antérieure (G 1/84, JO OEB 1985, 299 - "Mobil Oil"), l'opposition formée par le titulaire du brevet contre son propre brevet était irrecevable, l'expression "toute personne" figurant à l'article 99(1) CBE excluant à son avis le titulaire du brevet (G/9/93, JO OEB 1994, 891 "Opposition par les titulaires du brevet").

5. Il est incontestable que lorsqu'une partie objecte d'une manière tout à fait générale, sans s'appuyer sur des éléments précis, que la partie adverse est un homme de paille, il n'y a pas à examiner cette accusation. Mais cette question, déjà abordée dans la décision T 798/93 (JO OEB 1997, 363, cf. point 3.5 de l'exposé des motifs), ne se pose pas dans la présente affaire.

6. Preuve de la qualité d'homme de paille

6.1 Plus controversée en revanche est la question de savoir dans quelle mesure il faut tenir compte de cette objection lorsque celui qui la soulève fait valoir un certain nombre d'éléments qui donnent à penser que l'opposant agit non pas pour son propre compte, mais pour celui d'un tiers dont il est l'homme de paille. Les considérations qui ont amené la Chambre à soumettre cette deuxième question à la Grande Chambre de recours sont les suivantes :

C'est au titulaire du brevet qu'il incombe de faire valoir et de prouver que son adversaire est un homme de paille. Dans la présente affaire, il s'agit de savoir si vu certaines particularités relatives à la personne de l'opposant (par ex. sa profession) ou un certain nombre d'autres indices (par ex. le fait qu'il ait repris des formules utilisées dans une correspondance ou dans le cadre d'une procédure entre le titulaire du brevet et un tiers), il convient d'examiner l'objection selon laquelle l'opposition doit

¹ Siehe ABI. EPA 1997, 363.

wird der vollständige Nachweis der in der Sphäre des Verfahrensgegners aufgetretenen Tatsachen, die ihn als Strohmann ausweisen, für den Patentinhaber schwierig bis unmöglich sein. Nur selten wird sich ein Dritter klar als der wahre Einsprechende zu erkennen geben, zielt doch der Einsatz eines Strohmanns in der Regel gerade darauf ab, die Feststellung des eigentlichen Einsprechenden zu erschweren oder zu verhindern. Die Mitwirkungspflicht des Einsprechenden bei der Beweiserhebung zur Strohmanneigenschaft könnte daher angezeigt sein, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, daß der Einsprechende möglicherweise nicht in eigenem Interesse handelt. Es wird dabei zu erwägen sein, inwieweit Umstände in der Person des Einsprechenden berücksichtigt werden sollen, die nach der Lebenserfahrung ein Handeln im Interesse Dritter nahelegen. Konkrete Anhaltspunkte könnten ausreichen, Beweise nach Artikel 117 EPÜ zu erheben. Dabei kommen als Beweismittel insbesondere die Vernehmung des Einsprechenden als Beteiligten (Art. 117 (1) a) EPÜ) oder die Abgabe einer schriftlichen Erklärung des Einsprechenden unter Eid in Frage. Für die letztgenannte Form der Beweiserhebung gibt es Beispiele in den oben zu Ziffer 2 genannten Entscheidungen. Werden dagegen die Anforderungen so hoch angesetzt, daß diese Beweise nicht herangezogen werden können, besteht möglicherweise die Gefahr, daß der Anspruch des Patentinhabers, als Gegenpartei tatsächlich den Einsprechenden und nicht einen Strohmann zu haben, im Regelfall nicht durchsetzbar ist.

6.2 Deshalb könnte erwogen werden, ob und inwieweit dem Patentinhaber Beweiserleichterungen zugute kommen, wenn er die Vermutung widerlegen will, daß der, der als Einsprechender auftritt, auch tatsächlich der Einsprechende ist.

In nationalen Verfahrensrechten wurden Modelle für die Lösung von Beweisproblemen entwickelt, die dadurch gekennzeichnet sind, daß Tatsachen aus der Sphäre des Gegners zu beweisen sind oder ein Geschehensablauf aus tatsächlichen Gründen nicht in sämtlichen Details nachweisbar ist. Lösungen können im Rahmen der Beweiswürdigung, durch von der Regel abweichende

sible, for the patent proprietor to provide comprehensive proof of facts relating to the opposing party's personal circumstances showing him to be a straw man. It will be rare for a third party to admit openly that he is the real opponent, since the purpose of a straw man is usually precisely to hinder or prevent identification of the actual opponent. It might therefore be appropriate to oblige the opponent to co-operate when the evidence for someone acting as a straw man is being secured, if there are indications to show that the opponent may not be acting in his own interests. One consideration will be the extent to which the opponent's personal circumstances should be taken into account if they suggest that he has acted on behalf of third parties in the past. Specific indications may be sufficient to take evidence under Article 117 EPC. The means of taking evidence could include hearing the opponent as a party to the proceedings (Art. 117(1)(a) EPC) or requiring the opponent to make a written statement under oath. Examples of the latter form of taking evidence are given in the two decisions referred to under point 2 above. If, however, the requirements are set so high that this evidence cannot be adduced, there is a danger that the patent proprietor's right to have the actual opponent, rather than a straw man, as the opposing party would not be generally enforceable.

6.2 Consideration could therefore be given to the question whether and to what extent the patent proprietor's burden of proof should be alleviated where he wishes to refute the assumption that the person acting as the opponent is actually the opponent.

Under national procedural law, certain solutions have been devised to problems relating to the obtaining of proof, characterised in that facts relating to the opposing party's personal circumstances have to be proven or a sequence of events cannot be demonstrated in detail for factual reasons. Solutions to the problem of evaluating evidence can be found by deviating from the rule on

pour toutes ces raisons être considérée comme irrecevable. Dans la plupart des cas en effet, il est difficile, voire impossible pour le titulaire du brevet de fournir la preuve de tous les faits personnels à son adversaire qui l'ont amené à conclure que celui-ci est un homme de paille. Il est rare qu'un tiers reconnaisse qu'il est le véritable opposant, car en général, lorsqu'on fait appel à un homme de paille, c'est justement pour brouiller les pistes, voire pour rendre impossible l'identification du véritable opposant. Il pourrait donc être indiqué d'exiger de l'opposant qu'il apporte son concours pour l'administration de la preuve à cet égard, lorsqu'il a été relevé un certain nombre d'indices qui donnent à penser que cet opposant pourrait ne pas agir pour son propre compte. L'on devra dans ce cas se demander dans quelle mesure il convient de tenir compte de certaines particularités touchant à la personne de l'opposant qui, si l'on en croit l'expérience, pourraient laisser suspecter qu'il agit pour le compte de tiers. S'il s'agit d'indices concrets, ils pourraient suffire pour justifier la prise de mesures d'instruction conformément à l'article 117 CBE : il pourrait notamment être procédé à l'audition de l'opposant en tant que partie (article 117(1)a) CBE), ou être demandé à cet opposant de faire une déclaration écrite sous la foi du serment. C'est à ce dernier type de mesure que les chambres ont eu recours par exemple dans les décisions citées plus haut au point 2. En revanche, si la Chambre se montre trop exigeante, ce qui rendrait impossible l'administration de la preuve, le titulaire du brevet risque de ne pas pouvoir obtenir satisfaction, et d'avoir comme adversaire non pas le véritable opposant, comme il le demande, mais un homme de paille.

6.2 La question se pose donc de savoir si l'on peut faciliter l'administration de la preuve par le titulaire du brevet (et, si oui, dans quelle mesure) lorsque celui-ci entend montrer qu'il ne peut être présumé que la personne qui se présente comme l'opposant n'est pas le véritable opposant.

Dans les modèles de résolution des problèmes de preuve que l'on trouve dans les codes de procédure nationaux, il est demandé de prouver certains faits personnels à l'adversaire, ou bien il est reconnu qu'il n'est pas possible dans la pratique de prouver dans tous les détails le déroulement des événements. Pour l'instance chargée d'apprécier les preuves, la solution pourra consister

Beweislastverteilung oder durch die Begründung von Mitwirkungspflichten der Gegenpartei bei der Beweisführung gefunden werden.

6.2.1 Bei den im deutschen Recht entwickelten Regeln des Anscheinsbeweises (Prima Facie-Beweis) handelt es sich um eine Beweiserleichterung im Rahmen der Beweiswürdigung. Hierbei geht es darum, daß nach der Lebenserfahrung das Vorliegen eines typischen Geschehensablaufes prima facie ausreichend bewiesen ist, wenn dessen Grundelemente nachgewiesen sind. Der Anscheinsbeweis kann dadurch entkräftet werden, daß die Möglichkeit eines atypischen Verlaufs dargetan wird.

Noch weiter geht die ebenfalls im deutschen Recht entwickelte Umkehr der Beweislast. Statt der nach der Regel beweisbelasteten Partei trägt nach einer Umkehr der Beweislast die andere das Risiko der Unaufklärbarkeit eines Sachverhalts. Eine Beweislastumkehr findet z. B. statt in Fällen der Beweisvereitelung durch den Gegner der beweisbelasteten Partei, wenn eine grobe Verletzung von Berufspflichten eine Schädigung bewirkt haben kann (z. B. typische ärztliche Kunstfehler), wenn eine Person oder Sache bei bestimmungsgemäßer Verwendung eines Industrieprodukts dadurch geschädigt wird, daß das Produkt fehlerhaft in Verkehr gebracht wurde (Produkthaftung), wenn vertragliche Aufklärungs- und Beratungspflichten verletzt wurden (z. B. Aufklärung durch den Arzt über das Risiko einer Operation). Die Grenzen zwischen Beweiswürdigung und Beweislastumkehr sind in der Praxis fließend.

In der deutschen Rechtsprechung wird aus praktischen Gründen der Billigkeit und eines gerechten Interessenausgleichs die Beweislast oft nach Gefahrenbereichen verteilt. Danach hat derjenige die maßgebenden Tatsachen zu beweisen, in dessen ausschließlicher Einflußsphäre sie sich abgespielt haben.

apportioning the burden of proof or providing reasons for the obligation on the part of the opposing party to co-operate in giving evidence.

6.2.1 The rules relating to prima facie evidence developed under German law provide for an alleviation of the burden of proof in the evaluation of evidence. Under this system, a sequence of events is considered to have been sufficiently proven prima facie if the basic elements thereof are demonstrated as being typical in view of the past life of the person concerned. Prima facie evidence can be refuted by arguing that a sequence of events may have been untypical.

Another rule developed under German law, the reversal of the burden of proof, goes still further. Instead of the party normally bearing the burden of proof, here it is the other party who incurs the risk that facts cannot be clarified. A reversal of the burden of proof takes place, for example, in cases where the evidence of the party bearing the burden of proof is disproved by the opposing party, where a serious dereliction of professional duties may have caused harm (eg typical professional errors committed by doctors), where a person is harmed or a thing damaged because an industrial product, even though used in accordance with the instructions, has been marketed in a defective state (product liability), or where contractual obligations to provide information or advice (eg information by a doctor on the risks involved in undergoing an operation) have been violated. In practice, the boundaries between the evaluation of evidence and the reversal of the burden of proof are fluid.

On the practical grounds of equity and a fair balance of interests, German case law has often apportioned the burden of proof according to "danger areas". According to this principle, the relevant facts have to be proven by the person in whose exclusive sphere of influence they have taken place.

soit à déroger aux règles normalement applicables en matière de répartition de la charge de la preuve, soit à exiger de la partie adverse, pour un certain nombre de raisons, qu'elle participe à l'administration de la preuve.

6.2.1 Les preuves dites "prima facie" prévues dans le droit allemand permettent de faciliter l'administration des preuves devant l'instance chargée d'apprécier les preuves produites. Il est considéré dans le droit allemand que le déroulement typique d'un événement, à ce qu'enseigne l'expérience, est à première vue suffisamment prouvé si la partie qui déclare que les événements se sont déroulés de cette façon peut prouver l'existence des éléments essentiels sur lesquels elle fonde ses allégations. Pour réfuter une preuve "prima facie", la partie adverse pourra faire valoir que le déroulement des événements était atypique en l'occurrence.

Ce même droit allemand va encore plus loin en prévoyant la possibilité du renversement de la charge de la preuve : dans ce cas, ce n'est plus la partie qui a normalement la charge de la preuve, mais la partie adverse qui supporte les risques découlant de l'impossibilité de prouver tel ou tel fait. La charge de la preuve est renversée par exemple lorsque l'adversaire de la partie à laquelle incombe la charge de la preuve brouille les pistes, pour masquer soit qu'il a commis une grave faute professionnelle qui a pu être dommageable (cas typique par exemple de l'erreur médicale), soit qu'il a mis en circulation par erreur un produit qui, bien qu'utilisé conformément au mode d'emploi, a causé des dommages corporels ou matériels (responsabilité du fait d'un produit), soit qu'il n'a pas respecté ses obligations contractuelles d'information et de conseil (cas par ex. du médecin qui a omis d'informer son patient des risques que comportait l'opération). La ligne de démarcation entre l'appréciation de la preuve et le renversement de la charge de la preuve est difficile à tracer dans la pratique.

Dans la jurisprudence allemande, il est souvent procédé dans la pratique (pour des raisons d'équité et pour maintenir un juste équilibre entre les intérêts des parties) à une répartition de la charge de la preuve par "zone de risques", c'est-à-dire que la preuve des faits exclusivement personnels à une partie incombe à cette partie.

6.2.2 Bei diesen im deutschen Recht entwickelten Modellen wird die Darlegungs- und Beweislast in unterschiedlichem Ausmaß verlagert, bzw. es werden Mitwirkungspflichten unterschiedlichen Umfangs begründet. Bei einer Übertragung der Modelle auf die Frage des Einspruchs durch einen Strohhmann ergibt sich folgendes:

- Orientiert man sich an den Prinzipien des Anscheinsbeweises, so ist der Einspruch schon dann zulässig, wenn der Einsprechende die Zweifel an der Identität des wahren Einsprechenden, die sich auf typische Indizien für Handeln im Drittinteresse gründen, dadurch entkräften kann, daß er Indizien gleichen Gewichts für ein Handeln im eigenen Namen vorbringt.

- Nimmt man eine Umkehr der Beweislast an, ist im Falle des Verdachts auf einen Strohhmann Einspruch der Einspruch nur dann zulässig, wenn der als Einsprechender Auftretende zur Überzeugung des Gerichts beweisen kann, daß er kein Strohhmann ist.

- Auch im Fall einer Beweislastverteilung nach Gefahrenbereichen müßte der Einsprechende nachweisen, daß er im eigenen Namen handelt.

6.2.3 Im englischen Recht wird zwischen "legal" oder "persuasive burden of proof" einerseits und "evidential burden of proof" andererseits unterschieden. Die erstgenannte Beweislastregel legt im Normalfall der Partei die Beweislast auf, die eine Behauptung aufstellt. Diese Beweislastverteilung an sich bleibt normalerweise während des gesamten Verfahrens unverändert. Bei der "evidential burden of proof" kann sich die Beweislastverteilung je nach dem Fortgang des Verfahrens stetig ändern und von einer Partei auf eine andere verlagern.

Im Zivilrechtsprozeß kann der "evidential burden" durch jede Form des Beweises entsprochen werden, die ausreicht, einen prima facie case herbeizuführen. "Prima facie evidence" bedeutet dabei einen Beweis, der, wenn ihm nicht gleichwertiger Gegenbeweis entgegengesetzt wird, ausreicht, eine bestimmte Behauptung nachzuweisen. Dabei wird die Anforderung an den Grad des Beweises im allgemeinen als "proof on the balance of probabilities" bezeichnet. Allerdings kann ein strengerer Maß-

6.2.2 In these models developed under German law, the burden of presentation and proof is shifted to differing extents and the reasons given for the obligation to co-operate vary in scope. If the models are transposed to the question of an opposition filed by a straw man, the following points emerge:

- If the principles of prima facie evidence are applied, an opposition is admissible so long as the opponent can refute doubts as to the identity of the true opponent, based on typical indications of his acting in the interests of a third party, by providing equivalent indications of his acting on his own behalf.

- If the burden of proof is assumed to be reversed and it is suspected that an opposition has been filed by a straw man, the opposition is only admissible if the person acting as the opponent can demonstrate to the court's satisfaction that he is not a straw man.

- Likewise, if the burden of proof is apportioned according to "danger areas", the opponent would have to demonstrate that he is acting on his own behalf.

6.2.3 Under English law, a distinction is drawn between "legal" or "persuasive burden of proof" and "evidential burden of proof". The former rule usually places the burden of proof on the party making an allegation. This apportionment of the burden of proof usually remains the same throughout the proceedings. In the case of "evidential burden of proof", the apportionment may change continually in the course of the proceedings and be transferred from one party to another.

In a civil law case, the "evidential burden" can be discharged by providing any form of evidence sufficient to substantiate a "prima facie case". "Prima facie evidence" in this context means evidence which is sufficient, failing equivalent evidence to the contrary, to prove a particular allegation. The degree of proof required is usually referred to as "proof on the balance of probabilities". However, a stricter criterion may be imposed, depending on the seriousness of the allegation.

6.2.2 Dans ces divers modèles prévus par le droit allemand, la répartition de la charge de l'allégation et de la preuve des faits varie plus ou moins, ou bien les parties peuvent être tenues de participer de façon plus ou moins importante à l'administration de la preuve. Appliqués au cas particulier de l'opposition formée par un homme de paille, ces modèles conduisent aux résultats suivants :

- dans le modèle faisant intervenir la preuve prima facie, l'opposition est recevable dès lors que l'opposant peut dissiper les doutes sur sa véritable identité qu'a fait naître l'existence d'indices typiques révélateurs de l'interposition d'un homme de paille, en invoquant à son tour l'existence d'indices tout aussi typiques montrant qu'elle a agi en son nom propre.

- dans le modèle prévoyant le renversement de la charge de la preuve, l'opposition dont on soupçonne qu'elle a été formée par un homme de paille n'est recevable que si la personne qui se présente comme étant l'opposant parvient à prouver de manière convaincante au tribunal qu'elle n'est pas un homme de paille.

- dans le modèle prévoyant une répartition de la charge de la preuve par "zones de risques", l'opposant doit là encore prouver qu'il agit pour son propre compte.

6.2.3 Le droit anglais quant à lui distingue entre "legal" ou "persuasive burden of proof" d'une part et "evidential burden of proof" d'autre part. Dans le premier cas, la charge de la preuve incombe normalement à la partie qui fait une allégation, et elle continue normalement à lui incomber pendant toute la durée de la procédure. Dans le cas de l'"evidential burden of proof" en revanche, la charge de la preuve peut continuellement être renvoyée d'une partie à l'autre au fur et à mesure du déroulement de la procédure.

En procédure civile, la partie à laquelle incombe l'"evidential burden" peut se contenter de produire toute forme de preuve paraissant suffisante à première vue ("prima facie case"). Une preuve suffisante à première vue est une preuve qui, en l'absence de preuve contraire de même valeur, suffit à établir l'exactitude d'une allégation. En général, la force probante exigée est celle de la "proof on the balance of probabilities" (preuve au vu de ce qui paraît le plus probable). Mais il est égale-

stab angelegt werden, der sich an dem Schweregrad der Behauptung orientiert.

Die "Best of Evidence" Regel besagt, daß das beste Beweismittel eingesetzt werden muß, das nach der Natur des betreffenden Falles in Frage kommt ("primary evidence"). Greift eine Partei auf "secondary evidence" zurück, muß sie darlegen, daß ihr "primary evidence" nicht zugänglich ist.

Daß die Beweispflicht für Tatsachen, deren natürliche Kenntnis in dem Bereich einer Partei liegt ("facts which are peculiarly within his knowledge"), dieser Partei zugeschoben werden kann, wird im englischen Beweisrecht häufig erörtert; so zumindest im Common Law, soweit das Strafverfahren betroffen ist, bis zur Entscheidung des Court of Appeal in R. v. Edwards, [1974] 2 All ER, 1085, die die Anwendung dieses Grundsatzes im Strafprozeß in Frage gestellt hat.

6.2.4 Im französischen Recht kann der Richter einer Partei oder einem Dritten aufgeben, ein bestimmtes relevantes Beweisstück (Schriftstück, Tonaufzeichnung etc.) vorzulegen, wenn er noch nicht über genügend Grundlagen für seine Entscheidung verfügt. Diese "production forcée d'une preuve" führt nach Artikel 11 des Nouveau code de procédure civile nicht zu einer Umkehrung der Beweislast. Da in diesem Fall keine unmittelbaren Zwangsmittel zur Verfügung stehen, sondern nur Zwangsgeld, ist es nicht ausgeschlossen, daß der Besitzer des Beweisstücks die Vorlage verweigert. Der Richter kann jedoch ein solches Verhalten bei der Beweismittelwürdigung berücksichtigen, und gegebenenfalls die Behauptungen desjenigen als wahr unterstellen, der die Anordnung, dieses Beweisstück vorzulegen, beantragt hat.

Wenn es schwierig ist, eine beweisbedürftige Tatsache direkt zu beweisen, kann der Beweis dadurch erbracht werden, daß aus schon bewiesenen Tatsachen, die mit der noch zu beweisenden eng verbunden sind oder mit ihr in Zusammenhang stehen, aufgrund von Tatsachenvermutungen auf die Existenz der beweisbedürftigen Tatsache geschlossen wird. In einem solchen Fall ist der Beweis mittelbar auf einen Beweis des ersten Anscheins ("présomption du fait de l'homme") gegründet: der Richter bildet seine

The "best of evidence" rule states that the best possible evidence must be provided given the nature of the case ("primary evidence"). If a party adduces "secondary evidence", he must demonstrate that he does not have access to primary evidence.

Under the English law of evidence, it is often stated that the burden of proof can be placed on a party for "facts which are peculiarly within his knowledge"; this has been so in common law at least, including criminal proceedings, until the application of this principle in criminal proceedings was called into question in the Court of Appeal judgment R. v. Edwards [1974] 2 All ER, 1085.

6.2.4 Under French law, the judge can order a party to the proceedings or a third party to supply a particular relevant piece of evidence (a document, tape recording, etc.), if he does not yet have a sufficient basis on which to deliver his judgment. According to Article 11 of the Nouveau code de procédure civile, this "production forcée d'une preuve" does not lead to a reversal of the burden of proof. Since in this case no direct measures are available to enforce the order, but merely fines, the possibility cannot be ruled out that the owner of the piece of evidence refuses to supply it. The judge may however take account of such conduct when evaluating the evidence and, where appropriate, assume as being true any assertions made by the person requesting the order to supply the piece of evidence.

Where it is difficult to supply direct evidence of a fact requiring proof, the evidence can be supplied by deducing the existence of the fact requiring to be proven, on the strength of factual assumptions, from facts which have already been proven and are closely linked with or connected to the fact still to be proven. In such a case, the evidence is based indirectly on prima facie evidence ("présomption du fait de l'homme"): the judge forms his conviction on the basis of circumstantial evidence. However, Article 1353 of

ment possible de fixer des critères plus stricts en fonction de la gravité des accusations.

Selon la règle de la "best of evidence" (règle de la meilleure preuve, dite aussi "primary evidence" (preuve primaire)), la preuve produite doit être la meilleure qui puisse être fournie eu égard à la nature de l'affaire en cause. Si une partie a recours à une "secondary evidence" (preuve secondaire), elle doit montrer qu'elle ne peut avoir accès à une preuve "primaire".

Il est souvent question dans le droit anglais de la preuve, tout au moins en common law, de la possibilité de transférer la charge de la preuve à la partie qui est celle qui a normalement connaissance des faits à prouver ("facts which are peculiarly within his knowledge"); toutefois l'arrêt rendu par la Court of Appeal dans l'affaire R. c. Edwards [1974] 2 All ER, 1085, a remis en cause l'application de ce principe dans les affaires pénales.

6.2.4 En droit français, le juge a la faculté d'enjoindre à une partie ou à un tiers de produire un élément de preuve particulièrement pertinent (document, enregistrement sonore), lorsqu'il ne dispose pas encore d'éléments suffisants pour statuer. Cette "production forcée d'une preuve", prévue à l'article 11 du Nouveau code de procédure civile, ne conduit pas à un renversement de la charge de la preuve. Le juge ne disposant dans ce cas d'aucun moyen direct de coercition et pouvant simplement ordonner une astreinte, il n'est pas exclu que le détenteur de l'élément de preuve refuse de se plier à l'injonction du juge. Le juge peut néanmoins tenir compte de ce refus lors de l'appréciation des preuves et considérer, le cas échéant, comme exactes les allégations de la partie qui avait demandé la production de cet élément de preuve.

Lorsqu'il s'avère difficile de prouver directement un fait, il est possible d'apporter cette preuve en établissant l'existence de faits voisins ou connexes pour conclure sur la base de présomptions de fait à l'existence du fait à prouver. En pareil cas, la preuve est indirecte (présomption du fait de l'homme) : le juge forge sa conviction à partir d'indices. Toutefois l'article 1353 du Code civil impose au juge de n'admettre que des présomptions graves, précises et concordantes.

Überzeugung anhand von Indizien. Allerdings verpflichtet Artikel 1353 des Code civil den Richter, nur gewichtige, klare und widerspruchsfreie Beweisvermutungen zuzulassen.

Schließlich kann der Richter von Amts wegen eine Partei unter Eid vernehmen (serment supplétoire). Dabei handelt es sich um ein ergänzendes Informationsmittel, dessen Anwendung und Bewertung im Ermessen des Richters stehen. Verweigert die Partei die Aussage, kann der Richter dieses Verhalten im Rahmen seiner freien Beweiswürdigung als Tatsachenvermutung bewerten.

Auch eine Partei kann - ohne daß ein Anfangsbeweis erbracht ist - beantragen, die Gegenpartei unter Eid zu vernehmen ("serment décisoire", Artikel 1359 f. des Code civil). Voraussetzung ist, daß die Partei eine Tatsachenbehauptung zur Stützung ihres Anspruchs aufstellt, die sie selbst nicht beweisen kann, die sich aber auf eine den Gegner persönlich betreffende Tatsache bezieht. Der Zweck ist es, über einen Streitpunkt abschließend zu entscheiden. Der Richter hat keinen Beurteilungsspielraum: die Verweigerung der Eidesleistung hat Beweiswirkung gegen den, der sich der Eidesleistung entzieht (Artikel 1361 Code civil).

6.3 Effektive Beweislastverteilung für den Patentinhaber

6.3.1 Da eine Heranziehung allgemeiner Grundsätze des Verfahrensrechts in den Vertragsstaaten die beweisrechtlichen Fragen der Strohmannenschaft nicht eindeutig zu lösen vermag, erscheint eine autonome Auslegung der Bestimmungen des EPÜ erforderlich, die sowohl dem Interesse der Allgemeinheit als auch dem Ausgleich der Interessen der am europäischen Einspruchsverfahren beteiligten Parteien am besten gerecht wird.

6.3.2 Die Übertragung der für den Anscheinsbeweis entwickelten Regeln auf den Einspruch durch einen Strohmann dürfte die Position des Patentinhabers nicht wesentlich stärken, da der Anscheinsbeweis leicht zu entkräften ist.

6.3.3 Eher könnte eine Beweislastumkehr oder eine Beweislastverteilung nach Gefahrenbereichen angezeigt sein, wenn sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, daß

the Code civil obliges the judge to admit only important, clear and consistent evidential assumptions.

Finally, the judge can decide ex officio to hear a party under oath (serment supplétoire). This is regarded as a supplementary means of obtaining information which can be applied and evaluated at the judge's discretion. If the party refuses to make a statement, the judge can, in his unfettered consideration of the evidence, interpret such conduct as a factual assumption.

A party too can request that the opposing party be heard under oath without providing any initial evidence ("serment décisoire", Article 1359 ff of the Code civil). The party must however make a factual assertion in support of his claim which, although he cannot prove it himself, concerns a fact relating personally to the opposing party. The aim is to have a final decision taken on a point of dispute. The judge has no discretionary powers: the refusal to take an oath constitutes evidence against the person failing to take that oath (Article 1361 Code civil).

6.3 Actual apportionment of the burden of proof for the patent proprietor

6.3.1 Since the issues of evidential law raised by someone acting as a straw man cannot be clearly resolved by reference to the general principles of procedural law in the contracting states, an autonomous interpretation of the EPC provisions would seem necessary which takes account of the public interest and balances the interests of the parties to the European opposition proceedings in the best possible way.

6.3.2 Transferring the rules devised for prima facie evidence to oppositions filed by a straw man would probably not strengthen the patent proprietor's position significantly, since prima facie evidence is easily refuted.

6.3.3 The reversal of the burden of proof or its apportionment according to "danger areas" might be more appropriate where there are specific signs that the opponent may be act-

Enfin, le juge peut déférer d'office le serment à l'une des parties (serment supplétoire) : il s'agit dans ce cas d'un moyen supplémentaire d'information dont l'emploi et l'appréciation sont laissés à la discrétion du juge. Si la partie en question refuse de prêter serment, le juge peut, dans le cadre de sa libre appréciation des preuves, tirer de ce refus une présomption de fait.

Une partie peut également - sans qu'ait été apporté un commencement de preuve - demander au juge d'entendre la partie adverse sous serment ("serment décisoire", article 1359 s. du Code civil), dans le cas où elle allègue à l'appui de sa prétention un fait qu'elle ne peut démontrer et qui est personnel à la partie adverse. Le but est de clore définitivement la contestation. Le juge ne dispose d'aucune marge d'appréciation : le refus de prêter serment fait foi contre celui qui se dérobe (art. 1361 du Code civil).

6.3 Répartition dans la pratique de la charge de la preuve au bénéfice du titulaire du brevet

6.3.1 Les principes généraux du droit en vigueur dans les Etats contractants ne permettant pas d'apporter une réponse claire et sans équivoque aux questions relatives à la preuve de l'interposition d'un homme de paille, il semble qu'il y ait lieu de donner une interprétation autonome des dispositions de la CBE, de manière à tenir compte au mieux de l'intérêt du public, tout en maintenant un juste équilibre entre les intérêts des diverses parties à la procédure d'opposition devant l'Office européen des brevets.

6.3.2 L'application des règles en matière de preuve prima facie dans le cas où il s'agit de prouver la qualité d'homme de paille d'un opposant ne devrait pas sembler-t-il conduire à renforcer sensiblement la position du titulaire du brevet, les preuves prima facie étant faciles à réfuter.

6.3.3 Dans le cas où il existe un certain nombre d'éléments concrets qui donnent à penser que l'opposant pourrait agir pour le compte d'un tiers, il semblerait qu'il vaille mieux

der Einsprechende möglicherweise für einen Dritten handelt, d. h. der Einsprechende müßte dann nachweisen, daß er nicht Strohhalm für einen Dritten ist.

Dabei wird zu erwägen sein, inwieweit Umstände in der Person des Einsprechenden oder andere Indizien als konkrete Anhaltspunkte dienen können, die nach der Lebenserfahrung ein Handeln im Interesse Dritter nahelegen. Ein in der Person des Einsprechenden liegender Umstand könnte dessen Beruf sein; aber auch Anzeichen wie die Übernahme von Formulierungen aus einem Schriftwechsel oder einem Verfahren zwischen dem Patentinhaber und dem Dritten könnten Anlaß geben, dem Einwand nachzugehen, der Einsprechende handle als Strohhalm für einen Dritten und sein Einspruch sei daher unzulässig.

6.3.4 Nach Artikel 117 EPÜ wäre dann Beweis darüber zu erheben, ob der Einsprechende im eigenen Namen handelt. Als Beweismittel kommen insbesondere die Vernehmung des Einsprechenden als Beteiligten (Art. 117 (1) a) EPÜ) oder die Abgabe einer schriftlichen Erklärung des Einsprechenden unter Eid in Betracht. Ergibt sich dann nach der Beweiserhebung eine Non-liquet-Lage, ginge das wegen der Umkehr der Beweislast zu Lasten des Einsprechenden und nicht - wie im Regelfall bei Zulässigkeitsinwänden - zu Lasten des Patentinhabers: der Einspruch wäre also unzulässig.

7. Struktur der Fragestellung

7.1 Aus all diesen Überlegungen ergibt sich der grundsätzliche Charakter der Frage 2, zu deren Vorlage von Amts wegen an die Große Beschwerdekammer das vorliegende Einspruchsbeschwerdeverfahren gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ Anlaß gibt.

7.2 Die prinzipielle Zulässigkeit oder Unzulässigkeit des Einspruchs eines Strohhalms - Frage 1 - stellt eine im Verfahren T 301/95 zu entscheidende Frage dar, die der Frage 2 logisch vorgeordnet ist. Sie ist von der Gro-

ing on behalf of a third party, ie the opponent would then have to prove that he is not a straw man for a third party.

One consideration here will be the extent to which the opponent's personal circumstances or other circumstantial evidence can serve as specific signs that he is acting in the interests of a third party on the basis of his past life. Such personal circumstances could be his profession; however, other signs too such as the use of phrases from correspondence or a legal dispute between the patent proprietor and the third party could give reason to investigate an objection that the opponent is acting as a straw man for a third party and that his opposition is therefore inadmissible.

6.3.4 Under Article 117 EPC evidence would then have to be found showing that the opponent is acting on his own behalf. Possible forms of evidence would include in particular hearing the opponent as a party to the proceedings (Article 117(1)(a) EPC) or the submission of a written statement by the opponent under oath. If, once the evidence is taken, a non liquet situation arises, this would be to the opponent's detriment owing to the reversal of the burden of proof and not - as is usually the case with admissibility objections - to the patent proprietor's detriment: the opposition would therefore be inadmissible.

7. Formulation of the questions

7.1 All the above considerations have given rise to the general nature of Question 2, the referral of which ex officio to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC has been prompted by the present appeal proceedings following opposition.

7.2 The admissibility or inadmissibility in principle of an opposition filed by a straw man - Question 1 - constitutes a question which has to be decided in case T 301/95 and logically precedes Question 2. It has not yet

renverser la charge de la preuve ou procéder à une répartition de la charge de la preuve par "zones de risques", autrement dit ce serait l'opposant qui devrait dans ce cas prouver qu'il n'est pas l'homme de paille d'un tiers.

Ce faisant, il conviendra d'examiner dans quelle mesure il y a lieu de voir dans certaines particularités touchant à la personne de l'opposant ou dans un certain nombre d'autres indices des éléments concrets qui, à ce qu'enseigne l'expérience, sont révélateurs de l'interposition d'un tiers. Une particularité à signaler dans le cas de l'opposant pourrait être sa profession ; mais un certain nombre d'autres indices, tels que le fait qu'il ait repris des formules utilisées lors d'un échange de correspondance ou dans le cadre d'une procédure entre le titulaire du brevet et un tiers pourraient justifier que l'on examine le bien-fondé de l'objection selon laquelle l'opposition n'est pas recevable, l'opposant agissant pour le compte d'un tiers.

6.3.4 Conformément à l'article 117 CBE, il conviendrait de vérifier si l'opposant agit bien pour son propre compte. Comme mesures d'instruction, l'OEB pourrait ordonner entre autres l'audition de l'opposant en tant que partie (article 117(1)a) CBE) ou la production par l'opposant d'une déclaration écrite faite sous la foi du serment. Si après la prise de ces mesures d'instruction la situation n'était toujours pas éclaircie, ce ne serait pas à l'opposant que serait accordé le bénéfice du doute, comme c'est normalement le cas lorsqu'est soulevée l'exception d'irrecevabilité, mais au titulaire du brevet, du fait du renversement de la charge de la preuve ; l'opposition serait donc considérée comme irrecevable.

7. Ordre logique des questions à poser

7.1 Toutes les considérations qui précèdent permettent de conclure à l'importance fondamentale de la question n° 2 que la Chambre se voit amenée, conformément à l'article 112(1)a) CBE, à soumettre d'office à la Grande Chambre à l'issue de la présente procédure de recours engagée à la suite de la procédure d'opposition.

7.2 La question de savoir si, sur le principe, une opposition formée par un homme de paille est ou non recevable - question n° 1, à trancher dans la présente affaire T 301/95 - doit logiquement être posée avant la

ßen Beschwerdekammer noch nicht entschieden worden, so daß es angezeigt erscheint, die Frage 2 nicht isoliert vorzulegen, sondern der Großen Beschwerdekammer die Gelegenheit zu geben, die bisherige Linie der Rechtsprechung zu bestätigen oder zu verwerfen.

been ruled on by the Enlarged Board of Appeal and it would therefore seem appropriate not to refer Question 2 in isolation but to give the Enlarged Board of Appeal the opportunity to confirm or overturn the line taken in earlier case law.

question n° 2. La Grande Chambre de recours n'ayant pas encore eu à statuer sur ce point, il conviendrait semble-t-il de ne pas poser la question n° 2 isolément, mais de donner au contraire l'occasion à la Grande Chambre de recours de confirmer ou d'infirmer la réponse donnée jusqu'ici par la jurisprudence.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung vorgelegt:

1. Ist ein Einspruch, der durch einen mittelbaren Stellvertreter ("Strohmann") eingelegt wird, zulässig?
2. Falls die Frage zu 1. verneint wird, inwieweit ist der Einwand der Strohmännlichkeit zu prüfen, wenn Umstände geltend gemacht werden, die den begründeten Verdacht erwecken, der Einsprechende handle nicht in eigenem Interesse?

Order

For these reasons it is decided that:

The following points of law of fundamental importance are referred to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

1. Is an opposition filed by an indirect representative ("straw man") admissible?
2. If the answer to 1 is no, to what extent does the objection to a "straw man" have to be investigated if circumstances are cited raising reasonable doubt that the opponents are not acting in their own interests?

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Conformément à l'article 112(1) a) CBE, la Chambre soumet à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes, qui sont d'une importance fondamentale :

1. Une opposition introduite par un prête-nom ("homme de paille") est-elle recevable ?
2. Si la réponse à la question 1 est négative, dans quelle mesure convient-il de vérifier le bien-fondé de l'objection selon laquelle il s'agit d'un homme de paille, dès lors qu'il est fait état de circonstances qui donnent tout lieu de supposer que l'opposant n'agit pas pour son propre compte ?

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5 vom 9. Juni 1997
T 742/96 - 3.2.5
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. O. J. Gall
 Mitglieder: H. P. Ostertag
 C. G. F. Biggio

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
UNILEVER PLC et al.
 Einsprechender/Beschwerdeführer:
 Procter & Gamble European
 Technical Center N. V.

Stichwort: Textilien/UNILEVER

Artikel: 112 (1) a), 108 EPÜ

Schlagwort: "Befassung der Großen Beschwerdekammer" - "Beschwerdegebühr" - "Vertrauensschutz"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Sind die Beschwerdekammern entsprechend dem Grundsatz von Treu und Glauben selbst in dem Fall verpflichtet, den Beschwerdeführer auf das Ausstehen der Beschwerdegebühr aufmerksam zu machen, wenn die Beschwerde so frühzeitig eingereicht wurde, daß der Beschwerdeführer die Gebühr noch fristgerecht entrichten könnte, aber weder der Beschwerdeschrift noch irgendeinem anderen auf die Beschwerde bezüglichen Dokument zu entnehmen ist, daß der Beschwerdeführer die Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr ohne eine solche Mitteilung versehentlich versäumen würde?

Sachverhalt und Anträge

I. Die Einsprechende legte zwar innerhalb der in Artikel 108 Satz 1 EPÜ vorgeschriebenen Frist gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung zur Zurückweisung des Einspruchs Beschwerde ein, hielt die Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr (Artikel 108 Satz 2 EPÜ) aber nicht ein. Daher wurde ihr gemäß Regel 69 (1) EPÜ mitgeteilt, daß die Beschwerde als nicht eingelegt gelte (Artikel 108 Satz 2 EPÜ).

II. Daraufhin entrichtete die Beschwerdeführerin die Beschwerdegebühr und beantragte eine Überprüfung nach Regel 69 (2) EPÜ mit der Begründung, daß die Beschwerde mehr als fünf Wochen vor Ablauf

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.5 dated 9 June 1997
T 742/96 - 3.2.5
 (Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: G. O. J. Gall
 Members: H. P. Ostertag
 C. G. F. Biggio

Patent proprietor/Respondent:
UNILEVER PLC, et al
 Opponent/Appellant: Procter & Gamble European Technical Center N.V.

Headword: Textile/UNILEVER

Article: 112(1)(a), 108 EPC

Keyword: "Referral to the Enlarged Board" - "Fee for appeal" - "Principle of good faith"

Headnote

The following question is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Are the boards of appeal, in application of the principle of good faith, bound to notify the appellant of a missing appeal fee when the notice of appeal is filed so early that the appellant could react and pay the fee in time, even if there was no indication - either in the notice of appeal or in any other document filed in relation to the appeal - from which it could be inferred that the appellant would, without such notification, inadvertently miss the time-limit for payment of the appeal fee?

Summary of facts and submissions

I. The opponent filed a notice of appeal within the time-limit under Article 108, first sentence, EPC against the decision of the opposition division rejecting the opposition, but did not meet the same time-limit set for the payment of the appeal fee (Article 108, second sentence, EPC). Consequently, the appellant was notified under Rule 69(1) EPC that the appeal was deemed not to have been filed (Article 108, second sentence, EPC).

II. Thereupon the appellant paid the appeal fee and sought review under Rule 69(2) EPC on the grounds that the notice of appeal was filed more than 5 weeks before the expiry of the period for payment of the appeal fee

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.5, en date du 9 juin 1997
T 742/96 - 3.2.5
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G. O. J. Gall
 Membres : H. P. Ostertag
 C. G. F. Biggio

Titulaire du brevet/intimé :
UNILEVER PLC, et al.
 Opposant/requérant : Procter & Gamble European Technical Center N.V.

Référence : Textile/UNILEVER

Article : 112(1)a), 108 CBE

Mot-clé : "Saisine de la Grande Chambre de recours" - "Taxe de recours" - "Principe de la bonne foi"

Sommaire

La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :

L'application du principe de la bonne foi oblige-t-elle les chambres de recours à notifier à un requérant le défaut de paiement de la taxe de recours lorsque l'acte de recours a été déposé suffisamment tôt, de sorte que le requérant pourrait réagir et payer la taxe dans les délais, même s'il n'existait aucune indication - ni dans l'acte de recours, ni dans tout autre document déposé dans le cadre du recours - permettant de déduire que le requérant risquait, faute d'une telle notification, de laisser passer par inadvertance le délai de paiement de la taxe de recours?

Exposé des faits et conclusions

I. L'opposant a bien formé, dans le délai prévu à l'article 108 CBE, première phrase un recours contre la décision de la division d'opposition rejetant l'opposition, mais n'a pas respecté le délai de paiement de la taxe de recours (article 108 CBE, deuxième phrase). Il lui a été notifié en conséquence, conformément à la règle 69(1) CBE, que le recours n'était pas considéré comme formé (article 108 CBE, deuxième phrase).

II. Le requérant a alors acquitté la taxe de recours et demandé que son cas soit réexaminé en vertu de la règle 69(2) CBE, au motif que le recours avait été formé plus de cinq semaines avant l'expiration du délai

der Frist für die Zahlung der Beschwerdegebühr eingelegt worden sei und die Mitteilung der Geschäftsstelle der Kammer über den Eingang der Beschwerde geraume Zeit (zwei Wochen) vor Ablauf dieser Frist ergangen sei, aber keinen Hinweis darauf enthalten habe, daß die Beschwerdegebühr noch ausstehe. Die Beschwerdeführerin machte geltend, daß sie nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes an die ausstehende Zahlung hätte erinnert werden sollen. Sie verwies auf die in einem angeblich ähnlich gelagerten Fall ergangene Entscheidung, wo dem Beteiligten die Möglichkeit zur Beseitigung des Mangels eingeräumt worden sei (T 14/89, ABI. EPA 1990, 432 zur Nichtentrichtung der Gebühr für einen **Wiedereinsetzungsantrag**).

III. Bei der Vorbereitung der mündlichen Verhandlung - die später auf Wunsch der Beschwerdeführerin abgesagt wurde - verwies die Beschwerdekammer auf die Entscheidung J 2/94 und insbesondere auf die Nr. 5 der Entscheidungsgründe, in denen festgestellt wurde, daß der Beschwerdeführer nicht erwarten könne, daß er vom EPA unmittelbar nach Eingang seines Wiedereinsetzungsantrags über ausstehende Gebühren unterrichtet werde. Zwar sei das EPA in Anwendung des in den Verfahren vor dem EPA geltenden Grundsatzes des Vertrauensschutzes (G 5/88, ABI. EPA 1991, 137) unter Umständen verpflichtet, konkrete Anfragen unverzüglich zu beantworten; ein Beteiligter könne aber nicht erwarten, auf alle Mängel hingewiesen zu werden, die im Laufe des Verfahren auftreten könnten (J 41/92, ABI. EPA 1995, 93, Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe).

IV. In einem weiteren Schriftsatz argumentierte die Beschwerdeführerin, daß die Geschäftsstelle der Beschwerdekammer bei der Bestätigung des Eingangs der Beschwerde, die geraume Zeit (zwei Wochen) vor Ablauf der Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr ergangen sei, nicht auf die ausstehende Zahlung hingewiesen habe. Der Mitteilung sei nicht zu entnehmen gewesen, ob die Beschwerde als zulässig gelte oder nicht, und sie hätte als Bestätigung dafür ausgelegt werden können, daß eine rechtskräftige Beschwerde vorliege. Der darin enthaltene Hinweis, daß "eine Beschwerde" eingelegt worden sei, habe nach Auffassung der Beschwerdeführerin eindeutig den Eindruck erweckt, daß die Beschwerde ordnungsgemäß eingelegt worden sei; die Mitteilung sei deshalb als mißverständlich anzusehen.

and that the communication from the registry of the board confirming receipt of the appeal, although sent well in advance of the expiry of the time-limit (two weeks before), did not draw attention to the fact that the appeal fee had not been paid. The appellant requested that the principle of good faith be applied to his case, according to which he should have been reminded of the missing payment. He referred to a decision which he alleged concerned a case similar to the present one, where the party was given the opportunity to remedy the deficiency (T 14/89, OJ EPO 1990, 432, concerning non-payment of the fee for **restitutio in integrum**).

III. The board, in preparing oral proceedings - which were later cancelled at the request of the appellant - referred to J 2/94, in particular to reasons No. 5, that "the appellant could not expect to be informed of the missing fees, immediately after receipt of his request for re-establishment by the EPO. Whereas the EPO may be obliged, on the basis of the principle of good faith governing the procedure before the EPO (G 5/88, OJ EPO 1991, 137), to give prompt information on a specific query, a party may not expect a warning in respect of any deficiency occurring in the course of the proceedings (J 41/92, OJ EPO 1995, 93, point 2.4 of the reasons".

IV. The appellant, in a further submission, argued that the registry of the board, when confirming the receipt of the appeal well in advance - two weeks - of the expiry of the time limit for payment of the appeal fee, did not draw the attention of the appellant to the missing payment. The communication did not indicate whether or not the appeal was considered admissible and could have been construed as acknowledging that a valid appeal had been filed. The reference in this communication to "an appeal" having been filed carried, in the appellant's view, a strong implication that the appeal was in order, so that the communication was to be considered as ambiguous.

de paiement de la taxe de recours et que la notification du greffe de la chambre de recours accusant réception du recours, bien qu'ayant été envoyée longtemps avant l'expiration du délai (deux semaines avant), n'avait pas signalé que la taxe de recours n'avait pas été acquittée. Le requérant a demandé que lui soit appliqué le principe de la bonne foi, selon lequel l'OEB aurait dû lui rappeler qu'il n'avait pas encore payé la taxe de recours. Il s'est référé à une décision qui, selon lui, portait sur un cas semblable au sien, dans lequel la possibilité de remédier à l'irrégularité avait été offerte à la partie concernée (T 14/89, JO OEB 1990, 432 concernant le non-paiement de la taxe de **restitutio in integrum**).

III. Au cours de la préparation de la procédure orale - annulée par la suite à la demande du requérant - la Chambre a fait référence à la décision J 2/94, et notamment au point 5 des motifs, où il est constaté que le requérant ne peut attendre de l'OEB qu'il l'informe du non-paiement des taxes immédiatement après réception de sa requête en *restitutio in integrum*. Si, en application du principe de la bonne foi régissant les procédures devant l'OEB (G 5/88, JO OEB 1991, 137), l'OEB peut être tenu de répondre rapidement à toute demande d'information spécifique, une partie ne peut néanmoins attendre de l'OEB qu'il lui signale toute irrégularité qui pourrait surgir au cours de la procédure (J 41/92, JO OEB 1995, 93, point 2.4 des motifs).

IV. Dans un supplément au mémoire, le requérant a fait valoir que dans l'accusé de réception du recours qu'il a envoyé longtemps (deux semaines) avant l'expiration du délai de paiement de la taxe de recours, le greffe de la Chambre n'avait pas attiré son attention sur le défaut de paiement. La notification n'indiquait pas si le recours était ou non considéré comme recevable, et pouvait être interprétée comme attestant qu'un recours avait été valablement formé. Le fait que cette notification mentionnait qu'"un recours" avait été formé laissait nettement entendre, selon le requérant, que le recours avait été dûment introduit, si bien qu'il faille considérer la notification comme ambiguë.

V. Auf die vorläufige Stellungnahme der Beschwerdekammer (s. Nr. III) erwiderte die Beschwerdeführerin, daß die Entscheidung J 2/94 im Widerspruch zur Entscheidung T 14/89 stehe, und ersuchte die Kammer, die Große Beschwerdekammer mit folgender Frage zu befassen:

“Liegt ein eindeutiger Mangel vor, der nach dem Grundsatz von Treu und Glauben einen Hinweis seitens des EPA rechtfertigt, wenn ein Beteiligter schriftlich einen Wiedereinsetzungsantrag oder eine Beschwerde (oder einen Antrag auf Weiterbehandlung) an das EPA richtet und in seinem Schreiben nicht ausdrücklich auf die Zahlung der betreffenden Gebühr Bezug nimmt?”

Entscheidungsgründe

1. Artikel 112 (1) a) EPÜ ermächtigt die Beschwerdekammern, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu befassen, wenn sie eine diesbezügliche Entscheidung für erforderlich halten.

2. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer (z. B. G 5/88, ABI. EPA 1991, 137) gehört der Vertrauensschutz zu den wichtigsten Grundsätzen in den Verfahren vor dem EPA. Ob die Beschwerdekammern in Anwendung dieses Grundsatzes verpflichtet sind, die Beschwerdeführerin auf das Ausstehen der Beschwerdegebühr aufmerksam zu machen, wenn die Beschwerde so frühzeitig eingereicht wurde, daß die Beschwerdeführerin die Gebühr noch fristgerecht entrichten könnte, aber weder der Beschwerdeschrift noch irgendeinem anderen auf die Beschwerde bezüglichen Dokument zu entnehmen ist, daß die Beschwerdeführerin die Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr ohne eine solche Mitteilung versehentlich versäumen würde, handelt es sich um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, die eine Befassung der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ rechtfertigt. Daher gibt die Beschwerdekammer dem unter der Nummer V dargelegten Antrag der Beschwerdeführerin grundsätzlich statt.

3. Wie dem oben dargelegten Sachverhalt zu entnehmen ist, geht es bei der zu klärenden Rechtsfrage um die Zahlung einer Beschwerdegebühr und nicht einer Wiedereinsetzungsgebühr. Die Frage ist daher entspre-

V. In response to the preliminary opinion expressed by the board (point III above) the appellant argued that J 2/94 was in conflict with T 14/89 and requested the board to refer the following question to the Enlarged Board:

“If a party is writing to the EPO to seek restitutio or appeal (or further processing), and if that party's letter does not explicitly refer to that payment, is there a clear deficiency justifying the sending of a warning by the EPO under the principle of good faith?”

Reasons for the decision

1. Article 112(1)(a) EPC empowers the boards of appeal to refer any question to the Enlarged Board of Appeal - either of its own motion or at the request of a party to the proceedings - if it considers that a decision is required on an important point of law which is raised by that question.

2. According to the well-established case law of the boards of appeal and the Enlarged Board of Appeal (eg G 5/88, OJ EPO 1991, 137) the principle of good faith is fundamental to proceedings before the EPO. It is an important point of law justifying referral to the Enlarged Board under Article 112(1)(a) EPC, whether the boards of appeal, in application of that principle, are bound to notify the appellant of a missing fee when the notice of appeal is filed so early that the appellant could react and pay the appeal fee in time, even if there is no indication - either in the notice of appeal or in any other document filed in relation to the appeal - from which it could be inferred that the appellant would, without such notification, inadvertently miss the time limit for payment of the appeal fee. The board therefore agrees in principle the appellant's request as set out under V above.

3. As can be seen from the aforementioned facts of the case the point of law to be decided concerns payment of the fee for an appeal and not the fee for a request for restitutio in integrum. The scope of the question

V. En réponse à l'avis provisoire exprimé par la Chambre (point III ci-dessus), le requérant a fait valoir que la décision J 2/94 était en contradiction avec la décision T 14/89 et a demandé à la Chambre de soumettre à la Grande Chambre de recours la question suivante :

“Si une partie s'adresse par écrit à l'OEB pour demander une restitutio in integrum ou former un recours (ou encore demander la poursuite de la procédure) et que la lettre de cette partie ne fasse pas explicitement référence au paiement correspondant, y a-t-il une irrégularité manifeste justifiant que l'OEB envoie un rappel en vertu du principe de la bonne foi ?”

Motifs de la décision

1. L'article 112(1)a) CBE donne compétence aux chambres de recours pour saisir la Grande Chambre de recours - soit d'office, soit à la requête de l'une des parties - lorsqu'elles estiment qu'une question de droit d'importance fondamentale appelle une décision.

2. Selon une jurisprudence bien établie des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours (p. ex. G 5/88, JO OEB 1991, 137), le principe de la bonne foi est fondamental aux procédures devant l'OEB. Il relève d'une question de droit d'importance fondamentale justifiant la saisine de la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112 (1) a) CBE, de savoir si l'application du principe de la bonne foi oblige les chambres de recours à notifier à un requérant le défaut de paiement de la taxe de recours lorsque l'acte de recours a été déposé suffisamment tôt, de sorte que le requérant pourrait réagir et payer la taxe dans les délais, même s'il n'existait aucune indication - ni dans l'acte de recours, ni dans tout autre document déposé dans le cadre du recours - permettant de déduire que le requérant risquait, faute d'une telle notification, de laisser passer par inadvertance le délai de paiement de la taxe de recours? Par conséquent, la Chambre accède dans son principe à la requête du requérant telle qu'énoncée au point V ci-dessus.

3. Comme il ressort des faits susmentionnés de l'espèce, la question de droit à trancher concerne le paiement de la taxe de recours et non pas de la taxe de restitutio in integrum. La question doit donc être cir-

chend einzugrenzen und - ohne Änderung der Aussage - so zu formulieren, daß der strittige Punkt deutlich wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Sind die Beschwerdekammern entsprechend dem Grundsatz von Treu und Glauben selbst in dem Fall verpflichtet, den Beschwerdeführer auf das Ausstehen der Beschwerdegebühr aufmerksam zu machen, wenn die Beschwerde so frühzeitig eingereicht wurde, daß der Beschwerdeführer die Gebühr noch fristgerecht entrichten könnte, aber weder der Beschwerdeschrift noch irgendeinem anderen auf die Beschwerde bezüglichen Dokument zu entnehmen ist, daß der Beschwerdeführer die Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr ohne eine solche Mitteilung versehentlich versäumen würde?

must therefore be restricted accordingly and, without changing it in substance, be phrased in such a way as to define clearly the point at issue.

Order

For these reasons it is decided that:

The following question is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Are the boards of appeal, in application of the principle of good faith, bound to notify the appellant of a missing appeal fee when the notice of appeal is filed so early that the appellant could react and pay the fee in time, even if there was no indication - either in the notice of appeal or in any other document filed in relation to the appeal - from which it could be inferred that the appellant would, without such notification, inadvertently miss the time limit for payment of the appeal fee?

conscrite en conséquence et, sans qu'elle s'en trouve modifiée en substance, être formulée de façon à définir clairement le point en cause.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :

L'application du principe de la bonne foi oblige-t-elle les chambres de recours à notifier à un requérant le défaut de paiement de la taxe de recours lorsque l'acte de recours a été déposé suffisamment tôt, de sorte que le requérant pourrait réagir et payer la taxe dans les délais, même s'il n'existait aucune indication - ni dans l'acte de recours, ni dans tout autre document déposé dans le cadre du recours - permettant de déduire que le requérant risquait, faute d'une telle notification, de laisser passer par inadvertance le délai de paiement de la taxe de recours?

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 6 Oktober 1997 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA 1998 geschlossen sind

1. Nach Regel 85(1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem zumindest **eine** Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist (geschlossene Tage), auf den nächstfolgenden Tag, an dem **alle** Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

2. Die Annahmestellen des EPA in München, Den Haag und Berlin sind an allen Samstagen und Sonntagen zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet. Die weiteren geschlossenen Tage des Jahres 1998 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice from the President of the European Patent Office dated 6 October 1997 concerning the days on which EPO filing offices are closed in 1998

1. Under Rule 85(1) EPC time limits expiring on a day on which at least **one** of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents (closing days) are extended until the first day thereafter on which **all** the filing offices are open for receipt of documents and on which ordinary mail is delivered.

2. The EPO's filing offices in Munich, The Hague and Berlin will be closed for the receipt of documents on every Saturday and Sunday. The other closing days in 1998 are listed below.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 6 octobre 1997, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB en 1998

1. Conformément à la règle 85(1) CBE, les délais qui expirent un jour où **l'un** au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces (jours de fermeture) sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où **tous** les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt et où le courrier normal est distribué.

2. Les bureaux de réception de l'OEB à Munich, à La Haye et à Berlin ne seront ouverts ni le samedi, ni le dimanche, pour recevoir le dépôt des pièces. Les autres jours de fermeture au cours de l'année 1998 sont énumérés dans la liste ci-après.

Tage/Days/Jours		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Neujahr - New Year's Day - Nouvel an	01.01.1998	x	x	x
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie	06.01.1998	x		
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	10.04.1998	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	13.04.1998	x	x	x
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête nationale	30.04.1998		x	
Maifeiertag - May Day - Fête du Travail	01.05.1998	x	x	x
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération	05.05.1998		x	
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	21.05.1998	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	01.06.1998	x	x	x
Fronleichman - Corpus Christi - Fête-Dieu	11.06.1998	x		
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	24.12.1998	x	x	x
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	25.12.1998	x	x	x
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	31.12.1998	x	x	x

Erstreckung europäischer Patente auf die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien

Die Vereinbarung mit der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien über eine Zusammenarbeit im Patentwesen¹ (Kooperationsabkommen) tritt am **1. November 1997 in Kraft**. Damit ist ab diesem Tag die **Erstreckung** des durch europäische Patente gewährten Schutzes auch auf die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien möglich (die übrigen "Erstreckungsstaaten" sind Slowenien², Litauen³, Lettland⁴, Albanien⁵ und Rumänien⁶).

Die für die Erstreckung in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien geltenden Vorschriften sind in der Regierungsverordnung über die Erstreckung europäischer Patente⁷ enthalten:

1. Die Erstreckung erfolgt auf Antrag des Anmelders. **Der Erstreckungsantrag gilt für jede europäische Patentanmeldung als gestellt, die ab 1. November 1997 eingereicht wird** (Artikel 2 (1) Erstreckungsverordnung). Für vor diesem Zeitpunkt eingereichte Anmeldungen und darauf erteilte europäische Patente besteht die Möglichkeit der Erstreckung auf die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien nicht.
2. Die Erstreckung gilt auch für alle **ab 1. November 1997** eingereichten **internationalen Patentanmeldungen** als beantragt, sofern **sowohl** das EPA **als auch** die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien wirksam bestimmt sind (Euro-PCT-Anmeldungen).
3. Die **Erstreckungsgebühr** beträgt 200 DEM. Sie ist für europäische Patentanmeldungen innerhalb der für die Zahlung der Benennungsgebühr nach dem EPÜ maßgeblichen

Extension of European patents to the former Yugoslav Republic of Macedonia

The agreement with the former Yugoslav Republic of Macedonia on co-operation in the field of patents¹ (Co-operation Agreement) **enters into force on 1 November 1997**, from which date it will therefore be possible to **extend** the protection conferred by European patents to the former Yugoslav Republic of Macedonia too (the other "extension states" are Slovenia², Lithuania³, Latvia⁴, Albania⁵ and Romania⁶).

The rules governing extension in the former Yugoslav Republic of Macedonia are set out in the governmental ordinance on the extension of European patents⁷:

1. Extension occurs at the applicant's request. **It is deemed requested for any European patent application filed on or after 1 November 1997** (Article 2(1) Extension Ordinance). Extension to the former Yugoslav Republic of Macedonia is not available for applications filed prior to that date, or for any European patents resulting from such applications.
2. Extension is also deemed requested for all **international applications filed on or after 1 November 1997** in which **both** the EPO **and** the former Yugoslav Republic of Macedonia are validly designated (Euro-PCT applications).
3. The **extension fee** is DEM 200. For European applications, it must be **paid to the EPO (not the Patent Office of the former Yugoslav Republic of Macedonia)** within the time limits

Extension des effets des brevets européens à l'ex-République yougoslave de Macédoine

L'accord de coopération dans le domaine des brevets¹ conclu avec l'ex-République yougoslave de Macédoine (accord de coopération) **entre en vigueur le 1^{er} novembre 1997**. A compter de cette date, la protection conférée par les brevets européens pourra également être étendue à l'ex-République yougoslave de Macédoine (les autres "Etats autorisant l'extension" sont la Slovénie², la Lituanie³, la Lettonie⁴, l'Albanie⁵ et la Roumanie⁶).

Les dispositions régissant le système d'extension dans l'ex-République yougoslave de Macédoine sont contenues dans le décret du gouvernement relatif à l'extension des brevets européens⁷:

1. L'extension a lieu sur requête du demandeur. **La requête en extension sera réputée présentée pour toute demande de brevet européen déposée à compter du 1^{er} novembre 1997** (article 2(1) du décret d'extension). Cette possibilité d'extension à l'ex-République yougoslave de Macédoine n'existe pas pour les demandes déposées avant cette date et pour les brevets européens délivrés sur la base de ces demandes.
2. La requête en extension sera également réputée présentée pour toutes les **demandes de brevet internationales** déposées à **compter du 1^{er} novembre 1997**, à condition que l'OEB et l'ex-République yougoslave de Macédoine soient valablement désignés (demandes euro-PCT).
3. **La taxe d'extension** s'élève à 200 DEM. Elle doit être acquittée à l'**OEB** (et **non pas** à l'office des brevets de l'ex-République yougoslave de Macédoine) dans les délais prescrits

¹ ABI. EPA 1997, 345; **Klarstellung**: In der zitierten Veröffentlichung ist an einigen Stellen das Eigenschaftswort "mazedonisch" verwendet worden. Dieses bezieht sich ausschließlich auf die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien.

² ABI. EPA 1994, 75.

³ ABI. EPA 1994, 527.

⁴ ABI. EPA 1995, 345.

⁵ ABI. EPA 1996, 82.

⁶ ABI. EPA 1996, 601.

⁷ Regierungsanzeiger der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien Nr. 49 vom 30. September 1997.

¹ OJ EPO 1997, 345; **clarification**: the word "Macedonian", used at certain points in the announcement cited, refers exclusively to the former Yugoslav Republic of Macedonia.

² OJ EPO 1994, 75.

³ OJ EPO 1994, 527.

⁴ OJ EPO 1995, 345.

⁵ OJ EPO 1996, 82.

⁶ OJ EPO 1996, 601.

⁷ Government gazette No. 49 (30 September 1997) of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

¹ JO OEB 1997, 345; **mise au point**: le qualificatif "macédonien" apparaît dans certains passages de la publication citée. Ce terme renvoie exclusivement à l'ex-République yougoslave de Macédoine.

² JO OEB 1994, 75.

³ JO OEB 1994, 527.

⁴ JO OEB 1995, 345.

⁵ JO OEB 1996, 82.

⁶ JO OEB 1996, 601.

⁷ Bulletin gouvernemental de l'ex-République yougoslave de Macédoine n° 49 (30 septembre 1997).

Fristen (Artikel 79 (2) EPÜ) **an das EPA (nicht an das Patentamt der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien)** zu entrichten. Für **Euro-PCT-Anmeldungen** beträgt die Zahlungsfrist **21 bzw. 31 Monate** ab Anmelde- oder Prioritätstag (Regel 104b (1) EPÜ).

Nach Ablauf der maßgebenden Grundfrist kann die Erstreckungsgebühr gemäß Regel 85a (2) EPÜ noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr von 50 % entrichtet wird (Artikel 3 Erstreckungsverordnung). Ein **Hinweis auf die Versäumung** der Grundfrist oder den Ablauf der Nachfrist ergeht **nicht**. **Wiedereinsetzung** in die Fristen zur Zahlung der Erstreckungsgebühr **ist nicht möglich**.

4. Für die **Zahlung der Erstreckungsgebühr** gelten die Bestimmungen der Gebührenordnung des EPA entsprechend (Artikel 3 Erstreckungsverordnung). Anmelder, die beabsichtigen, die Erstreckungsgebühr für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien zu entrichten, werden gebeten, in **Feld 34 des Formblatts für den Erteilungsantrag** (EPA/EPO/OEB Form 1001⁸) die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (MK) einzutragen und das entsprechende Kästchen anzukreuzen. Die Erklärung hat nur deklaratorische Bedeutung und soll die Gebührenerfassung erleichtern. Entsprechendes gilt für **Feld 11 im Formblatt EPA/EPO/OEB 1200⁹** bei in die regionale Phase eintretenden Euro-PCT-Anmeldungen, in denen sowohl das EPA als auch die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien wirksam bestimmt waren.

5. Wird die **Erstreckungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt der Erteilungsantrag als zurückgenommen** (Artikel 2 (3) Erstreckungsverordnung).

6. Der Anmelder kann den **Erstreckungsantrag** durch Erklärung gegenüber dem EPA jederzeit **zurücknehmen**. Der Erstreckungsantrag **gilt als zurückgenommen**, wenn die europäische Patentanmeldung rechtskräftig zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt (Artikel 2 (3) Erstreckungsverordnung). **Wirksam entrichtete Erstreckungsgebühren werden nicht zurückgezahlt** (Artikel 3 Erstreckungsverordnung).

prescribed in the EPC for paying the designation fee (Article 79(2) EPC). For **Euro-PCT applications**, the payment period is **21 or 31 months** from the date of filing or priority (Rule 104b(1) EPC).

After expiry of the relevant basic time limit, the extension fee can still be validly paid under Rule 85a(2) EPC within a period of grace of two months, provided that within that period a surcharge of 50% is also paid (Article 3 Extension Ordinance). **No notification of non-observance** of the basic time limit or expiry of the period of grace is issued. **Nor is re-establishment of rights possible** in respect of payment of the extension fee.

4. **Payment of the extension fee** is governed mutatis mutandis by the provisions of the EPO Rules relating to Fees (Article 3 Extension Ordinance). Applicants who intend to pay the extension fee for the former Yugoslav Republic of Macedonia are requested to enter that country (MK) in **Section 34 of the request for grant** (EPA/EPO/OEB Form 1001⁸) and mark the corresponding box with a cross. This declaration is merely for information purposes, to assist in recording fee payments. The same applies mutatis mutandis to **Section 11 of Form 1200⁹** for Euro-PCT applications entering the regional phase, where both the EPO and the former Yugoslav Republic of Macedonia were validly designated.

5. If the **extension fee is not paid in due time, the request for extension is deemed withdrawn** (Article 2(3) Extension Ordinance).

6. The applicant can **withdraw the request for extension** at any time by informing the EPO accordingly. The request is also **deemed withdrawn** if by final decision the European patent application is refused, withdrawn or deemed withdrawn (Article 2(3) Extension Ordinance). **Validly paid extension fees are not refunded** (Article 3 Extension Ordinance).

par la CBE pour le paiement des taxes de désignation afférentes aux demandes de brevet européen (articles 79(2) CBE). S'agissant **des demandes euro-PCT**, le délai de paiement est de **21 ou de 31 mois** à compter de la date de dépôt ou de priorité (règle 104ter(1) CBE).

A l'expiration du délai de base applicable, la taxe d'extension peut, conformément à la règle 85 bis(2) CBE, être valablement acquittée dans un délai supplémentaire de deux mois, moyennant le versement dans ce délai d'une surtaxe égale à 50 % du montant de la taxe (article 3 du décret d'extension). **Aucune notification n'est établie pour signaler la non-observation** du délai de base ou l'expiration du délai supplémentaire. La **restitutio in integrum** quant aux délais de paiement de la taxe d'extension **n'est pas possible**.

4. Les dispositions du règlement relatif aux taxes de l'OEB s'appliquent par analogie au **paiement de la taxe d'extension** (article 3 du décret d'extension). Les demandeurs qui envisagent d'acquitter la taxe d'extension pour l'ex-République yougoslave de Macédoine sont invités à inscrire l'ex-République yougoslave de Macédoine (MK) à la **rubrique 34 du formulaire de requête en délivrance** (EPA/EPO/OEB Form 1001)⁸ et à cocher la case correspondante. La déclaration n'a qu'une valeur déclarative et vise à faciliter la saisie des taxes. Il en va de même à la **rubrique 11 du formulaire EPA/EPO/OEB 1200⁹** dans le cas de demandes euro-PCT entrant dans la phase régionale, dans lesquelles tant l'OEB que l'ex-République yougoslave de Macédoine ont été valablement désignés.

5. Si la **taxe d'extension n'est pas acquittée en temps utile, la requête en extension est réputée retirée** (article 2(3) du décret d'extension).

6. Le demandeur peut à tout moment **retirer la requête en extension** par une déclaration auprès de l'OEB. La requête en extension **est réputée retirée** lorsque la demande de brevet européen a été définitivement rejetée, a été retirée ou est réputée retirée (article 2(3) du décret d'extension). **Les taxes d'extension valablement acquittées ne sont pas remboursées** (article 3 du décret d'extension).

⁸ ABI. EPA 1997, 251.

⁹ ABI. EPA 1997, 32.

⁸ OJ EPO 1997, 251.

⁹ OJ EPO 1997, 32.

⁸ JO OEB 1997, 251.

⁹ JO OEB 1997, 32.

7. Erstreckt sich die europäische Patentanmeldung auf die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, so kann eine daraus hervorgehende **europäische Teilanmeldung** ebenfalls erstreckt werden. Die **Erstreckungsgebühr** ist in diesem Fall innerhalb der in Regel 25 (2) EPÜ vorgeschriebenen Fristen zu entrichten.

8. Gemäß Artikel 4 Erstreckungsverordnung hat eine **europäische Patentanmeldung**, für die Erstreckungsantrag gestellt ist, die **Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung**. Nach ihrer Veröffentlichung gewährt sie **einstweiligen Schutz** nach den Artikeln 94 und 95 des Patentgesetzes der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, sofern der Anmelder demjenigen, der die Erfindung in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien benutzt, eine Übersetzung der Ansprüche in die Landessprache übermittelt.

9. Mit Veröffentlichung des Erteilungshinweises durch das EPA hat ein europäisches Patent, das sich auf die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien erstreckt, grundsätzlich dieselben **Wirkungen wie ein national erteiltes Patent** (Artikel 5 (1) Erstreckungsverordnung). Voraussetzung ist allerdings, daß der Patentinhaber innerhalb von **3 Monaten** nach Veröffentlichung des Erteilungshinweises beim Patentamt der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien eine **Übersetzung der Ansprüche** des erstreckten europäischen Patents in die Landessprache einreicht und die vorgeschriebene Veröffentlichungsgebühr entrichtet hat (Artikel 5 (2) Erstreckungsverordnung). Wird das europäische Patent im Einspruchsverfahren vor dem EPA mit geänderten Ansprüchen aufrechterhalten, so gilt Entsprechendes für die geänderten Ansprüche des erstreckten europäischen Patents (Artikel 5 (3) Erstreckungsverordnung).

10. Die Regelung über die **verbindliche Fassung** der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents (Artikel 6 Erstreckungsverordnung) entspricht den Bestimmungen des Artikels 70 EPÜ.

11. Die Bestimmungen über die **Kollision zwischen europäischen und nationalen Patentanmeldungen und Patenten** (Artikel 7 Erstreckungsverordnung) entsprechen Artikel 139 (1) und (2) EPÜ und stellen klar, daß eine wirksam erstreckte ältere europäische Patentanmeldung in bezug auf eine jüngere nationale Anmeldung in gleicher Weise als Stand der Technik zu berücksichtigen ist wie eine nationale Anmeldung. Entspre-

7. If a European patent application extends to the former Yugoslav Republic of Macedonia, any **European divisional application** arising from it can also be extended. The **extension fee** in that case must be paid within the time limits prescribed in Rule 25(2) EPC.

8. Under Article 4 of the Extension Ordinance a **European patent application** for which extension has been requested is **equivalent to a duly filed national application**, and after publication confers **provisional protection** under Articles 94 and 95 of the Patent Law of the former Yugoslav Republic of Macedonia, provided the applicant communicates to the invention's user in the former Yugoslav Republic of Macedonia a translation of the claims into the national language.

9. Once the EPO publishes the mention of grant, a European patent extending to the former Yugoslav Republic of Macedonia has the same **effects as a national patent** (Article 5(1) Extension Ordinance), provided however that within **3 months** of that publication the patent proprietor files a **translation of the claims** of the extended European patent into the national language and has paid the prescribed publication fee (Article 5(2) Extension Ordinance). If the European patent is maintained with amended claims in opposition proceedings before the EPO, the same applies mutatis mutandis to the amended claims of the extended European patent (Article 5(3) Extension Ordinance).

10. The provisions concerning the **authentic text** of the European application or patent (Article 6 Extension Ordinance) correspond to those of Article 70 EPC.

11. The provisions on **collision between European and national applications or patents** (Article 7 Extension Ordinance) correspond to Article 139(1) and (2) EPC, and make clear that a validly extended earlier European application has the same prior-art effect for subsequent national applications as a national application. This also applies mutatis mutandis if an earlier national application is prejudicial to a subsequent

7. Si les effets d'une demande de brevet européen s'étendent à l'ex-République yougoslave de Macédoine, une **demande divisionnaire européenne** issue de cette demande peut également faire l'objet d'une extension. Dans ce cas, la **taxe d'extension** doit être acquittée dans les délais prescrits à la règle 25(2) CBE.

8. En vertu de l'article 4 du décret d'extension, une **demande de brevet européen** pour laquelle une requête en extension a été présentée a l'effet d'une **demande nationale régulière**. Après sa publication, elle confère une **protection provisoire** conformément aux articles 94 et 95 de la loi sur les brevets de l'ex-République yougoslave de Macédoine, pour autant que le demandeur ait transmis à celui qui utilise l'invention dans l'ex-République yougoslave de Macédoine une traduction des revendications dans la langue nationale.

9. Avec la publication par l'OEB de la mention de sa délivrance, un brevet européen dont les effets s'étendent à l'ex-République yougoslave de Macédoine produit fondamentalement les **mêmes effets qu'un brevet national** (article 5(1) du décret d'extension), à condition toutefois que dans un délai de **trois mois** à compter de cette publication, le titulaire du brevet ait produit auprès de l'Office des brevets de l'ex-République yougoslave de Macédoine une **traduction des revendications** du brevet européen aux effets étendus dans la langue nationale et ait acquitté la taxe de publication prescrite (article 5(2) du décret d'extension). Si le brevet européen est maintenu avec des revendications modifiées au cours d'une procédure d'opposition devant l'OEB, il en va de même pour les revendications modifiées du brevet européen aux effets étendus (article 5(3) du décret d'extension).

10. Les dispositions relatives au **texte** de la demande de brevet européen et du brevet européen **faisant foi** (article 6 du décret d'extension) correspondent à l'article 70 CBE.

11. Les dispositions relatives aux cas de **collision entre les demandes de brevet et les brevets européens d'une part et les demandes de brevet et les brevets nationaux d'autre part** (article 7 du décret d'extension) correspondent à l'article 139 (1) et (2) CBE et prévoient que, par rapport à une demande nationale plus récente, une demande de brevet européen antérieure dont les effets sont valablement étendus doit être considérée

chendes gilt, wenn eine ältere nationale Anmeldung einer erstreckten jüngeren europäischen Anmeldung entgegensteht.

12. Im Fall des **Zusammentreffens prioritätsgleicher europäischer und nationaler Patente** wird dem erstreckten europäischen Patent der Vorrang eingeräumt, soweit es dieselbe Erfindung schützt (Artikel 8 Erstreckungsverordnung). Die Regelung entspricht den in den meisten Vertragsstaaten geltenden Doppelschutzbestimmungen im Verhältnis nationale - europäische Patente.

13. Die erstreckungsbedingten **Wirkungen** des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung **können rückwirkend entfallen**. So gilt der einstweilige Schutz, den die veröffentlichte europäische Patentanmeldung vermittelt, als von Anfang an nicht eingetreten, wenn der Erstreckungsantrag nachträglich wegfällt. Wird das auf die Anmeldung erteilte Patent im Einspruchsverfahren vor dem EPA widerrufen, so gelten der einstweilige Schutz aus der Anmeldung und die Wirkungen des Patents im Umfang des Widerrufs als von Anfang an nicht eingetreten (Artikel 4 (3) und 5 (6) Erstreckungsverordnung). Die Wirkung der europäischen Patentanmeldung als vorschriftsmäßige nationale Hinterlegung bleibt jedoch bestehen.

14. **Jahresgebühren** für erstreckte europäische Patente sind nach den für nationale Patente geltenden Bestimmungen an das Patentamt der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien für die Jahre zu entrichten, die auf das Jahr folgen, in dem die Erteilung des europäischen Patents bekanntgemacht worden ist (Artikel 9 Erstreckungsverordnung).

15. Auf die Erstreckung europäischer Patentanmeldungen und Patente wird in den **Veröffentlichungen des EPA** (EPIDOS-Informationsregister, Patentblatt, A- und B-Schriften) hingewiesen¹⁰.

16. Das EPA wird im Rahmen des Erstreckungsverfahrens ausschließlich auf der Grundlage der Verpflichtungen tätig, die das Amt in dem Kooperationsabkommen mit der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien übernommen hat. Das Verfahren selbst und die rechtlichen **Wirkungen der Erstreckung bestimmen sich allein nach dem Recht der**

extended European application.

12. Where an **extended European patent and a national patent have the same priority**, the former takes precedence in so far as it protects the same invention (Article 8 Extension Ordinance). This is in line with the double-protection provisions of most EPC contracting states.

13. The **effects** of extending European patents and applications **can lapse retroactively**. For example, the provisional protection conferred by a published European patent application is lost ab initio if the request for extension subsequently lapses. Similarly, to the extent that the patent granted for the application is revoked in EPO opposition proceedings, the provisional protection and other effects of the patent are again lost ab initio (Articles 4(3) and 5(6) Extension Ordinance). However, the European application continues to have the effect of a duly filed national application.

14. **Renewal fees** for extended European patents are payable to the Patent Office of the former Yugoslav Republic of Macedonia, under the provisions governing national patents, for the years following that in which mention of grant of the European patent was published (Article 9 Extension Ordinance).

15. Extension of European patent applications and patents is mentioned in the **EPO publications** (EPIDOS Information Register, Patent Bulletin, A and B documents)¹⁰.

16. In the extension procedure, the EPO will be acting purely on the basis of its obligations under the Co-operation Agreement with the former Yugoslav Republic of Macedonia. The procedure itself and the legal **effects of extension will be governed solely by the law of the former Yugoslav Republic of Macedonia**. Only those provisions of the EPC, its

comme faisant partie de l'état de la technique au même titre qu'une demande nationale. Il en va de même pour une demande nationale antérieure par rapport à une demande européenne plus récente dont les effets sont étendus.

12. Un brevet européen dont les effets sont étendus a la prééminence par rapport à un brevet national **ayant la même date de priorité et protégeant la même invention** (article 8 du décret d'extension). Cette règle est conforme aux dispositions sur la protection simultanée des brevets nationaux et européens en vigueur dans la plupart des Etats contractants.

13. Les **effets** résultant de l'extension du brevet européen et de la demande de brevet européen **peuvent cesser rétroactivement**. Ainsi, la protection provisoire attachée à la demande de brevet européen publiée est réputée ne pas avoir été conférée dès l'origine si la requête en extension est abandonnée ultérieurement. Si le brevet délivré sur la base de la demande est révoqué au cours de la procédure d'opposition devant l'OEB, la protection provisoire conférée par la demande et les effets du brevet sont réputés ne pas avoir existé dès l'origine dans les limites de la révocation (articles 4(3) et 5(6) du décret d'extension). Toutefois, la demande de brevet européen continue à produire les mêmes effets qu'une demande nationale régulière.

14. Des **taxes annuelles** pour les brevets européens dont les effets sont étendus doivent être acquittées, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux, à l'Office des brevets de l'ex-République yougoslave de Macédoine pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée (article 9 du décret d'extension).

15. Les **publications de l'OEB** (registre d'information EPIDOS, Bulletin des brevets, fascicules A et B) font mention de l'extension des effets des demandes de brevet européen et des brevets européens¹⁰.

16. L'OEB agira, dans le cadre du système d'extension, exclusivement sur la base des engagements découlant de l'accord de coopération conclu avec l'ex-République yougoslave de Macédoine. La procédure proprement dite et les **effets juridiques de l'extension sont régis uniquement par le droit de l'ex-République yougoslave de Macédoine**. Les

¹⁰ Vgl. Abl. EPA 1997, 479.

¹⁰ See OJ EPO 19

¹⁰ cf. JO OEB 1997, 479.

ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien. Vorschriften des EPÜ, seiner Ausführungsordnung und der Gebührenordnung des EPA finden nur insoweit Anwendung, als die Bestimmungen der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien darauf Bezug nehmen (Artikel 10 Erstreckungsverordnung). Dies ist nur hinsichtlich der Fristen für die Zahlung der Erstreckungsgebühr und der Modalitäten ihrer Entrichtung der Fall.

Damit finden die Vorschriften des EPÜ über Rechtsbehelfe des Anmelders und über die Beschwerde **keine Anwendung** auf Maßnahmen, die das EPA im Rahmen des Erstreckungsverfahrens trifft, da das Amt insoweit nicht nach dem Übereinkommen tätig wird.

Implementing Regulations and the EPO Rules relating to Fees will apply which are referred to in the provisions of the former Yugoslav Republic of Macedonia (Article 10 Extension Ordinance) - which is only the case for the time limits and arrangements for paying the extension fee.

Thus the EPC provisions concerning applicants' legal remedies and appeals **do not apply** in respect of action taken by the EPO under the extension procedure, because here the Office is not acting under the EPC.

prescriptions de la CBE, de son règlement d'exécution et du règlement relatif aux taxes de l'OEB ne s'appliquent que dans la mesure où les dispositions arrêtées par l'ex-République yougoslave de Macédoine y font référence (article 10 du décret d'extension). Ce n'est le cas qu'en ce qui concerne les délais et les modalités de paiement de la taxe d'extension.

Ainsi, les prescriptions de la CBE relatives aux remèdes juridiques dont dispose le demandeur et aux recours **ne s'appliquent pas** aux mesures que l'OEB prend dans le cadre de la procédure d'extension, car l'OEB n'agit pas à cet égard au titre de la CBE.

**Veröffentlichungstermine
1997/1998**

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis:

1. Der Veröffentlichungstermin für die 52. Woche 1997 verschiebt sich auf **Montag, den 29. Dezember 1997** und fällt damit in die 1. Kalenderwoche 1998. Daher werden das Europäische Patentblatt, die A- und B-Schriften und alle entsprechenden Veröffentlichungen in Papierform, auf CD-ROM und Magnetbändern für die Publikationswoche 9752 am 29. Dezember 1997 veröffentlicht werden.

2. In der 1. Woche 1998 werden keine weiteren Veröffentlichungen herausgegeben. Daher erscheint für die Publikationswoche 9801 keine der genannten Veröffentlichungen.

3. Ab der 2. Kalenderwoche von 1998 wird der **Veröffentlichungstermin** für das restliche Jahr immer der **Mittwoch** sein.

Publication dates 1997/1998

Please note to the following:

1. Week 52 of 1997 will have its publication day shifted to **Monday, 29 December 1997**, which actually falls in week 01 of 1998. Therefore the European Patent Bulletin, A and B documents and all corresponding publications on paper, CD-ROM and magnetic tapes for publication week 9752 will be published on 29 December 1997.

2. No further publication will take place in week 01 of 1998. Therefore none of the publications mentioned will be published for publication week 9801.

3. For the rest of 1998, beginning with week 02, the **publication day** will always be the **Wednesday**.

**Dates de publication
1997/1998**

Veuillez noter ce qui suit :

1. La date de publication afférente à la 52^e semaine de 1997 sera reportée au **lundi 29 décembre 1997**, soit dans la 1^{ère} semaine de 1998. Par conséquent, le Bulletin européen des brevets, les documents A et B, ainsi que toutes les publications correspondantes sur papier, CD-ROM et bandes magnétiques pour la semaine de publication 9752 seront publiés le 29 décembre 1997.

2. Aucune autre publication ne sera effectuée pendant la 1^{ère} semaine de 1998. Par conséquent, aucune des publications mentionnées ne sera publiée pour la semaine de publication 9801.

3. A compter de la 2^e semaine de 1998, la **date de publication** tombera toujours le **mercredi** pour le reste de l'année.

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before
the European Patent Office*

REPRESENTATION

Liste des
mandataires agréés
près l'Office européen des
brevets*

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Änderungen / Amendments / Modifications**

Braun, André jr. (CH)
Braun & Partner
Patent-, Marken-, Rechtsanwälte
Reussstrasse 22
CH-4054 Basel

Keller, René (CH)
Keller & Partner
Patentanwälte AG
Zeughausgasse 5
Postfach
CH-3000 Bern 7

Roshardt, Werner Alfred (CH)
Keller & Partner
Patentanwälte AG
Zeughausgasse 5
Postfach
CH-3000 Bern 7

Ulrich, Jürg (CH)
Mettler-Toledo GmbH
Patentstelle
Im Langacher
CH-8606 Greifensee

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Dederichs, August (DE)
An der Weingass 36
D-52072 Aachen

Fritsche, Rainer (DE)
Eisenführ, Speiser & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Arnulfstraße 25
D-80335 München

Gmeiner, Christa Anna Maria (DE)
Lindenplatz 8
D-82223 Eichenau

Luderschmidt, Wolfgang (DE)
Luderschmidt, Schüler & Partner GbR
Patentanwälte
Postfach 39 29
D-65029 Wiesbaden

Greiber, Karl Dieter (DE)
Luderschmidt, Schüler & Partner GbR
Patentanwälte
Postfach 39 29
D-65029 Wiesbaden

Habersack, Hans-Jürgen (DE)
Zipse & Habersack
Patentanwälte
Wotanstraße 64
D-80639 München

Mai, Peter M. (DE)
Luderschmidt, Schüler & Partner GbR
Patentanwälte
Postfach 39 29
D-65029 Wiesbaden

Oppermann, Frank (DE)
Luderschmidt, Schüler & Partner GbR
Patentanwälte
Postfach 39 29
D-65029 Wiesbaden

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (epi).

Anschrift:
epi-Sekretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 München
Tel. (+49-89)2017080
FAX (+49-89)2021548

* All persons on the list of professional representatives are members of the institute (epi).

Address:
epi Secretariat
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tel. (+49-89)2017080
FAX (+49-89)2021548

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (epi).

Adresse :
Secrétariat epi
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080
FAX (+49-89)2021548

Schüler, Horst (DE)
Luderschmidt, Schüler & Partner GbR
Patentanwälte
Postfach 39 29
D-65029 Wiesbaden

Wahl, Hendrik (DE)
Zipse & Habersack
Patentanwälte
Wotanstraße 64
D-80639 München

Schüler, Helga Eva-Marie (DE)
Luderschmidt, Schüler & Partner GbR
Patentanwälte
Postfach 39 29
D-65029 Wiesbaden

ES Spanien / Spain / Espagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Isern-Jara, Jaime (ES)
J. Isern Patentes y Marcas, S.L.
Avda. Pau Casals, 22
E-08021 Barcelona

Isern-Jara, Nuria (ES)
J. Isern Patentes y Marcas, S.L.
Calle Orense 64
E-28020 Madrid

FI Finnland / Finland / Finlande

Änderungen / Amendments / Modifications

Friman, Esko Kalervo (FI)
Nokia Telecommunications
IPR Management
P.O. Box 330
FIN-00045 Nokia Group

Kilpinen, Aarre (FI)
Nokia Telecommunications Oy
IPR Management
P.O. Box 300
FIN-00045 Nokia Group

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Bourelly, Paul (FR)
38 A, Boulevard de la Cascade
F-91260 Juvisy sur Orge

Löschungen / Deletions / Radiations

Chareyron, Lucien (FR) - R. 102(1)
62, rue Spontini
F-75116 Paris

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Änderungen / Amendments / Modifications

Bryer, Kenneth Robert (GB)
K.R. Bryer & Co.
7 Gay Street
GB-Bath BA1 2PH

Sarup, David Alexander (GB)
Raworth, Moss & Cook
Raworth House
36 Sydenham Road
GB-Croydon, Surrey CRO 2EF

Gray, John James (GB)
Fitzpatricks
4 West Regent Street
GB-Glasgow G2 1RS

Shaya, Darrin Maurice (GB)
Marks & Clerk
57-60 Lincoln's Inn Fields
GB-London WC2A 3LS

Prior, Nicholas John (GB)
Black & Decker Europe
European Headquarters
210 Bath Road
GB-Slough, Berkshire SL1 3YD

Slingsby, Philip Roy (GB)
Page White & Farrer
54 Doughty Street
GB-London WC1N 2LS

Rees, Alexander Ellison (GB)
Urquhart-Dykes & Lord
91 Wimpole Street
GB-London W1M 8AH

Löschungen / Deletions / Radiations

Gee, David William (GB) - R. 102(2)a)
D.W. & S.W. Gee
Farmhouse Court
Marston
GB-Sutton Coldfield B76 0DW

Hilton, Charles Paul (GB) - cf. SE
Dir. Intellectual Property Rights
Ministry of Defense (PE)
Abbeywood, Poplar Building 2#19
P.O. Box 702
GB-Bristol BS12 7DU

Isaaks, Denzil Joseph (GB) - R. 102(1)
37 Acacia Road
GB-Hampton, Middlesex TW12 3DP

GR Griechenland/ Greece / Grèce**Änderungen / Amendments / Modifications**

Georgakakis, John (GR)
13 Kallirrois Street
GR-117 43 Athens

IE Irland / Ireland / Irlande**Änderungen / Amendments / Modifications**

O'Brien, John Augustine (IE)
John A. O'Brien & Associates
Third Floor
Duncairn House
14 Carysfort Avenue
IRL- Blackrock, Co Dublin

IT Italien / Italy / Italie**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Eccetto, Mauro (IT)
Studio Torta
Via Viotti, 9
I-10121 Torino

Änderungen / Amendments / Modifications

Jaumann, Paolo (IT)
Studio Brevetti Jaumann
Via San Giovanni sul Muro, 13
I-20121 Milano

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Löschungen / Deletions / Radiations**

Zweep, Robert-Jan (NL) - R. 102(1)
Unilever N.V.
Patent Division
P.O. Box 137
NL-3130 AC Vlaardingen

SE Schweden / Sweden / Suède**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Hilton, Charles Paul (GB)
Siemens-Elema AB
Patentbyrå Siemens
Landsvägen 32
S-172 39 Sundbyberg

INTERNATIONALE VERTRÄGE

EG-Vertrag

Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften vom 23. Januar 1997

(Rechtssache C-181/95, Biogen Inc. ./ Smithkline Beecham Biologicals SA)*

Stichwort: Biogen/Smithkline

Artikel 1 c), 3 b) und c), 6, 8 (1) b), 13
Verordnung (EWG) Nr. 1768/92¹

Schlagwort: "Ergänzendes Schutz-zertifikat für Arzneimittel - Recht auf das Zertifikat bei mehreren Grundpatenten - Genehmigung für das Inverkehrbringen"

Leitsätze

1. Rechtsangleichung - Einheitliche Rechtsvorschriften - Gewerbliches und kommerzielles Eigentum - Patentrecht - Ergänzendes Schutz-zertifikat für Arzneimittel - Durch mehrere Grundpatente geschütztes Arzneimittel - Recht auf das Zertifikat für jeden Inhaber eines Grundpatents (Verordnung Nr. 1768/92 des Rates, Art. 1 Buchstabe c, Art. 3 Buchstabe c und Art. 6)

2. Rechtsangleichung - Einheitliche Rechtsvorschriften - Gewerbliches und kommerzielles Eigentum - Patentrecht - Ergänzendes Schutz-zertifikat für Arzneimittel - Voraussetzungen für die Erteilung - Vorlage einer Kopie der Genehmigung für das Inverkehrbringen - Keine Verpflichtung des Inhabers der Genehmigung für das Inverkehrbringen, dem Inhaber eines Grundpatents eine Kopie dieser Genehmigung zur Verfügung zu stellen - Möglichkeit für die zuständige nationale Behörde, die Erteilung des Zertifikats zu verweigern, wenn der Anmelder keine Kopie der Genehmigung vorlegt - Ausschluß (Verordnung Nr. 1768/92 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchstabe b)

* Amtliche Leitsätze und Entscheidungsformel; der vollständige Text der Entscheidung ist veröffentlicht in der Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs 1997, I-357 sowie, geringfügig gekürzt, in Mitt. 1997, 63 und GRUR Int. 1997, 363.

¹ ABI. EPA 1992, 812.

INTERNATIONAL TREATIES

EC Treaty

Judgment of the Court of Justice of the European Communities dated 23 January 1997

(Case C-181/95, Biogen Inc. v. Smithkline Beecham Biologicals SA)*

Headword: Biogen/Smithkline

Regulation (EEC) No. 1768/92¹: Articles 1(c), 3(b) and (c), 6, 8(1)(b) and 13

Keyword: "Supplementary protection certificate for medicinal products - Entitlement to certificate where there are several basic patents - Marketing authorisation"

Headnotes

1. Approximation of laws - uniform legislation - industrial and commercial property - patent right - supplementary protection certificate for medicinal products - medicinal product protected by several basic patents - entitlement of each basic patent holder to a certificate (Council Regulation No. 1768/92, Articles 1(c), 3(c) and 6)

2. Approximation of laws - uniform legislation - industrial and commercial property - patent right - supplementary protection certificate for medicinal products - conditions for obtaining - provision of a copy of the marketing authorisation - obligation of the holder of the marketing authorisation to provide a copy to the holder of a basic patent - none - right of the competent national authority to refuse to grant a certificate failing presentation by the applicant of a copy of the authorisation - excluded (Council Regulation No. 1768/92, Article 8(1)(b))

* Official headnotes and order; the full text of the decision is published in the Court of Justice Reports 1997, I-357 and, in slightly abridged form, in Mitt. 1997, 63 and GRUR Int. 1997, 363.

¹ OJ EPO 1992, 812.

TRAITES INTERNATIONAUX

Traité CE

Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 23 janvier 1997

(Affaire C-181/95, Biogen Inc./Smithkline Beecham Biologicals SA)*

Référence : Biogen/Smithkline

Articles 1 c), 3 b) et c), 6, 8(1) b), 13
du règlement (CEE) n° 1768/92¹

Mot-clé : "Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Droit au certificat en cas de pluralité de brevets de base - Autorisation de mise sur le marché"

Sommaire

1. Harmonisation du droit - Dispositions juridiques uniformes - Propriété industrielle et commerciale - Droit des brevets - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Médicament protégé par plusieurs brevets de base - Droit au certificat pour chaque titulaire d'un brevet de base (Règlement n° 1768/92 du Conseil, art. 1, lettre c, art. 3 lettre c et art. 6).

2. Harmonisation du droit - Dispositions juridiques uniformes - Propriété industrielle et commerciale - Droit des brevets - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Conditions de délivrance - Présentation d'une copie de l'autorisation de mise sur le marché - Pas d'obligation pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de fournir une copie de cette autorisation au titulaire d'un brevet de base - Possibilité pour les autorités nationales compétentes de refuser la délivrance du certificat si le demandeur ne présente pas une copie de l'autorisation - Exclusion (règlement n° 1768/92 du Conseil, art. 8, paragraphe 1, lettre b)

* Sommaire officiel et dispositif ; le texte complet de la décision est publié dans le recueil de jurisprudence de la Cour de justice 1997, I-357 ainsi que, sous une forme légèrement abrégée, dans Mitt. 1997, 63 et GRUR Int. 1997, 363.

¹ JO OEB 1992, 812.

Entscheidungsformel

1. Die Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18. Juni 1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel steht in Fällen, in denen ein Arzneimittel durch mehrere Grundpatente geschützt ist, der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats an jeden Inhaber eines Grundpatents nicht entgegen.

2. Die Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 verpflichtet den Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen nicht, dem Patentinhaber die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) dieser Verordnung genannte Kopie dieser Genehmigung zur Verfügung zu stellen.

3. Sind der Inhaber des Grundpatents und der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses als Arzneimittel verschiedene Personen, so darf die Zertifikatsanmeldung nicht allein deshalb zurückgewiesen werden, weil der Inhaber des Patents nicht in der Lage ist, gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 eine Kopie dieser Genehmigung vorzulegen.

EU 3/97

Order

1. Where a medicinal product is covered by several basic patents, Council Regulation (EEC) No. 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products does not preclude the grant of a supplementary protection certificate to each holder of a basic patent.

2. Regulation No. 1768/92 does not require the holder of the marketing authorisation to provide the patent holder with a copy of that authorisation, referred to in Article 8(1)(b) of the Regulation.

3. Where the basic patent and the authorisation to place the product on the market as a medicinal product are held by different persons and the patent holder is unable to provide a copy of that authorisation in accordance with Article 8(1)(b) of Regulation No. 1768/92, an application for a certificate must not be refused on that ground alone.

EU 3/97

Dispositif

1. Le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, en date du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, ne s'oppose pas à la délivrance d'un certificat complémentaire de protection à chaque titulaire d'un brevet de base lorsqu'un médicament est protégé par plusieurs brevets de base.

2. Le règlement (CEE) n° 1768/92 n'oblige pas le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché à fournir au titulaire du brevet une copie de l'autorisation visée à l'article 8, paragraphe 1, lettre b) de ce règlement.

3. Si le titulaire du brevet de base et le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament sont des personnes différentes, la demande de certificat ne peut pas être rejetée uniquement parce que le titulaire du brevet n'est pas en mesure de présenter une copie de cette autorisation conformément à l'article 8, paragraphe 1, lettre b) du règlement (CEE) n° 1768/92.

EU 3/97



PCT

Beitritt von Gambia (GM)

Inkrafttreten: 9. Dezember 1997



PCT

Accession by Gambia (GM)

Entry into force: 9 December 1997



PCT

Adhésion de la Gambie (GM)

Entrée en vigueur: le 9 décembre
1997


GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und Ver-
kaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhin-
weis ergibt sich aus ABI. EPA 1997,
301.


FEES**Guidance for the payment of
fees, costs and prices**

The fees guidance currently applica-
ble is as set out in OJ EPO 1997, 301.


TAXES**Avis concernant le paiement
des taxes, frais et tarifs de
vente**

Le texte de l'avis actuellement appli-
cable est publié au JO OEB 1997,
301.



	1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation	1 European Patent Organisation meetings	1 Réunions dans le cadre de l'Organisa- tion européenne des brevets
	EPA	EPO	OEB
25.-27.11.1997	Aufsichtsrat "Pensionreservefonds" München	Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich	Conseil de travail "Fonds de réserve pour pensions" Munich
27.-28.11.1997	Arbeitsgruppe "Technische Information" Den Haag	Working Party on Technical Information The Hague	Groupe de travail "Information technique" La Haye
2.-5.12.1997	Verwaltungsrat Den Haag	Administrative Council The Hague	Conseil d'administration La Haye
27.-28.1.1998	Ausschuß "Patentrecht" München	Committee on Patent Law Munich	Comité "Droit des brevets" Munich
19.2.1998	SACEPO/PDI Wien	SACEPO/PDI Vienna	SACEPO/PDI Vienne
4.-5.3.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
16.-18.6.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
25.-26.6.1998	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
14.-15.10.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
8.-11.12.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
	epi	epi	epi
11.-12.5.1998	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Helsinki	Council of the Institute of Professional Representatives Helsinki	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Helsinki
12.-13.10.1998	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Den Haag	Council of the Institute of Professional Representatives The Hague	Conseil de l'Institut des mandataires agréés La Haye
5.-6.11.1998	epi / VPP Seminar Ulm	epi / VPP Seminar Ulm	epi / VPP Séminaire Ulm
	2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen	2 International meetings and events	2 Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
15.-19.12.1997	Expertenausschuß zum Patentrechtsabkommen Genf	Committee of Experts on the Patent Law Treaty Geneva	Comité d'experts concernant le traité sur le droit des brevets Genève

3 Sonstige Veranstaltungen

Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.

DE:

19.11.1997

Patentanwaltskammer
68. Kammerversammlung
Berlin

24.-28.11.1997

FORUM¹
Patent- und Marken-Forum '97
München

IT:

27.-28.11.1997

FORUM²
The Filing of International Applications under the Patent Cooperation Treaty (PCT)
Seminar-Nr. 97 11 471
Sprecher: Frau Yolande Coeckelbergs (WIPO), Herr Eric Wolff (WIPO)
Mailand

CH:

28.-29.11.1997

INGRES, VSP, VESPA, VIPS³
Seminar "Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente: Auslegung, Äquivalenz und erfinderische Weiterentwicklung"
Bad Ragaz

DE:

4.-5.12.1997

FORUM¹
Neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA
Seminar-Nr. 9712102
Monika Aúz Castro (EPA),
Dipl.-Ing. Heinz Joachim Reich (EPA)
München

20.-21.1.1998

FORUM¹
Einführung in das Patentwesen II
Seminar-Nr. 98 01 105
Dipl.-Ing. Heinz Bardehle
Dr. Bernhard Geissler
München

3 Other events

Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of events.

3 Autres manifestations

Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.

- GB:**
- 26.-28.1.1998 Training Programme for the European Patent for students preparing for the European Qualifying Examinations 1998⁴
- DE:**
- 4.3.1998 FORUM¹
Einführung in das Patentwesen
Basis-Seminar Seminar-Nr. 98 03 105
- 5.-6.3.1998 Haupt-Seminar Seminar-Nr. 98 03 106
Dipl.-Ing. Heinz Bardehle,
Dipl.-Ing. Thomas Hammer, Dr. K. P. Höller (BASF AG)
München
- 27.3.1998 FORUM¹
Das Patentverletzungsverfahren
Seminar-Nr. 98 03 101
Dr. Peter Meier-Beck,
Peter von Rospatt
Düsseldorf
- 7.5.1998 FORUM¹
Die neuere Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zum Patentrecht
Seminar-Nr. 98 05 103
Dr. Wilfried Anders (Bundespatentgericht)
München
- 7.-8.5.1998 VPP⁵-Fachtagung
Berlin
- 5.-6.11.1998 VPP⁵/epi-Seminar
Ulm

¹ FORUM Institut für Management GmbH
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg
Tel.: (+49-6221) 50 06 01; Fax: (+49-6221) 50 06 66

² Informationen: FORUM Institut, Frau Stefanie Hoben, Tel.: (+39-51) 22 24 82

³ Einladungen über das Sekretariat INGRES Fax: (+41-1) 391 27 81

⁴ Intellectual Property Law Unit, Centre for Commercial Law Studies,
Queen Mary and Westfield College
339 Mile End Road, London E1 4NS
Tel.: (+44/171) 975 5126, Fax: (+44/181) 981 1359, email: S.C.Ng@qmw.ac.uk.

⁵ Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V.
VPP-Geschäftsstelle
Frau Sigrid Schilling
Umlandstr. 1, D-47239 Duisburg
Tel. (dienstl.): (+49-211) 820-26 58; Tel.+Fax (priv.): (+49-2151) 4