

V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN – ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Einleitung

In der Sache **J 25/95** (am selben Tag ergangenen ähnlichen Entscheidungen: **J 14/95, J 15/95, J 16/95, J 17/95** und **J 24/95**) hatte es die Eingangsstelle unter Berufung auf Regel 51 (4) EPÜ abgelehnt, die europäische Anmeldung als Teilanmeldung zu behandeln, weil die (per Fax übermittelte) Einverständniserklärung beim EPA vor der (am selben Tag auf dem Postweg abgesandten) Teilanmeldung einging.

Der Beschwerdeführer/Anmelder machte unter anderem geltend, daß sich die Eingangsstelle an die Entscheidung **J 11/91** (ABI. EPA 1994, 28) halten müsse, da für die Benutzer des EPA der Grundsatz des Vertrauensschutzes gelte. Diese Entscheidung sei auch im Amtsblatt des EPA und in dem in Buchform erschienenen Rechtsprechungsbericht veröffentlicht worden. Er habe daher erwarten dürfen, daß das EPA die maßgeblichen Artikel bis zur Veröffentlichung der Stellungnahme **G 10/92** im Amtsblatt (ABI. EPA 1994, 633) so anwenden würde, wie sie in der Entscheidung **J 11/91** ausgelegt worden seien; für eine rückwirkende Anwendung von **G 10/92** gebe es keinen Grund. Der Beschwerdeführer brachte weiter vor, daß selbst die Vertreter zum damaligen Zeitpunkt von einer einheitlichen EPA-Praxis im Sinne der Entscheidung **J 11/91** ausgegangen seien.

Die Kammer wies die Beschwerde zurück. Sie führte unter anderem aus, daß die Veröffentlichung von **J 11/91**

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS – GENERAL PRINCIPLES

A. The principle of the protection of legitimate expectations

1. Introduction

In **J 25/95** (similar decisions issued the same day: **J 14/95, J 15/95, J 16/95, J 17/95, J 24/95**) the Receiving Section refused on the basis of Rule 51(4) EPC to treat the European application as a divisional application, because the declaration of approval (sent by fax) was received by the EPO before the divisional application (sent by mail on the same day).

The appellants/applicants submitted, inter alia, that the Receiving Section was obliged to follow **J 11/91** (OJ EPO 1994, 28), on the basis of the principle of the protection of legitimate expectation of users of the EPO. Since this decision had been published in the EPO's Official Journal and also in the case law book, the appellants were entitled to expect that the EPO would apply the relevant Articles as interpreted in **J 11/91** until the publication in the Official Journal of **G 10/92** (OJ EPO 1994, 633); there was no reason for **G 10/92** to have retroactive effect. The appellants further argued that, at the time in question, professional representatives believed that harmonised practice, in accordance with **J 11/91**, existed in the EPO.

The appeal was dismissed. In its statement of reasons, the board pointed out, inter alia, that the

V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE

A. Le principe de la protection de la confiance légitime

1. Introduction

Dans l'affaire **J 25/95** (décisions similaires rendues le même jour : **J 14/95, J 15/95, J 16/95, J 17/95** et **J 24/95**), la section de dépôt, se fondant sur la règle 51(4) CBE, avait refusé de traiter la demande européenne comme une demande divisionnaire, au motif que l'OEB avait reçu l'accord du demandeur (envoyé par fax) avant la demande divisionnaire (envoyée par la poste le même jour).

Le requérant/demandeur a notamment fait valoir que la section de dépôt était liée par la décision **J 11/91** (JO OEB 1994, 28), en raison du principe de la protection de la confiance légitime des utilisateurs. Cette décision avait en effet été publiée au JO OEB, ainsi que dans le livre relatif à la jurisprudence de l'OEB. Le requérant était donc fondé à attendre de l'OEB que celui-ci appliquât les articles pertinents tels qu'interprétés dans la décision **J 11/91**, tant que l'avis **G 10/92** (JO OEB 1994, 633) n'avait pas été publié au Journal officiel. Il n'y avait aucune raison d'appliquer l'avis **G 10/92** avec effet rétroactif. Le requérant a également allégué que les mandataires eux-mêmes pensaient alors que la pratique au sein de l'OEB était harmonisée, conformément à la décision **J 11/91**.

La chambre a rejeté le recours. Dans son raisonnement, elle a notamment relevé que l'on ne saurait légitime-

nicht zu der Erwartung berechtigt habe, daß eine Teilanmeldung noch bis zum Erteilungsbeschluß eingereicht werden könne. Wie den bisher entschiedenen Fällen zu entnehmen sei, dürften berechnete Erwartungen nur aus ganz bestimmten Informationen hergeleitet werden, nämlich Auskünften des EPA im jeweiligen Einzelfall, Angaben in allgemeingültigen offiziellen Verlautbarungen, die das EPA beispielsweise in seinem Amtsblatt veröffentliche, der ständigen Praxis der Organe des EPA und den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer. Es gebe keinen Fall, in dem berechnete Erwartungen, die eine Abweichung von der richtigen Auslegung der Rechtsvorschriften rechtfertigen, nur wegen der Veröffentlichung einer einzigen Beschwerdekammerentscheidung anerkannt worden wären. Die Kammer betonte dabei auch, daß das EPA Entscheidungen der Beschwerdekammern nicht veröffentliche, um kundzutun, daß sich die Benutzer in künftigen Fällen auf dieselbe Handhabung verlassen könnten, sondern allein deshalb, weil die betreffenden Entscheidungen nach Ansicht der Kammern von allgemeinem Interesse für die Entwicklung der Rechtsprechung seien.

Nach Auffassung der Kammer hätte dem Beschwerdeführer aufgrund der im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Informationen bewußt sein müssen, daß die Entscheidung J 11/91 umstritten war. Ein sorgfältiger Leser hätte an der der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ vorgelegten Rechtsfrage (G 10/92) erkannt, daß andere Entscheidungen im Widerspruch zu J 11/91 standen, und hätte damit rechnen müssen, daß die Große Beschwerdekammer den letztmöglichen Termin für die Einreichung einer Teilanmeldung möglicherweise anders als in J 11/91 und nicht unbedingt so definieren würde, wie es der Beschwerdeführer erwartete.

Die Kammer folgerte daraus, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes nur zum Tragen käme, wenn es eine einheitliche Praxis gäbe, Teilanmeldungen auch noch nach der Einverständniserklärung mit der früheren Anmeldung gemäß Regel 51 (4) EPÜ zuzulassen, und der Beschwerdeführer auch in seinem Fall mit ihrer fortgesetzten Anwendung hätte rechnen dürfen. Im vorliegenden Fall war diese Bedingung nicht erfüllt. Der Beschwerdeführer hatte nicht einmal einen triftigen Grund für die Annahme, daß je eine solche Praxis bestanden hätte. Die Kammer betonte, daß dies nicht als rückwirkende Anwendung der Stellungnahme G 10/92 zu verstehen sei. Wenn irgendein Zwei-

publication of J 11/91 did not create a legitimate and reasonable expectation that a divisional application could be filed up until the date of decision to grant. Previous decisions showed that the source of legitimate expectations is confined to certain categories of information: information by the EPO in the framework of an individual case; information contained in official statements of general applicability and published by the EPO, eg in its Official Journal; established practice of departments of the EPO; or decisions of the Enlarged Board. However, there was no case in which legitimate expectations, justifying a deviation from the law in its correct interpretation, had been accepted only on the basis of the publication of a single decision of a board of appeal. The board observed, furthermore, that decisions of the boards are published not because the EPO wishes to announce that its users can rely on them in future cases, but because the boards themselves consider them to be of general interest in respect of the development of case law.

On the basis of the information published in the OJ EPO, the appellants should have been aware that the decision in J 11/91 was contested. A careful reader would have seen from the question referred to the Enlarged Board under Article 112(1)(b) EPC (case G 10/92) that there had been conflicting decisions in relation to J 11/91, and should have realised that the Enlarged Board might give a different ruling on the last date for filing a divisional application, deviating from the decision in J 11/91 and from the approach expected by the appellants.

The board concluded that the application of the principle of protection of legitimate expectations required that the appellants be able to expect that a consistent practice of allowing divisional applications even after approval of the text under Rule 51(4) EPC for the earlier application would continue to be applied in their case as in others. This could not be accepted on the facts of the case. The appellants did not even have a reasonable ground for assuming that such a practice had ever existed. This was not to be regarded as a retroactive application of opinion G 10/92. If there was any doubt whether established practice in this respect existed, it was up to the appellants to seek

ment et raisonnablement s'attendre, suite à la publication de la décision J 11/91, à ce que l'on puisse déposer une demande divisionnaire jusqu'à la décision de délivrance. La jurisprudence montre que la confiance légitime doit avoir pour seule source certaines catégories d'informations, telles que les informations données par l'OEB dans le cadre d'affaires particulières, celles contenues dans les communiqués officiels d'application générale et qui sont publiés par l'OEB, par ex. au JO OEB, la pratique établie des instances de l'OEB ainsi que les décisions de la Grande Chambre de recours. Toutefois, il n'existait aucun cas où le principe de la confiance légitime avait été admis sur la seule base de la publication d'une décision d'une chambre de recours, justifiant une dérogation à l'interprétation correcte de la loi. En outre, la chambre a fait observer que les décisions des chambres de recours sont publiées non pas pour annoncer que les utilisateurs peuvent se fonder sur ces décisions à l'avenir, mais uniquement parce que les chambres elles-mêmes considèrent qu'elles revêtent un intérêt général dans l'évolution de la jurisprudence.

Compte tenu des informations publiées au JO OEB, le requérant aurait néanmoins dû savoir que la décision J 11/91 était contestée. Tout lecteur attentif se serait rendu compte, au vu de la question soumise à la Grande Chambre de recours en vertu de l'art. 112(1) b) CBE (affaire G 10/92), que la jurisprudence présentait sur ce point des divergences par rapport à la décision J 11/91, et aurait dû envisager l'éventualité que la Grande Chambre statue sur la date jusqu'à laquelle une demande divisionnaire peut être déposée dans un sens différent de la décision J 11/91, contrairement aux attentes du requérant.

La chambre a conclu que le principe de la protection de la confiance légitime supposerait que le requérant puisse escompter l'application, en l'espèce, d'une pratique cohérente, par laquelle un demandeur serait autorisé à déposer une demande divisionnaire y compris après avoir donné son accord sur le texte de la demande initiale conformément à la règle 51(4) CBE. Cette hypothèse ne saurait être admise sur la base des faits de l'affaire. Le requérant n'avait pas de raison d'ailleurs de penser qu'une telle pratique eût jamais existé. A cet égard, on ne pouvait pas considérer que l'avis G 10/92 avait été appliqué avec effet rétroactif. S'il y avait eu le moindre doute quant à

fel bestanden habe, ob sich in dieser Frage eine feste Praxis herausgebildet habe, hätte sich der Beschwerdeführer durch eine Anfrage beim EPA Klarheit verschaffen müssen und rasch erfahren, daß die erste Instanz die Entscheidung J 11/91 nicht anwandte.

In der Sache T 343/95 stand unstrittig fest, daß der Patentinhaber die Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet hatte. Normalerweise führt dies gemäß Artikel 102 (4) EPÜ zum Widerruf des Patents. Der Beschwerdeführer machte jedoch geltend, daß er die Frist versäumt habe, weil ihm ein Bediensteter des EPA bei einem Telefongespräch versichert habe, daß er die Akte in die Liste für das automatische Abbuchungsverfahren aufnehmen würde und die Zahlung dann automatisch erfolge, ohne daß es weiterer schriftlicher Anweisungen bedürfe. Der Beschwerdeführer nahm den Grundsatz des Vertrauensschutzes in Anspruch. Die Kammer stellte klar, daß der Beschwerdeführer gegebenenfalls, d. h. wenn dieser Grundsatz im vorliegenden Fall anzuwenden sei, so behandelt werden müsse, als hätte er die rechtlichen Erfordernisse erfüllt. Der Beschwerdeführer erinnerte sich aber nicht an den Namen des Bediensteten, mit dem er gesprochen hatte. Zur Stützung seines Vorbringens legte er allerdings eine Kopie des Computerausdrucks mit den von seiner Nebenstelle aus geführten Telefonaten vor. Darunter war auch das Telefongespräch mit dem EPA. Die Kammer fand bestätigt, daß die Telefonnummer dem Kassen- und Rechnungswesen entsprach. Dies überzeugte sie davon, daß das Telefongespräch wirklich stattgefunden hatte.

In bezug auf den Inhalt dieses Gesprächs vertrat die Kammer die Auffassung, daß sich die Kammer in einem solchen Fall dann, wenn der Gesprächsinhalt im nachhinein nicht zweifelsfrei zu ermitteln sei, mit einem Abwägen der Wahrscheinlichkeit begnügen könne (es also genüge, wenn ein Tatsachenkomplex mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig sei als der andere). Im vorliegenden Fall sprach vieles für die Aussage des Beschwerdeführers. So hatte der Beschwerdeführer in einem parallel laufenden Verfahren ein ähnliches Problem, wobei er dort sofort reagierte und Beschwerde einlegte. Außerdem rief er beim EPA an und bat darum, den vorliegenden Fall in die Liste der dem automatischen Abbuchungsverfahren unterliegenden Anmeldungen aufzunehmen. In der Sache T 343/95 hielt es die Kammer für sehr wahrscheinlich, daß der Beschwerdeführer anrief, um sich zu erkundigen und auszuschließen, daß

clarification by means of an enquiry to the EPO, which would quickly have revealed that the department of first instance did not apply J 11/91.

In T 343/95 it was not disputed that the patent proprietor failed to pay the printing fee within the relevant time limit. Under normal circumstances this would result in the revocation of the patent under Article 102(4) EPC. The appellants maintained that they failed to pay the fee in due time because an employee of the EPO had assured them during a telephone call that he would add the file to the list of those subject to the automatic debiting procedure, so that the payment would be made automatically without further written instructions being required. The appellants alleged violation of the principle of the protection of legitimate expectation. The board stated that, if this principle applied in the case at issue, then the appellants must be treated as if they had satisfied the legal requirements. The appellants did not remember the name of the employee to whom they had spoken, but supported their submissions by attaching a copy of the computer printout of telephone calls from their extension number. This included the registration of the telephone call to a number at the EPO which the board verified as corresponding to the extension of the Cash and Accounts Department. The board was thus satisfied that the telephone call had taken place.

The board took the view that, even if the content of the telephone call in question could not be established beyond any reasonable doubt a *posteriori*, it was sufficient in a case of this kind that the board be satisfied on the basis of a balance of probabilities (ie that one set of facts is more likely to be true than the other). There were many circumstances in favour of the appellants' submission, including, for example, the fact that the appellants had encountered a similar problem in a parallel case, where they reacted immediately by filing an appeal. They had also telephoned the EPO to request that the case at issue be added to the list of files subject to the automatic debiting procedure. In the board's opinion, it was very likely that the applicants had telephoned to ask for an explanation and to make sure that they would not have the same problem in the case at issue. Moreover, the telephone call had taken place a long

l'existence d'une pratique constante sur ce point, il appartenait au requérant de clarifier la question en s'en assurant auprès de l'OEB, ce qui aurait rapidement révélé que la première instance n'avait pas appliqué la décision J 11/91.

Dans l'affaire T 343/95, il n'était pas contesté que le titulaire du brevet n'avait pas acquitté la taxe d'impression dans le délai fixé. Normalement, un tel défaut de paiement entraîne la révocation du brevet, conformément à l'article 102(4) CBE. Le requérant a allégué qu'il n'avait pas payé cette taxe en temps voulu, parce qu'un agent de l'OEB lui avait assuré au téléphone qu'il ajouterait le dossier sur la liste des dossiers soumis à la procédure de prélèvement automatique, et qu'ainsi le paiement serait effectué automatiquement, sans qu'il soit nécessaire d'émettre de nouvelles instructions par écrit. Le requérant a fait valoir le principe de la protection de la confiance légitime. La chambre a déclaré que si ce principe s'appliquait en l'espèce, le requérant devait en ce cas être traité comme s'il avait satisfait aux exigences légales. Or, le requérant ne se souvenait pas du nom de l'agent auquel il avait parlé. Il avait cependant joint, à l'appui de ses allégations, une copie du listage des appels téléphoniques réalisés depuis son poste, sur lequel était enregistré l'appel donné à l'OEB. Après vérification, la chambre a établi qu'il s'agissait du numéro du service Trésor et comptabilité. Elle a donc acquis la conviction que l'appel téléphonique avait bien eu lieu.

Quant au contenu de cet appel, la chambre a estimé que même s'il n'était pas possible d'en établir a *posteriori* la teneur de manière indiscutable, il suffisait, dans un cas tel que celui de la présente espèce, que la chambre pèse les probabilités (à savoir qu'elle se fonde sur les faits qu'elle considère les plus probables). Plusieurs circonstances plaidaient en faveur de l'argumentation du requérant. Ainsi, dans une affaire parallèle, celui-ci avait été confronté au même problème et avait réagi immédiatement en formant un recours. En outre, il avait appelé l'OEB, afin de demander l'inscription de la demande sur la liste des affaires bénéficiant de la procédure de prélèvement automatique. De l'avis de la chambre, le requérant avait fort probablement téléphoné afin d'obtenir un complément d'informations et de s'assurer qu'il ne rencontrerait pas le même problème dans le cas d'espèce. De plus, l'appel télé-

ihm im vorliegenden Fall dasselbe Problem entstehen würde. Zudem fand der Anruf auch lange vor Ablauf der Frist statt. Die Kammer befand daher, daß die Voraussetzungen für die Anwendung des Vertrauensschutzes erfüllt waren.

2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln

In **J 18/96** (ABI. EPA 1998, ***) wurde ein Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents vom Beschwerdeführer eingereicht. Die Beschreibung war auf Englisch abgefaßt, der einzige Patentanspruch und die Zusammenfassung in deutscher Sprache. Außerdem enthielten die Zeichnungen Erläuterungen in deutscher und englischer Sprache.

Die Eingangsstelle hatte im vorliegenden Fall kein Beanstandungsverfahren nach Regel 39 EPÜ durchgeführt, obwohl ein Erfordernis des Artikels 80 EPÜ für die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht erfüllt war. Statt dessen wies sie den Beschwerdeführer gemäß Regel 85a (1) auf die Versäumung einer Zahlungsfrist hin. Eine solche Mitteilung setzt jedoch die rechtswirksame Einreichung der Anmeldung voraus, was die Eingangsstelle bei der Eingangsprüfung vorher hätte prüfen müssen. Trotzdem teilte die Eingangsstelle dem Beschwerdeführer ein Jahr später mit, daß eines der Erfordernisse des Artikels 80 nicht erfüllt sei. Der Antrag auf Zuerkennung eines Anmeldetags wurde nicht nur zurückgewiesen, sondern die Eingangsstelle gab dem Beschwerdeführer auch keine Gelegenheit, den entsprechenden Mangel gemäß Artikel 90 (2) und Regel 39 EPÜ zu beseitigen. Damit habe die Eingangsstelle die Vorschriften über die Eingangsprüfung mißachtet und durch die Absendung einer Mitteilung nach Regel 85a (1) trotz des Fehlens einer Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetags sich in Widerspruch zu sich selbst gesetzt. Dies führe dazu, daß dem Beschwerdeführer die Gelegenheit vorenthalten wurde, den Mangel zu beseitigen. Da das EPA den Beschwerdeführer durch die Zustellung der Mitteilungen nach Regel 85a und 69 EPÜ über ein Jahr lang in dem begründeten Glauben ließ, die Anmeldung sei rechtswirksam eingereicht worden, und da die Beseitigung des leicht behebbaren Mangels nach Artikel 90 (2) und Regel 39 EPÜ ausdrücklich ausgeschlossen wurde, kam die Kammer zum Ergebnis, daß der Beschwerdeführer in seinem Vertrauen darauf zu schützen sei, daß seiner Anmeldung der Tag der Einreichung der fehlerhaften Unterlagen als Anmeldetag

time before the expiry of the time limit. The board held that the conditions for the application of the principle of legitimate expectations were fulfilled.

2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies

In **J 18/96** (OJ EPO 1998, ***) a request for the grant of a European patent was filed by the appellants. The description was in English, while the single claim and the abstract were in German. The drawings were accompanied by explanations in German and English.

The Receiving Section had not carried out a notification procedure under Rule 39 EPC, although one of the requirements of Article 80 EPC for according a date of filing was not satisfied. Instead, a communication was issued under Rule 85a(1), advising the appellants of their failure to observe a time limit for payment. A communication of this kind assumes that the application has been validly filed, which should have been verified beforehand by the Receiving Section when it carried out the examination on filing. However, the Receiving Section informed the appellants a year later that one of the requirements of Article 80 EPC was not satisfied. The request for a date of filing was refused, and, furthermore, the Receiving Section gave the appellants no opportunity to correct the relevant deficiency in accordance with Article 90(2) and Rule 39 EPC. The Receiving Section had thereby flouted the provisions concerning examination on filing, and had also contradicted itself by issuing a communication under Rule 85a(1) although one of the requirements for according a date of filing had not been met. As a result, the appellants had been deprived of an opportunity to remedy the deficiency. Since, by issuing the communications under Rules 85a and 69 EPC, the EPO had for an entire year left the appellants in the legitimate belief that the application had been validly filed, and since the correction under Article 90(2) and Rule 39 EPC of the easily remediable deficiency was expressly ruled out, the board found that the appellants were to be protected in their legitimate assumption that their application had been accorded a date of filing which was the date of filing the deficient documents. The applicants were not to be in any way disadvantaged by the EPO's conduct, which was misleading and partly

phonique avait eu lieu longtemps avant l'expiration du délai. La chambre a donc estimé que les conditions étaient réunies pour appliquer le principe de confiance légitime.

2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié

Dans l'affaire **J 18/96** (JO OEB 1998, ***), le requérant avait présenté une requête en délivrance du brevet européen. La description était rédigée en anglais, l'unique revendication quant à elle était rédigée, ainsi que l'abrégé, en allemand. En outre, les dessins contenaient des explications en allemand et en anglais.

En l'espèce, la section de dépôt n'avait pas engagé de procédure au titre de la règle 39 CBE, et ce bien qu'une condition requise à l'article 80 CBE pour l'attribution d'une date de dépôt ne fût pas remplie. Au lieu de cela, elle signala au requérant, conformément à la règle 85bis(1) CBE, qu'un délai de paiement n'avait pas été observé. Or, une telle notification suppose que le dépôt de la demande soit juridiquement valable, ce que la section de dépôt aurait dû vérifier auparavant dans le cadre de l'examen lors du dépôt. Cependant, un an plus tard, elle notifia au requérant que l'une des conditions visées à l'article 80 CBE n'était pas remplie. Non seulement elle rejeta la requête tendant à l'attribution d'une date de dépôt, mais elle ne donna pas au requérant la possibilité de remédier à l'irrégularité correspondante conformément à l'article 90(2) et à la règle 39 CBE. Ainsi, la section de dépôt a ignoré les dispositions relatives à l'examen lors du dépôt et s'est elle-même contredite en envoyant une notification selon la règle 85bis(1) CBE, alors que l'une des conditions prévues pour l'attribution d'une date de dépôt n'était pas remplie. Le requérant a donc été privé de la possibilité de remédier à l'irrégularité. Puisque l'OEB, compte tenu des notifications qu'il lui avaient signifiées conformément aux règles 85bis et 69 CBE, avait laissé le requérant un an dans la croyance légitime que la demande avait été valablement déposée, et vu qu'il avait été expressément privé de la possibilité de remédier, conformément à l'article 90(2) et à la règle 39 CBE, à l'irrégularité qui pouvait être facilement corrigée, la chambre a conclu que le requérant devait bénéficier du principe de confiance légitime quant à sa conviction que la date de dépôt attribuée à sa demande était celle à laquelle il avait produit les pièces non conformes. Le

zuerkannt worden sei, denn aus dem mißverständlichen und zum Teil vorschriftswidrigen Verhalten des EPA dürfe ihm kein Nachteil erwachsen. Die Kammer erkannte daher diesen Anmeldetag zu aufgrund des Grundsatzes des Vertrauensschutzes.

Im Verfahren **T 923/95** war im Formblatt für die Zahlung der Gebühren, das der Beschwerdeschrift des Beschwerdeführers/Einsprechenden beigefügt war, als Betrag statt 2 000 DEM nur 1 200 DEM angegeben. Nach Auffassung der Kammer hätte das EPA, das dem Beschwerdeführer noch vor dem letztmöglichen Zeitpunkt für die Entrichtung der Beschwerdegebühr den Eingang der Beschwerdeschrift bestätigt hatte, dabei auch ohne weiteres per Fax auf die noch fehlenden 800 DEM hinweisen können.

Die Kammer befand, daß die Lösung aus der Entscheidung **T 861/94** nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar war. In der Sache **T 861/94** deutete nämlich nichts darauf hin, daß die Gebühr (für die Wiedereinsetzung) nicht fristgerecht entrichtet würde, so daß das EPA keine Veranlassung hatte, diesbezüglich tätig zu werden. Vor diesem Hintergrund hatte die Kammer in **T 861/94** betont, daß die Organe des Amts den Beteiligten ihre Verantwortung nicht abnehmen könnten, sondern vielmehr darauf bedacht sein müßten, ihre eigene Neutralitätspflicht zu wahren. Völlig anders verhielt es sich dagegen nach Ansicht der Kammer in der Sache **T 923/95**, in der der Beschwerdeführer die Beschwerdegebühr ganz offensichtlich zahlen wollte und leicht feststellbar gewesen wäre, daß zu wenig entrichtet wurde. Daher entschied die Kammer, daß es eindeutig gegen den in Ex-parte- und Interpartes-Verfahren gleichermaßen geltenden Grundsatz des Vertrauensschutzes im Verhältnis zwischen dem EPA und den Beteiligten verstößt, wenn das EPA in solchen Fällen tatenlos zusieht und eine Frist (hier eine Woche) verstreichen läßt, deren Nichtbeachtung dazu führt, daß die Beschwerde als nicht eingelegt gilt. Nachdem der Beschwerdeführer den Fehlbetrag innerhalb der Frist zahlte, die ihm die Kammer in der drei Monate nach dem letztmöglichen Zahlungszeitpunkt erlassenen Mitteilung setzte, verfügte die Kammer, daß die Beschwerde als eingelegt anzusehen sei.

In der Entscheidung **T 742/96**(ABI. EPA 1997, 533) legte die Kammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage in bezug auf die

irregular. The board therefore accorded this filing date to the application on the basis of the principle of the protection of legitimate expectations.

In **T 923/95** a sum of DEM 1 200 instead of DEM 2 000 was mentioned in the fee payment voucher annexed to the notice of appeal filed by the appellants/opponents. In the board's view, the EPO, which had acknowledged receipt of the notice of appeal before the final date for payment of the appeal fee, could easily at the same time have notified the appellants by fax that the amount of DEM 800 was still outstanding.

The board considered that the solution in **T 861/94** was not applicable to this case. In **T 861/94** there had been no grounds for supposing that the fee (for restitutio in integrum) would not be paid in due time, so there had been no reason for the EPO to take any initiative in this respect. In this context, the board in **T 861/94** had emphasised that Office departments were not to assume responsibilities of the parties and had to observe their obligation to remain neutral. **T 923/95** was quite different, as the appellants had clearly intended to pay the appeal fee, and the underpayment could easily have been noticed. After pointing out that the principle of good faith applied to inter partes and ex parte proceedings alike, the board said it was clearly contrary to the principle of good faith, which should govern relations between the EPO and the parties, if in circumstances of this kind the Office remained passive and allowed a time limit to expire (in this case, one week later), where the consequence of failure to observe the time limit was that the appeal was not considered to have been filed. Moreover, the appellants had paid the outstanding amount within the period set by the board in its communication, notified three months after the said time limit. The board therefore decided that the appeal should be considered as having been filed.

Dealing with a case involving late payment of an appeal fee, the board, in **T 742/96** (OJ EPO 1997, 533), referred the following question to the

requérant ne devait en effet subir aucun préjudice du fait que l'OEB avait agi d'une manière équivoque et partiellement contraire aux dispositions en vigueur. Aussi, en application du principe de la protection de la confiance légitime, la chambre a-t-elle reconnu la date de dépôt en question.

Dans l'affaire **T 923/95**, il était fait mention d'un montant de 1 200 DM au lieu de 2 000 DM dans le bordereau de règlement des taxes annexé à l'acte de recours de la requérante/l'opposante. Selon la chambre, l'OEB, qui avait accusé réception de l'acte de recours avant l'expiration du délai de paiement de la taxe de recours, aurait aisément pu en même temps avertir la requérante par téléfax qu'il restait un montant de 800 DM à payer.

La chambre a considéré que la solution de l'affaire **T 861/94** n'était pas applicable en l'espèce. En effet, rien dans l'affaire **T 861/94** ne permettait de supposer que la taxe (de restitutio in integrum) ne serait pas payée en temps voulu, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour l'OEB de prendre une initiative quelconque à cet égard. C'était dans ce contexte que la chambre avait souligné, dans l'affaire **T 861/94**, que les instances de l'Office n'avaient pas à se substituer aux parties quant à leurs responsabilités et étaient tenues de respecter leur obligation de neutralité. La présente affaire **T 923/95** s'en distinguait donc complètement, selon la chambre, puisque la requérante avait manifestement eu l'intention de payer la taxe de recours et que l'insuffisance du paiement aurait pu être constatée aisément. Dès lors, après avoir rappelé que le principe de la bonne foi s'applique dans toutes les procédures sans distinction entre les procédures, "inter partes" et "ex parte", la chambre a relevé qu'il était manifestement contraire au principe de la bonne foi, qui doit régir les relations entre l'OEB et les parties, qu'en pareil cas, l'OEB reste passif et laisse s'écouler un délai (une semaine ici) qui, s'il n'était pas respecté, aurait eu pour conséquence que le recours n'aurait pas été considéré comme formé. De plus, la requérante ayant acquitté le solde dans le délai fixé par la notification de la chambre, notification intervenue trois mois après le délai ultime précité, la chambre a décidé que le recours devait être considéré comme formé.

Dans l'affaire **T 742/96** (JO OEB 1997, 533), la chambre a soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante, à propos de la taxe de

Beschwerdegebühr vor: "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?"

In **J 4/96** (siehe auch S. 86) hatte der Anmelder etwa drei Monate nach Abgabe seiner Einverständniserklärung zur Stammanmeldung eine Teilanmeldung eingereicht, die von der Eingangsstelle als unzulässig zurückgewiesen wurde (Regel 25 (1) in Verbindung mit Regel 51 (4) EPÜ). Etwa sieben Monate vor Abgabe dieser Einverständniserklärung hatte sich der Anmelder auf den Einwand der Uneinheitlichkeit der Stammanmeldung hin die Einreichung einer Teilanmeldung vorbehalten.

Der Anmelder hatte unter anderem vorgebracht, das Amt wäre in Anbetracht des zwischen dem Amt und den Anmeldern herrschenden Vertrauensverhältnisses verpflichtet gewesen, ihn aufzufordern, sich über den Vorbehalt zu erklären. Die Kammer teilte diese Meinung nicht. Das Amt habe den Anmelder im Rahmen des Verfahrens betreffend die frühere Anmeldung auf die Möglichkeit der Einreichung von Teilanmeldungen hingewiesen. Ob er davon Gebrauch mache und, wenn er es tue, daß er die Handlung auch rechtzeitig vornehme, sei allein seine Entscheidung und obliege allein seiner Verantwortung. Es könne eine Anzahl von Gründen geben, warum ein einmal erklärter Vorbehalt sich im Lauf der Zeit erledigt habe oder nicht. Diese Gründe könne nur der Anmelder, und es sei seine Obliegenheit, entsprechend zu handeln. Das Vertrauensverhältnis zwischen Amt und Anmeldern gehe nicht so weit, daß dem Anmelder seine Verantwortung abgenommen werden solle. Daher sah die Kammer keinen Verstoß gegen das Prinzip des Vertrauensschutzes.

B. Mündliche Verhandlung

Das Recht eines Beteiligten auf eine mündliche Verhandlung im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren ist in Artikel 116(1) EPÜ verankert.

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?"

In **J 4/96** (see also p. 86), the applicants had filed a divisional application approximately three months after indicating their approval of the text in which the parent application was to be granted. The Receiving Section refused the divisional application as inadmissible (Rule 25(1) in conjunction with Rule 51(4) EPC). Approximately seven months before indicating their approval of the text notified, the applicants had responded to the objection that the parent application lacked unity by indicating that they wished to retain the possibility of filing a divisional application.

The applicants had argued, inter alia, that the Office, in view of its relationship of trust with applicants, was under an obligation to invite them to comment on their statement reserving the right to file a divisional application. The board did not share this view. During the proceedings concerning the previous application, the Office had drawn the applicants' attention to the possibility of filing divisional applications. Whether the applicants availed themselves of this possibility and, if so, whether they performed the act in due time, was a matter for decision by them alone, and was entirely their responsibility. There were a number of possible reasons why a statement reserving a right might or might not be settled in the course of time. These reasons were known only to the applicants, and it was their duty to act accordingly. The relationship of trust between Office and applicant did not extend so far as to relieve applicants of their responsibilities. The board therefore found that the principle of the protection of legitimate expectations had not been violated.

B. Oral proceedings

The right of parties to oral proceedings in examination, opposition and appeal proceedings is enshrined in Article 116(1) EPC, according to which

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?"

Dans l'affaire **J 4/96** (cf. également p. 86), la section de dépôt avait rejeté comme irrecevable la demande divisionnaire que le demandeur avait déposée environ trois mois après avoir donné son accord sur le texte de la demande initiale (cf. règle 25(1) ensemble la règle 51(4) CBE). Quelque sept mois avant de donner son accord, le demandeur s'était réservé la possibilité de déposer une demande divisionnaire, afin de répondre à l'objection du défaut d'unité de l'invention qui avait été soulevée à l'encontre de la demande initiale.

Le demandeur avait notamment allégué qu'eu égard à la bonne foi qui régit les relations entre l'Office et les demandeurs, l'Office était tenu de l'inviter à s'expliquer sur ses intentions quant à la réserve. La chambre n'a pas partagé cet avis. Au cours de la procédure concernant de la demande initiale, l'Office avait informé le demandeur de la possibilité de déposer des demandes divisionnaires. Ensuite, la décision de faire usage de cette possibilité, et, dans l'affirmative, d'agir en temps utile, appartient au seul demandeur et relève de sa responsabilité exclusive. Au fil du temps, un demandeur pouvait avoir de nombreuses raisons d'agir ou non comme il s'était réservé de le faire. De telles raisons sont connues de lui seul et c'est à lui qu'il appartient d'agir en conséquence. La bonne foi qui régit les relations entre l'Office et les demandeurs ne va pas jusqu'à soustraire le demandeur de ses responsabilités. En conséquence, la chambre a estimé qu'il n'y avait pas eu atteinte au principe de la protection de la confiance légitime.

B. Procédure orale

Le droit d'une partie à la tenue d'une procédure orale au stade de l'examen, de l'opposition et du recours est inscrit à l'Art. 116(1) CBE aux

Danach findet eine mündliche Verhandlung entweder auf Antrag eines Beteiligten statt oder, sofern das EPA dies für sachdienlich erachtet, von Amts wegen.

1. Weitere mündliche Verhandlung

In der Sache **T 529/94** ging die Kammer davon aus, daß die Prüfungsabteilung neu eingereichte Ansprüche 3 und 4 in Ausübung ihres Ermessens gemäß Regel 86 (3) EPÜ für unzulässig befunden hatte. Dies führte rechtlich dazu, daß die Ansprüche 3 und 4 nie in den Anmeldungstext aufgenommen wurden und somit nie Teil der Anmeldung waren. Aus diesem Grund stellte die Verweigerung einer zweiten mündlichen Verhandlung, in der die Gewährbarkeit der bereits früher für unzulässig befundenen und nun erneut vorgeschlagenen Änderungen erörtert werden sollte, keinen Verfahrensmangel dar.

2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung

2.1 Festsetzung oder Verlegung des Termins zur mündlichen Verhandlung

Im Verfahren **T 86/94** beantragte der Beschwerdegegner/Einsprechende wegen eines vom Beschwerdeführer nach der Beschwerdebegründung eingereichten Schriftsatzes, in dem behauptet wurde, einige der in der Beschwerde genannten Schriften gehörten nicht zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ, eine Verschiebung der mündlichen Verhandlung. Da sich der Beschwerdegegner auf diese Schriften stützte, lag die Beweislast für ihre Zugehörigkeit zum Stand der Technik bei ihm.

Die Kammer lehnte die beantragte Verlegung ab. Sie vertrat die Auffassung, daß die neue Behauptung für den Beschwerdegegner nicht völlig überraschend gekommen sein konnte, da der Schriftsatz immerhin drei Wochen vor der mündlichen Verhandlung eingegangen war. Zudem entstand die Beweislast nicht erst bei Anfechtung der Entgegenhaltungen im Schriftsatz des Beschwerdeführers, sondern spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem sich der Beschwerdegegner erstmals auf sie berufen hatte. Der Akte war zu entnehmen, daß sich der Beschwerdegegner bereits in einem seiner früheren Vorbringen explizit auf die strittigen Schriften bezogen hatte. Unter diesen Umständen wäre es unbillig

oral proceedings take place either at the instance of the EPO if it considers this to be expedient or at the request of any party to the proceedings.

1. Further oral proceedings

In the board's opinion as expressed in **T 529/94**, the examining division, exercising its discretion under Rule 86(3) EPC, had considered the newly filed claims 3 and 4 to be inadmissible. The legal consequence of this measure was that claims 3 and 4 were never integrated into the text of the application and never became part of it. For this reason, refusing a second oral proceedings for the purpose of discussing the allowability of proposed amendments already judged inadmissible could not constitute a procedural violation.

2. Preparation and conduct of oral proceedings

2.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings

In **T 86/94** the respondents/opponents requested postponement of the oral proceedings because of a submission, filed by the appellants after the statement of grounds, in which it was alleged that certain of the documents cited in the appeal did not belong to the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC. The onus of proving that the cited documents were comprised in the state of the art lay with the respondents as the party relying on these documents.

The board refused to grant the postponement. It considered that the respondents could not have been taken by surprise by the new allegation, since the submission was received three weeks before the oral proceedings. Moreover, the onus of providing such evidence did not arise only when the citations were challenged in the appellants' submission, but, on the contrary, at the latest on the date on which the documents in question were first relied upon by the respondents. It was evident from the file that the documents were already explicitly referred to by the respondents in one of their earlier submissions. It would not have been equitable to delay the proceedings still further, merely in order to allow yet more

termes duquel il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'OEB le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure.

1. Nouvelle procédure orale

Dans l'affaire **T 529/94**, la division d'examen, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE, avait jugé non recevables les nouvelles revendications 3 et 4. Celles-ci n'ont donc jamais été intégrées dans le texte de la demande et n'en ont jamais fait partie. En conséquence, le fait de refuser la tenue d'une deuxième procédure orale en vue de discuter de l'admissibilité des modifications proposées, alors que celles-ci avaient déjà été considérées comme non admissibles, ne pouvait pas constituer un vice de procédure.

2. Préparation et déroulement de la procédure orale

2.1 Fixation ou report de la date de la procédure orale

Dans l'affaire **T 86/94**, l'intimé/opposant avait demandé le report de la procédure orale parce que dans des écritures produites après le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant avait allégué que certains documents cités dans le recours ne faisaient pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE. Ayant invoqué ces documents, il appartenait à l'intimé de prouver qu'ils étaient bien compris dans l'état de la technique.

La chambre n'a pas octroyé de report. Elle a estimé que l'intimé ne pouvait pas avoir été pris au dépourvu par cette nouvelle allégation, puisqu'il avait reçu les écritures en question trois semaines avant la procédure orale. En outre, selon la chambre, il appartenait à l'intimé de fournir de telles preuves au plus tard lorsqu'il s'est fondé pour la première fois sur ces antériorités, et non lorsque le requérant les a contestées. Il ressortait à l'évidence du dossier que l'intimé avait déjà expressément mentionné les documents litigieux dans l'un des moyens qu'il avait produits antérieurement. Il n'aurait pas été équitable de retarder davantage la procédure, dans le seul but d'octroyer plus de temps à l'intimé,

gewesen, das Verfahren noch weiter zu verzögern, nur um dem Beschwerdegegner noch mehr Zeit für die Sammlung von Beweismitteln zu geben, über die er eigentlich schon seit mindestens drei Jahren verfügen mußte.

C. Rechtliches Gehör

1. Einleitung

Nach Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Dieses wesentliche Verfahrensrecht soll sicherstellen, daß kein Beteiligter durch Gründe, zu denen er sich nicht äußern konnte, von einer ihn beschwerenden Entscheidung überrascht wird.

In der Entscheidung **T 187/95** stellte die Kammer klar, daß unter den in Artikel 113 (1) EPÜ angesprochenen "Gründen" die wesentlichen rechtlichen wie auch faktischen Gründe zu verstehen sind, auf die sich die Entscheidung der Prüfungsabteilung stützt. Da im Bescheid diese wesentlichen Gründe nicht enthalten waren, stellte der Erlaß der angefochtenen Entscheidung einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ dar, der eindeutig als wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ einzustufen war und somit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigte.

In der Sache **T 643/96** hatte sich die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung auf ein Dokument gestützt, dessen bibliographische Daten aber nicht vollständig angegeben. Die Kammer sah keinen wesentlichen Verfahrensmangel darin, daß die Prüfungsabteilung dem Anmelder keine Kopie dieser Entgegenhaltung zur Verfügung gestellt hatte, weil darin nur etwas aufgelistet war, was sich auch schon in einem anderen Dokument fand, und die Entgegenhaltung dem vorliegenden Sachverhalt nichts hinzufügte, sondern nur Informationen enthielt, die der Beschwerdeführer (Anmelder) bereits kannte.

2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung

Im Verfahren **T 951/97** (ABI. EPA 1998, ***) war die Entgegenhaltung D4 von der Prüfungsabteilung erstmals in der mündlichen Verhandlung angezogen worden. D4 war zwar bereits im europäischen Recherchenbericht erwähnt, aber vor der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren und vor allem in der Mitteilung nach Regel 71a nicht aufgegriffen worden. In der Verhandlung

time for the respondents to set about gathering evidence which they should already have been able to produce at least three years earlier.

C. Right to be heard

1. Introduction

Under Article 113(1) EPC decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. This important procedural right is intended to ensure that no party is caught unawares by reasons given in a decision turning down his request on which he has not had the opportunity to comment.

In **T 187/95** the board explained that the term "grounds" in Article 113(1) EPC means the essential reasoning, both legal and factual, on which the examining division has based its decision. Since the communication did not contain the essential grounds in the above sense, the decision under appeal was issued in contravention of Article 113(1). This was clearly a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC, justifying the reimbursement of the appeal fee.

In **T 643/96** an examining division relied in its decision on a document and gave only incomplete bibliographic details of the citation in question. The board held that the examining division's failure to provide the applicant with a copy of the document did not amount to a substantial procedural violation because, in the case at issue, the cited document listed something already listed in another document; it added nothing to the case at issue, but contained only information already known to the appellants/applicants.

2. Right to be heard in oral proceedings

In **T 951/97** (OJ EPO 1998, ***) the examining division introduced document D4 for the first time during oral proceedings. D4 had been mentioned in the European search report but had not been cited at any stage in the examination procedure prior to the oral proceedings; in particular, no reference had been made to it in the communication under Rule 71a EPC. After a half-hour adjournment, the

afin qu'il réunisse des preuves dont il aurait déjà dû disposer au moins trois ans auparavant.

C. Droit d'être entendu

1. Introduction

Selon l'Art. 113(1), les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Ce droit procédural très important doit assurer que dans une décision, aucune partie ne soit surprise par des motifs de rejet de sa requête au sujet desquels elle n'a pu prendre position.

Comme l'a énoncé la chambre dans l'affaire **T 187/95**, le terme "motifs" visé à l'article 113(1) CBE désigne les motifs de droit et de fait essentiels sur lesquels la division d'examen a fondé sa décision. Etant donné qu'en l'espèce, la notification ne contenait pas les motifs essentiels au sens précité, la décision entreprise contrevenait à l'article 113(1) CBE, ce qui constituait clairement un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, justifiant le remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 643/96**, la division d'examen s'était fondée, dans sa décision, sur un document dont elle s'était bornée à citer des données bibliographiques incomplètes. Selon la chambre, le fait que la division d'examen n'avait pas fourni une copie dudit document au demandeur ne constituait pas un vice substantiel de procédure, puisqu'en l'espèce, ledit document contenait une énumération figurant déjà dans un autre document. Il n'ajoutait rien, mais comprenait uniquement des informations déjà connues du requérant/demandeur.

2. Droit d'être entendu dans une procédure orale

Dans l'affaire **T 951/97** (JO OEB 1998, ***), la division d'examen avait introduit le document D4 pour la première fois au cours de la procédure orale. Ce document avait été mentionné dans le rapport de recherche européenne, mais n'avait été cité, durant la procédure d'examen, à aucun moment avant la procédure orale. Il n'avait notamment pas été mentionné dans la notification établie au titre

reichte der Beschwerdeführer nach einer halbstündigen Unterbrechung einen zweiten Hilfsantrag ein, der nach Ansicht der Prüfungsabteilung *prima facie* weder gewährbar noch zulässig war. Daraufhin forderte der Beschwerdeführer, ihm nochmals Gelegenheit zu Änderungen zu geben, da die Prüfungsabteilung ein neu angezogenes Dokument in das Verfahren eingeführt habe, durch das sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt geändert habe. Außerdem brauche er genügend Zeit, um sich zu D4 zu äußern. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen.

Die Kammer befand, eine halbe Stunde sei zu kurz für eine richtige Auswertung des komplexen Textes von D4. D4 war aber offensichtlich ausschlaggebend für die Feststellung der Prüfungsabteilung zur erfindnerischen Tätigkeit; somit stützte sich die Entscheidung auf Beweismittel, zu denen sich der Anmelder entgegen Artikel 113 (1) EPÜ nicht hinreichend äußern konnte. Außerdem hatte die Prüfungsabteilung, wie ihrer Entscheidung zu entnehmen war, die Prüfung dieses zweiten Hilfsantrags unter Berufung auf Regel 71a EPÜ mit der Begründung abgelehnt, daß sich der verfahrensrelevante Sachverhalt nicht geändert habe. Die Kammer gelangte hingegen zu dem Schluß, daß sich sehr wohl eine Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts im Sinne der Regel 71a (1) und (2) EPÜ ergibt, wenn beispielsweise die Prüfungsabteilung selbst ein neues Dokument, das relevantes neues Material verkörpert, zum ersten Mal in einer – nach einer Mitteilung gemäß Regel 71a EPÜ einberufenen – mündlichen Verhandlung in das Verfahren einführt.

In der Sache **T 327/92** machte der Beschwerdeführer/Patentinhaber einen wesentlichen Verfahrensmangel geltend; dieser liege darin, daß die Einspruchsabteilung das Dokument 8 erst sehr spät, nämlich erst in der mündlichen Verhandlung, erwähnt habe. Damit habe sie sich über Artikel 113 (1) EPÜ hinweggesetzt. Der Beschwerdeführer brachte im wesentlichen vor, daß dies gegen Regel 59 EPÜ verstoße, weil sich weder die Einspruchsschrift noch das schriftliche Vorbringen auf das betreffende Dokument stütze. Auch sei dieses Dokument bis zur mündlichen Verhandlung niemals gegen Anspruch 1 ins Feld geführt, sondern zuvor nur im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Anspruch 5 genannt worden. Wenn mit dieser

appellants filed a second auxiliary request which, in the examining division's view, was *prima facie* not admissible and not allowable. In response to this, the appellants submitted that a further opportunity for amendment should be granted, since a newly-cited document had been introduced by the examining division, changing the subject of the proceedings. In addition, the appellants should be given sufficient time to comment on D4. At the end of the oral proceedings, the application was refused under Article 97(1) EPC.

The board found that half an hour was too short a period for an adequate analysis of the complex text of D4. It was clear that D4 was essential to the finding of the examining division in relation to inventive step; consequently, the decision was based on evidence on which the applicants did not have a sufficient opportunity to present their comments as required by Article 113(1) EPC. The examining division had also decided under Rule 71a EPC not to consider this second auxiliary request, on the ground that the subject of the proceedings had not changed. The board, however, held that the subject of the proceedings was changed within the meaning of Rule 71a(1) and (2), *inter alia* where the examining division itself introduced a new document, which was pertinent new material, into the proceedings for the first time during oral proceedings convened following a Rule 71a notification.

In **T 327/92** the appellants/patent proprietors alleged a substantial procedural violation consisting in the late mention by the opposition division at oral proceedings of document (8). Article 113(1) EPC had not been complied with. Essentially, the appellants argued that this was contrary to Rule 59 EPC, because the document in question was not relied on in either the notice of opposition or the written submissions. At no time until the oral proceedings had the document been alleged to form part of the extent of the opposition against claim 1, as it had only been previously referred to in connection with the original claim 5. The reliance upon this citation in order to attack claim 1 constituted new facts or evidence in support of the opposition against the

de la règle 71bis CBE. Après une suspension de la procédure orale d'une demi-heure, le requérant déposa une deuxième requête subsidiaire que la division d'examen jugea de prime abord non recevable et non admissible. En réponse, le requérant a fait valoir qu'il devait à nouveau avoir la possibilité de présenter des modifications, étant donné que la division d'examen avait introduit un nouveau document, ce qui changeait les faits de la cause. En outre, il devait avoir suffisamment de temps pour prendre position sur le document D4. A l'issue de la procédure orale, la demande a été rejetée aux termes de l'article 97(1) CBE.

La chambre a estimé qu'une pause d'une demi-heure était trop brève pour permettre une analyse adéquate du contenu complexe de D4. Or, il était clair que ce document avait joué un rôle essentiel dans la conclusion à laquelle était parvenue la division d'examen à propos de l'activité inventive. En conséquence, la décision était fondée sur des preuves au sujet desquelles le demandeur n'avait pas été suffisamment en mesure de prendre position, comme le requiert l'article 113(1) CBE. En outre, dans sa décision, la division d'examen avait décidé de ne pas prendre en considération cette deuxième requête subsidiaire, en application de la règle 71bis CBE, au motif que les faits de la cause n'avaient pas changé. La chambre a toutefois estimé qu'un changement dans les faits de la cause était intervenu, conformément à la règle 71bis(1) et (2) CBE, vu notamment que la division d'examen avait elle-même introduit dans la procédure un nouveau document qui constituait un nouvel élément pertinent, et ce pour la première fois au cours de la procédure orale convoquée suite à la notification émise selon la règle 71bis CBE.

Dans l'affaire **T 327/92**, le requérant/titulaire du brevet a allégué que le fait que la division d'opposition avait mentionné tardivement le document 8 au cours de la procédure orale constituait un vice substantiel de procédure et qu'en conséquence, les dispositions de l'article 113(1) CBE n'avaient pas été respectées. Il a essentiellement fait valoir que cette façon de procéder était contraire à la règle 59 CBE, au motif que ce document n'avait été pris en compte ni dans l'acte d'opposition, ni dans les conclusions écrites. Il a également soutenu qu'à aucun moment avant la procédure orale, ce document n'avait été invoqué à l'encontre de la revendication 1, puisqu'il n'avait auparavant été cité qu'en relation avec la revendication 5 initiale. Le fait de se

Entgegenhaltung nun Anspruch 1 angefochten werde, würden neue Tatsachen oder Beweismittel zur Stützung des Einspruchs gegen Anspruch 1 vorgebracht. Die dem Patentinhaber für die Prüfung des Dokuments zugestandene kurze Unterbrechung der mündlichen Verhandlung habe es ihm nicht ermöglicht, sich zu äußern, da für eine wohlüberlegte technische Antwort nicht genügend Zeit zur Verfügung gestanden habe.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht, weil das Dokument 8 bereits in der Einspruchsbegründung zum ersten Mal angeführt und dem Beschwerdeführer damit zum frühestmöglichen Zeitpunkt zur Kenntnis gebracht worden war. Hinzu kam, daß das Dokument zwar in bezug auf Anspruch 5 als relevant bezeichnet worden war, sein Gegenstand aber auch in den Geltungsbereich des Anspruchs 1 in der eingereichten Fassung fiel, weil Anspruch 5 von Anspruch 1 abhängig war. Ein Dokument, das womöglich Anspruch 5 nahelegt, ließe dann auch die erfindnerische Tätigkeit von Anspruch 1 nicht unberührt. Das Dokument war also immer schon Teil des Einspruchs gewesen. Zudem hatte der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung nochmals Gelegenheit, dieses Dokument zu prüfen. Wenn schließlich ein Patentinhaber von der Einspruchsabteilung und dem Einsprechenden erwarten kann, daß sie kurz vor oder in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Anspruchssätze prüfen, muß er sich seinerseits auch darauf einstellen, seine Ansprüche gegen Einwände zu verteidigen, die auf der Grundlage aller aktenkundigen Entgegenhaltungen in der mündlichen Verhandlung vorgebracht werden. Die Kammer hielt die Erfordernisse des Artikels 113 (1) EPÜ daher für erfüllt und vermochte in der Vorgehensweise der Einspruchsabteilung keinen Verfahrensmangel zu erkennen, da der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung Gelegenheit hatte, sich zu den geänderten Einwänden der Einspruchsabteilung zu äußern.

3. Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung und rechtliches Gehör

Siehe T 434/95 S. 104.

said claim. A brief adjournment had been granted during oral proceedings so that the appellants could review the document, but this, in the appellants' opinion, did not give them an opportunity to present their comments, as they did not have sufficient time to make a considered technical response.

The board disagreed with this view. Document (8) was first introduced in the statement of grounds filed in support of the opposition, so the appellants' attention had been drawn to it at the earliest opportunity. Moreover, although the document was specifically indicated as being relevant to claim 5, its subject-matter fell within the scope of claim 1 as filed, because claim 5 was dependent on claim 1. A document alleged to render claim 5 obvious would also render claim 1 obvious. Thus the document in question had always been part of the opposition. The patent proprietors had been given a further opportunity to consider the document at the oral proceedings. Finally, if the opposition division or the opponents were to be expected by a patent proprietor to consider sets of claims presented at or shortly before oral proceedings, then the patent proprietor must expect to be asked to defend the claims against objections raised at the oral proceedings based on all citations on file. Thus the requirements of Article 113(1) were met, and no procedural violation had occurred, since the appellants had an opportunity to comment on the opposition division's changed line of objection at the oral proceedings before the division.

3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard

See T 434/95 page 104.

fonder sur cette antériorité pour contester la revendication 1 constituait de nouveaux faits et justifications à l'appui de l'opposition à l'encontre de la revendication 1. La brève pause accordée au titulaire du brevet au cours de la procédure orale pour réexaminer le document ne lui avait pas permis de prendre position, dans la mesure où elle avait été trop brève pour qu'il puisse formuler une réponse technique étudiée.

La chambre n'a pas partagé ce point de vue, au motif que le document 8 avait été cité pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs de l'opposition. Aussi l'attention du requérant avait-elle été attirée sur ce document à un stade très précoce. En outre, même s'il avait été précisé que ce document était pertinent pour la revendication 5, l'objet de cette dernière était compris dans la portée de la revendication 1 telle que déposée, puisque la revendication 5 dépendait de la revendication 1. Par conséquent, un document dont il était allégué qu'il rendait évident l'objet de la revendication 5 rendrait également évident l'objet de la revendication 1. Ce document avait donc toujours fait partie de la procédure d'opposition. Le titulaire du brevet avait de nouveau eu la possibilité d'examiner ce document au cours de la procédure orale. Enfin, si le titulaire du brevet peut attendre de la division d'opposition ou de l'opposant qu'ils examinent des jeux de revendications présentés au cours de la procédure orale ou peu de temps auparavant, il doit à son tour s'approprier à défendre ses revendications face aux objections qui sont soulevées au cours de la procédure orale sur la base de toutes les antériorités citées et qui sont versées au dossier. Il était donc satisfait aux exigences de l'article 113(1) CBE. La chambre a estimé que la façon de procéder de la division d'opposition ne constituait pas un vice de procédure, étant donné que le requérant avait pu prendre position sur la nouvelle objection que la division d'opposition avait développée lors de la procédure orale.

3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu

Voir T 434/95 page 104.

D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Sorgfaltspflicht des Vertreters

In der Entscheidung **T 828/94** stellte die Kammer fest, daß in ein Fristenüberwachungssystem, nach dem eine bestimmte Firma verfährt, um die fristgerechte Entrichtung von Gebühren sicherzustellen, ein unabhängiger Kontrollmechanismus eingebaut sein sollte, um Mißverständnisse zwischen einem Vertreter und einer Hilfskraft darüber zu vermeiden, wer von ihnen für die fristgerechte Erstellung und Vorlage einer Beschwerdeschrift zuständig ist, etwa indem jemand unabhängig vom Vertreter und der Hilfskraft für die Kontrolle zuständig sein könnte. Wo Mißverständnisse entstehen könnten, weil beide für dieselbe Akte zuständig sind, sollte die Hilfskraft klare Arbeitsanweisungen erhalten.

In der Sache **T 624/96** war die Beschwerdekammer zunächst im Zweifel darüber, worauf der Fehler bei der Berechnung der vom EPÜ bestimmten Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung eigentlich zurückzuführen war. So hätte es sich bei diesem Fehler um einen "Rechtsirrtum" infolge mangelnder Kenntnis oder falscher Auslegung der Bestimmungen des Übereinkommens handeln können, beispielsweise im Sinne der Entscheidungen **J 31/89** oder **T 853/90**. Demnach kann ein solcher Fehler auf die mangelnde Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt zurückgehen und somit dazu führen, daß der Wiedereinsetzungsantrag als nicht gewährt zurückgewiesen wird. In Anbetracht der Umstände konnte die Kammer in diesem Fall aber das Vorliegen eines solchen "Rechtsirrtums" seitens des Vertreters ausschließen. Dem Hinweis des Vertreters auf ein früheres Beschwerdeverfahren, bei dem er denselben Anmelder vertreten hatte, entnahm die Kammer die – später auch bestätigte – Information, daß dieser Vertreter über eine gewisse Praxis im Beschwerdeverfahren verfügte. Darüber hinaus legte er Kopien von Abhandlungen über das europäische Patent und das Verfahren vor dem EPA vor, die er für Ausbildungsprogramme des IRPI (Institut de recherche en propriété intellectuelle) bei der Industrie- und Handelskammer Paris erstellt hatte. Daraus ging ebenfalls hervor, daß er bei den interessierten Kreisen als erfahrener Fach-

D. Re-establishment of rights

1. Due care on the part of the professional representative

In **T 828/94** the board noted that a monitoring system used in a particular office to ensure that payment of fees would be completed in due time should contain an independent cross-check to prevent any misunderstanding between a representative and a technical assistant from assuming that a notice of appeal will be prepared and filed on time by the other person. For example, someone should be responsible for checking independently of the representative and the assistant. Where a misunderstanding was likely to arise as a result of the two being responsible for the same file, the assistant should have clear instructions on how to proceed.

In **T 624/96** the board voiced doubts about the nature of the initial error, which concerned the calculation of the time limit under the EPC for filing the statement of grounds for appeal. The error in question could appear to be a "mistake of law" resulting from ignorance of the provisions of the Convention or from an erroneous interpretation of those provisions, as in, for example, **J 31/89** and **T 853/90**. According to these decisions, a mistake of this kind may arise from a failure to take all due care required by the circumstances, in which case the application for re-establishment of rights will be dismissed as not allowable. However, on examining the circumstances of the case in question, the board found that such a "mistake of law" on the part of the representative could be ruled out. The representative had mentioned a previous appeal in which he had acted for the same appellant; having verified this, the board concluded that the representative did in fact have a certain amount of experience in conducting appeal proceedings. The representative also produced copies of prospectuses for training courses, organised by the French Institute of Intellectual Property (Institut de recherche en propriété intellectuelle) and held at the Paris Chamber of Commerce and Industry, which included lectures given by him on the subject of European patents and proceedings before the EPO. This was a further indication that the representative was considered by interested circles to have a certain

D. Restitutio in integrum

1. Vigilance du mandataire agréé

Dans l'affaire **T 828/94**, la chambre a fait observer que le système utilisé dans un cabinet pour surveiller les délais de paiement des taxes devrait être complété par un dispositif de contre-vérification indépendant, afin de prévenir tout malentendu entre un mandataire et son assistant technique quant à celui qui doit préparer et produire en temps utile l'acte de recours, une telle vérification pouvant par exemple être effectuée par une autre personne, indépendamment du mandataire et de ses assistants. La chambre a déclaré que lorsqu'un malentendu était susceptible de naître du fait que deux personnes sont chargées du même dossier, l'assistant devait recevoir des instructions claires sur la manière de procéder.

Dans l'affaire **T 624/96**, la chambre a fait part de doutes quant à la nature de l'erreur initiale, qui portait sur le calcul du délai prévu dans la CBE pour déposer le mémoire de recours. L'erreur en question pouvait apparaître comme une "erreur de droit", due à l'ignorance des règles de la Convention ou à une mauvaise interprétation de ces règles, au sens par exemple des décisions **J 31/89** ou **T 853/90**. Selon ces décisions, une telle erreur peut résulter d'un manque de vigilance nécessitée par les circonstances et donc entraîner un rejet de la requête en restitutio pour inadmissibilité. Cependant, compte tenu des circonstances, la chambre a conclu que l'existence d'une telle "erreur de droit" par le mandataire pouvait être écartée en l'espèce. En effet, eu égard à la mention faite par le mandataire d'un précédent recours où il représentait le même demandeur, la chambre en a déduit, après vérification, que ce mandataire avait donc bien une certaine pratique de la procédure de recours. De plus, le mandataire avait joint des copies de programmes de stages de formation comportant des exposés qu'il avait faits sur le brevet européen et la procédure devant l'OEB, organisés par l'IRPI (Institut de recherche en propriété intellectuelle) à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. Ceci indiquait aussi que le mandataire en question était considéré par les milieux intéressés comme ayant une certaine pratique de la procédure devant l'OEB. En conséquence, et en accord avec les conclusions de la

mann für die Verfahren vor dem EPA galt. Daher und in Übereinstimmung mit der Entscheidung J 2/86 gab die Kammer seinem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand statt.

E. Verspätetes Vorbringen

1. Relevanzprüfung – allgemeine Grundsätze

In der Sache T 223/95 reichte der Beschwerdeführer/Einsprechende mit der Beschwerdebegründung sieben neue Dokumente ein. Nach den Feststellungen der Kammer war die Einspruchsabteilung zu dem Schluß gelangt, daß der Einsprechende seine Behauptungen hinsichtlich des allgemeinen Fachwissens auf dem betreffenden Gebiet nicht ausreichend begründet habe. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung entsprach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß Belege für ein angebliches allgemeines Fachwissen vorgelegt werden müssen, wenn es angezweifelt wird. Auf der Grundlage einer Prima-facie-Betrachtung der eingereichten Dokumente kam die Kammer zu dem Schluß, daß sich zumindest darüber diskutieren läßt, ob diese Dokumente die Behauptungen des Einsprechenden stützen. Somit war es wegen der Begründung der mit der Beschwerde angefochtenen Entscheidung notwendig, diese Dokumente einzureichen. Die Dokumente selbst waren zu relevant, als daß sie nach Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt bleiben konnten. Um den Beteiligten nicht die Möglichkeit zu nehmen, die neue Lage vor zwei Instanzen erörtern zu können, verwies die Kammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurück.

2. Relevanzprüfung im Hinblick auf G 9/91 und G 10/91

In der Sache T 85/93 (ABI. EPA 1998, 183) bestätigte die Kammer, daß ein Beleg für das allgemeine Fachwissen wie alle anderen zur Erhärtung des Vorbringens eines Einsprechenden dienenden Beweismittel in einer frühen Phase des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung eingereicht werden sollte (im Anschluß an die Entscheidung G 4/95, ABI. EPA 1996, 412) und von der Kammer nach deren Ermessen als unzulässig zurückgewiesen werden kann, wenn er erstmals im Beschwerdeverfahren eingereicht wird.

Der Einsprechende/Beschwerdeführer hatte vorgebracht, daß ein verspätet eingereichtes Dokument, aus dem das allgemeine Fachwissen auf dem betreffenden technischen Gebiet hervorgehe, nicht aufgrund des

experience of proceedings before the EPO. Consequently, and in accordance with the ruling in J 2/86, the board accepted the appellant's application for re-establishment of rights.

E. Late submission

1. Examination as to relevance – general principles

In T 223/95 the appellant/opponent filed seven new documents with the statement of grounds of appeal. The board noted that the opposition division had concluded that the opponent had failed to substantiate its assertions as to common general knowledge in the art. The decision of the opposition division was in line with the established case law of the boards of appeal, whereby alleged common general knowledge must be proved if challenged. On the basis of a *prima facie* consideration of the documents submitted, the board came to the conclusion that there was at least an arguable case that these documents substantiated the opponent's assertions. The need for filing the documents thus arose from the reasoning given in the decision under appeal. The documents themselves were too relevant to be disregarded under Article 114(2). In order not to deprive the parties of the opportunity to argue the new situation at two instances, the board remitted the case to the department of first instance for further prosecution.

2. Examination as to relevance with regard to G 9/91 and G 10/91

In T 85/93 (OJ EPO 1998, 183), the board confirmed that evidence of common general knowledge, like any other evidence in support of an opponent's case, should be filed at an early stage in the proceedings before the opposition division (following decision G 4/95, OJ EPO 1996, 412), and may be rejected as inadmissible in the board's discretion, if filed for the first time during appeal proceedings.

The opponent/appellant had submitted that a late-filed document indicating common general knowledge of a skilled person in the relevant technical field cannot be disregarded as not submitted in due time pursuant

décision J 2/86, la chambre a fait droit à la requête en restitutio in integrum du requérant.

E. Moyens invoqués tardivement

1. Examen de la pertinence – principes généraux

Dans l'affaire T 223/95, le requérant/opposant a produit sept nouveaux documents avec l'exposé des motifs du recours. La chambre a noté que la division d'opposition était arrivée à la conclusion que l'opposant avait omis de justifier ses assertions concernant les connaissances générales de l'état de la technique. La décision de la division d'opposition s'inscrivait dans la ligne de la jurisprudence constante des chambres de recours, aux termes de laquelle les connaissances générales présumées doivent être démontrées en cas de contestation. Se fondant sur un examen *de prime abord* des documents produits, la chambre a conclu que l'on pouvait au moins argumenter que ces documents étayaient les affirmations de l'opposant. La nécessité de produire les documents découlait par conséquent du raisonnement exposé dans la décision litigieuse. Les documents proprement dits étaient trop importants pour ne pas être pris en compte aux termes de l'article 114(2) CBE. Afin de ne pas priver les parties de la possibilité de débattre de la nouvelle situation devant deux instances, la chambre a renvoyé l'affaire à la première instance pour suite à donner.

2. Examen de la pertinence eu égard aux affaires G 9/91 et G 10/91

Dans la décision T 85/93 (JO OEB 1998, 183), la chambre a confirmé que la preuve des connaissances générales communes, comme toute autre preuve servant la cause d'un opposant, doit être produite à un stade précoce de la procédure devant la division d'opposition (conformément à la décision G 4/95, JO OEB 1996, 412), et que la chambre a le pouvoir discrétionnaire de la rejeter comme irrecevable, si elle est produite pour la première fois au stade de la procédure de recours.

L'opposant/requérant avait allégué qu'un document produit tardivement, indiquant les connaissances générales d'un homme du métier dans le domaine technique concerné, ne pouvait pas être ignoré au motif qu'il

Artikels 114 (2) EPÜ als verspätet eingereicht unberücksichtigt bleiben dürfe, weil es lediglich allgemein bekannte Sachverhalte bestätige.

Die Kammer widersprach allerdings dieser Auffassung, die den Beschwerdekammern kein Ermessen lasse, verspätet eingereichte Dokumente zum allgemeinen Fachwissen nicht zu berücksichtigen. Die Kammer befand, daß dies gegen den in den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 408 und 420) und T 212/91 aufgestellten Rechtsgrundsatz verstößt, wonach es Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens sei, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten, was voraussetze, daß sich der rechtliche und faktische Rahmen des Verfahrens nach Erlaß der erstinstanzlichen Entscheidung nicht ändere.

Die vom Einsprechenden/Beschwerdeführer eingereichten Entgegnungen änderten zwar am Ansatz der Argumentation nichts, aber sie führten neue Tatsachen ein, durch die sich der faktische Rahmen gegenüber dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung änderte. Deshalb war die Kammer sehr wohl berechtigt, von dem ihr nach Artikel 114 (2) EPÜ eingeräumten Ermessen Gebrauch zu machen und diese Unterlagen unberücksichtigt zu lassen, obwohl sie den allgemeinen Wissensstand auf dem betreffenden technischen Gebiet aufzeigen. Tatsächlich aber entschied die Kammer, das Dokument zu berücksichtigen, weil es hochrelevant war und die späte Vorlage keinen Verfahrensmißbrauch darstellte. Die Kammer entschied dann in der Sache.

In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer in der Sache T 463/95 versuchte ein Beschwerdegegner, ein Dokument in das Beschwerdeverfahren einzuführen, das zum ersten Mal vor der Einspruchsabteilung genannt worden war, jedoch nicht innerhalb der nach Artikel 99 (1) EPÜ vorgeschriebenen Frist. Die Kammer bezog sich auf die Entscheidung T 1002/92, nach der neue Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die in der Einspruchsschrift anzugebenden "Tatsachen und Beweismittel" hinausgehen, in pflichtgemäßer Ausübung des Ermessens der Kammer nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen und nur dann zum Verfahren zugelassen werden sollten, wenn die neuen Unterlagen prima facie insofern

to Article 114(2) because it merely serves to confirm what is already commonly known in the field.

The board, however, disagreed with this view, which left no discretion for a board of appeal to disregard a late-filed document indicating common general knowledge. The board held that this was contrary to the legal principle established in decisions G 9/91 and G 10/91, (OJ EPO 1993, 408 and 420) and T 212/91, that the primary purpose of appeal proceedings is to give the losing party the possibility of challenging the decision of the opposition division on its merits and that this presupposes that there is no change in the legal and factual framework of the appeal proceedings following the issue of the first-instance decision.

Although the documents submitted by the opponent/appellant did not change the basic line of argumentation, they introduced new facts and therefore changed the factual framework from what it was in the proceedings before the opposition division. The board was thus empowered to exercise its discretion under Article 114(2) EPC to disregard these documents despite the fact that they indicated common general knowledge in the relevant technical field. In fact, the board decided to take the document into account, because it was highly relevant and the late filing did not represent an abuse of proceedings. The board reached a decision on the merits of the case.

During oral proceedings before the board in T 463/95, a respondent sought to introduce into the appeal proceedings a document which had been cited for the first time before the opposition division but not within the time limit prescribed by Article 99(1) EPC. The board referred to T 1002/92, according to which new facts, evidence and related arguments, which go beyond the "indication of facts, evidence and arguments" presented in the notice of opposition, should only very exceptionally be admitted into the proceedings in the appropriate exercise of the board's discretion, if such new material is prima facie highly relevant in the sense that it can reasonably be expected to change the eventual result, and having regard to other

n'avait pas été produit en temps utile conformément à l'article 114(2) CBE, ce document servant simplement à confirmer ce qui faisait déjà partie des connaissances générales dans le domaine en question.

La chambre a toutefois marqué son désaccord, considérant qu'une chambre de recours se trouverait ainsi privée de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre en compte un document produit tardivement et indiquant les connaissances générales. Elle a estimé que cela était contraire au principe juridique établi dans les décisions G 9/91 et G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420) et T 212/91, à savoir que la finalité première de la procédure de recours est d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition, et que cette finalité implique que le cadre de droit et de fait dans lequel se déroule la procédure de recours demeure inchangé, quelle que soit la décision rendue par la première instance.

Bien que les documents produits par l'opposant/requérant n'aient pas modifié le raisonnement de base, ils ont introduit de nouveaux faits, et par conséquent changé le cadre de fait par rapport à ce qu'il était lors de la procédure devant la division d'opposition. La chambre était donc en droit d'exercer son pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 114(2) CBE, à savoir de ne pas tenir compte de ces documents, même s'ils indiquaient les connaissances générales dans le domaine technique en question. En fait, la chambre a décidé de prendre le document en compte, parce qu'il était éminemment pertinent et que sa production tardive ne constituait pas un vice de procédure. La chambre a pris une décision au fond.

Lors de la procédure orale devant la chambre de recours dans l'affaire T 463/95, un intimé a voulu qu'il soit tenu compte, dans la procédure de recours, d'un document qui avait été cité pour la première fois devant la division d'opposition, mais non dans le délai prescrit par l'article 99(1) CBE. La chambre s'est référée à la décision T 1002/92 selon laquelle dans toute procédure, une chambre ne devrait user de son pouvoir d'appréciation pour admettre des faits et justifications nouveaux, allant au-delà de ceux qui ont été invoqués dans l'acte d'opposition, qu'à titre tout à fait exceptionnel, si ces moyens se révèlent de prime abord éminemment pertinents en ce sens qu'ils ont de bonnes chances de modifier l'issue de la procédure, et

hochrelevant sind, als sie mit gutem Grund eine Änderung des Verfahrens ausgangs erwarten lassen. Dabei sollten auch andere relevante Faktoren berücksichtigt werden, so insbesondere, ob – und mit welcher Begründung – der Patentinhaber der Einführung der neuen Unterlagen in das Verfahren widerspricht. Da der Beschwerdeführer die Einführung des Dokuments ablehnte und die Kammer ebenfalls der Meinung war, daß es wahrscheinlich der Aufrechterhaltung des betreffenden Anspruchs nicht entgegensteht, entschied die Kammer, das Dokument nicht weiter zu prüfen.

3. Zurückverweisung an die erste Instanz

In der Sache T 125/93 reichte der Beschwerdegegner/Patentinhaber kurz vor dem für die mündliche Verhandlung festgesetzten Termin ein Dokument ein, das beide Parteien (und die Kammer) für hochrelevant hielten. Da seine Relevanz außer Frage stand und seine Herkunft (ungewöhnlicherweise vom Patentinhaber) für die Frage, wie es sich auf die Gültigkeit und damit die Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents auswirken könnte, keine Rolle spielte, entschied die Kammer, es nach Artikel 114 (1) EPÜ zum Verfahren zuzulassen, was gleichzeitig zur Folge hatte, daß sich der faktische Rahmen der angefochtenen Sache gegenüber dem Rahmen, auf den sich die angefochtene Entscheidung gestützt hatte, änderte.

Da die Rechtsfolgen einer solchen Änderung des Rahmens inzwischen hinlänglich geklärt sind und es keine "besonderen Gründe" der Art gibt, wie sie von der Großen Beschwerdekammer in G 9/91 – Nummer 18 der Entscheidungsgründe – erwähnt werden, entschied die Kammer, daß sie angesichts der Rechtslage nur einen Weg einschlagen könne, nämlich die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung unter Einschluß des neu zugelassenen Dokuments an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

F. Prozeßhandlungen

1. Haupt- und Hilfsantrag

In der Entscheidung T 488/94 befand die Kammer, daß die Prüfungsabteilung vor der Zurückweisung einer Anmeldung, wenn Haupt- und Hilfsanträge gestellt wurden, dem Anmelder entsprechend Artikel 113 (1) EPÜ nicht nur ihre Gründe für die Nichtgewährbarkeit des Hauptantrags, sondern auch ihre Gründe für die Nichtgewährbarkeit des Hilfsantrags mitteilen muß, wenn die anschlie-

relevant factors, in particular whether the patentee objects to the admissibility and if so, why. As the appellant objected to the introduction of the document and the board also found that it was not likely to prejudice maintenance of the relevant claim, the board decided not to consider the document any further.

3. Remittal to the department of first instance

In T 125/93 the respondent/patentee filed a document, admitted by both parties (and the board) to be highly relevant, shortly before the date appointed for oral proceedings. As its relevance was beyond doubt and its provenance (unusually, the patentee) irrelevant to its likely effect upon the validity and therefore maintenance of the patent in suit, the board decided to admit it to the proceedings pursuant to Article 114(1) EPC, with the concomitant effect of altering the factual framework of the case under appeal compared with that upon which the decision under appeal had been based.

The legal consequence of such a shift in the framework being well settled, and there being no "special reasons" of the kind referred to by the Enlarged Board in point 18 of the Reasons of G 9 and 10/91, the board held that the only course it could legitimately pursue was to refer the case back to the opposition division for further prosecution of the case, including the newly admitted document.

F. Procedural steps

1. Main and auxiliary requests

In T 488/94, the board held that before refusing an application in the case of main and auxiliary requests, the examining division must, in accordance with Article 113(1) EPC, communicate to the applicant its arguments not only regarding non-allowability of the main request but also regarding non-allowability of the auxiliary request, if the result of the subsequent examination of the

qu'elle devrait tenir compte d'autres éléments pertinents, et voir notamment si le titulaire du brevet s'oppose à ce que la chambre prenne en considération ces nouveaux moyens, et si oui, pour quelles raisons. Puisque le requérant s'est opposé à l'introduction du document et que la chambre a également estimé qu'il n'était pas susceptible de faire obstacle au maintien de la revendication en question, la chambre a décidé de ne plus prendre le document en considération.

3. Renvoi à la première instance

Dans la décision T 125/93, l'intimé/titulaire du brevet a produit, peu avant la date fixée pour la procédure orale, un document que les deux parties (et la chambre) ont reconnu comme éminemment pertinent. Etant donné que sa pertinence ne faisait aucun doute et que sa provenance (fait exceptionnel, ce document avait été produit par le titulaire du brevet) n'avait aucun rapport avec son effet probable sur la validité et, partant, le maintien du brevet attaqué, la chambre a décidé de l'admettre dans la procédure conformément à l'article 114(1) CBE, avec pour effet simultané de modifier le cadre factuel de l'affaire faisant l'objet du recours par rapport à celui sur la base duquel la décision attaquée avait été rendue.

Les conséquences juridiques d'un tel changement de cadre étant bien définies, et en l'absence de "raisons particulières" du type de celles citées par la Grande Chambre au point 18 des motifs de sa décision G 9/91, la chambre a considéré que la seule conduite qu'elle pouvait légitimement adopter était de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition pour suite à donner, y compris le nouveau document admis.

F. Actes de procédure

1. Requête principale et requêtes subsidiaires

Dans l'affaire T 488/94, la chambre a estimé qu'avant de rejeter une demande dans le cas où une requête principale et des requêtes subsidiaires ont été déposées, la division d'examen doit, conformément à l'article 113(1) CBE, notifier au demandeur non seulement l'argumentation qu'elle développe à l'encontre de la non-admissibilité de la requête principale, mais également celle concer-

Bende Prüfung des Hilfsantrags negativ ausfällt. Eine "direkte" Zurückweisung eines Hilfsantrags ohne vorherige Mitteilung der Gründe, auf die sich diese Zurückweisung stützt, wäre nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen mit Artikel 113 (1) EPÜ vereinbar.

Im Fall **T 1105/96** hatte die Prüfungsabteilung dem Anmelder mitgeteilt, daß "ein neuer Hauptantrag gewählbar ... und ... zulässig wäre, sofern der Anmelder auf den derzeitigen Hauptantrag sowie den ersten und den zweiten Hilfsantrag verzichtet." Der Anmelder reichte keinen neuen Antrag ein und verzichtete auch nicht auf die früheren Anträge. Daraufhin kündigte die Prüfungsabteilung an, daß sie den Hauptantrag zurückweisen und die beiden Hilfsanträge nicht zulassen werde.

Nach Auffassung der Kammer hat der Anmelder das Recht, einen oder mehrere Hilfsanträge zu seinem Hauptantrag einzureichen und auch alle diese Anträge aufrechtzuerhalten, auch wenn die Prüfungsabteilung ihm mitteilt, daß nach ihrer Meinung alle Hilfsanträge mit Ausnahme des letzten unzulässig oder nicht gewählbar sind; er hat in diesem Fall Anspruch auf eine begründete, beschwerdefähige Entscheidung zur Zurückweisung jedes einzelnen Antrags.

Wenn eine Prüfungsabteilung dem Anmelder mitteilt, daß sie einen weiteren Antrag mit einer geänderten Anspruchsfassung für gewählbar hält, und von vornherein ihre Absicht bekundet, diesen Antrag zurückzuweisen, wenn der Anmelder nicht auf alle früheren Anträge verzichtet, so mißbraucht sie damit das ihr durch Regel 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessen und begeht einen wesentlichen Verfahrensfehler im Sinne der Regel 67 EPÜ.

In dem Fall **T 552/97** war die Einspruchsabteilung der Ansicht, der Patentinhaber habe seinen Hauptantrag, das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten, in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen; das Patent wurde gemäß dem Hilfsantrag aufrechterhalten, ohne daß über den Hauptantrag entschieden worden wäre. Der Patentinhaber und ein Einsprechender legten Beschwerde ein.

Die Beschwerdekammer stellte fest, ein Hinweis auf eine Zurücknahme des Hauptantrags sei nur in der Sachverhaltsdarstellung der angefochtenen Entscheidung, nicht aber in der ausführlichen Niederschrift der mündlichen Verhandlung zu finden. Auch die Vertreter der Einsprechen-

auxiliary request is also negative. A "direct" rejection of an auxiliary request without any preceding communication of the grounds on which the rejection is based would only comply with the requirements of Article 113(1) EPC under rather exceptional circumstances.

In **T 1105/96**, the examining division had informed the applicants that "a new main request would be allowable ... and ... would be admissible provided that the present main, first and second requests were abandoned". The applicants did not file a new request and did not abandon the previous requests. The decision to reject the main request and not to admit the two auxiliary requests was then announced.

The board held that an applicant has the right both to file one or more auxiliary requests in addition to a main request, and to maintain all such requests, even if the examining division communicates its view that all except the last auxiliary request are inadmissible or unallowable, and he is then entitled to a reasoned appealable decision in respect of the rejection of each such request.

Where an examining division has communicated its view that a further request in the form of an amended text of a claim would be allowable, the rejection in advance of such a further request, unless all preceding requests are abandoned, is an unlawful exercise of discretion under Rule 86(3) EPC and a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

In **T 552/97** the opposition division considered that the patent proprietors' main request to maintain the patent as granted had been withdrawn at the oral proceedings; the patent was maintained according to the auxiliary request, and no decision concerning the main request was issued. The patent proprietors and an opponent filed an appeal.

The board found that the detailed transcript of the oral proceedings contained no reference to a withdrawal of the main request; the only such reference was in the statement of facts accompanying the contested decision. The opponent's representative was also unable to recall that

nant la non-admissibilité de la requête subsidiaire, si l'examen de cette dernière s'avère lui aussi négatif. Le rejet "direct" d'une requête subsidiaire, sans que les motifs de ce rejet aient été préalablement notifiés, ne pourrait satisfaire aux exigences de l'article 113(1) CBE qu'en des circonstances exceptionnelles.

Dans l'affaire **T 1105/96**, la division d'examen avait informé le demandeur qu'une nouvelle requête principale serait recevable ... et ... admissible, à condition qu'il abandonne la présente requête principale, ainsi que les première et deuxième requêtes subsidiaires. Le demandeur n'a ni produit une nouvelle requête, ni abandonné ses requêtes antérieures. La division d'examen a alors décidé de rejeter la requête principale et de ne pas admettre les deux requêtes subsidiaires.

La chambre a estimé qu'un demandeur avait le droit de déposer une ou plusieurs requêtes subsidiaires, en plus de la requête principale, et de maintenir l'ensemble de ses requêtes, même si la division d'examen l'informe que selon elle, toutes les requêtes à l'exception de la dernière requête subsidiaire sont irrecevables ou non-admissibles. Il est ensuite en droit d'obtenir une décision susceptible de recours qui énonce les motifs de rejet de chacune des requêtes.

Lorsqu'une division d'examen notifie au demandeur qu'une nouvelle requête modifiant le texte d'une revendication serait recevable, le fait de rejeter à l'avance cette nouvelle requête si le demandeur ne renonce pas à toutes les autres requêtes subsidiaires précédentes, constitue un abus dans l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) et un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

Dans l'affaire **T 552/97**, la division d'opposition avait considéré que le titulaire du brevet avait retiré, au cours de la procédure orale, sa requête principale tendant au maintien du brevet tel que délivré. Le brevet fut donc maintenu dans le texte selon la requête subsidiaire, sans qu'il ait été statué sur la requête principale. Le titulaire du brevet et un opposant formèrent un recours.

La chambre a constaté que le retrait de la requête principale avait été uniquement mentionné dans l'exposé des faits de la décision entreprise, mais pas dans le procès-verbal détaillé de la procédure orale. Les mandataires de l'opposant n'ont pas été non plus en mesure de se rappeler si le

den hätten sich nicht daran erinnern können, daß der Patentinhaber expressis verbis seinen Hauptantrag in der mündlichen Verhandlung zurückgezogen hätte. Angesichts dieser Sachlage sei davon auszugehen, daß der Hauptantrag zum Zeitpunkt der Entscheidung immer noch im Verfahren gewesen sei.

Das Mißverständnis bezüglich der Zurücknahme des Hauptantrags gehe zurück auf eine objektiv unklare Antragslage am Ende der mündlichen Verhandlung. Was das Verhalten des Patentinhabers betreffe, so lägen keine Anzeichen dafür vor, daß ihm am Mißverständnis der Einspruchsabteilung Schuld zukomme. Artikel 113 (2) EPÜ sei nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern von so grundlegender Bedeutung, daß jede – auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende – Verletzung des dort niedergelegten Grundsatzes prinzipiell als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten sei. Es sei daher angebracht, daß das entscheidende Organ die Antragslage vor der Entscheidung klarstelle und sich von der Richtigkeit der Annahme überzeuge, ein Antrag sei zurückgenommen worden. Der wesentliche Verfahrensfehler führte zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, zur Zurückverweisung und Rückzahlung der Beschwerdegebühren.

G. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent

1. Zurücknahme einer Anmeldung als Ganzes

Im Fall **J 4/97** zog der Anmelder seine Anmeldung mit einem am 9. September 1996 eingereichten Schreiben zurück. Am 12. September 1996 teilte er dem EPA mit, daß der Zurücknahmeantrag versehentlich gestellt worden sei und widerrufen werde. Das EPA setzte den Anmelder davon in Kenntnis, daß die Zurücknahme bereits wirksam sei und nicht berichtigt werden könne. Am 6. November 1996 wurde im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht, daß die Anmeldung zurückgenommen wurde.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Zurücknahme der Anmeldung gemäß Regel 88 EPÜ berichtigt werden kann. Die in der Entscheidung **J 10/87** angestellten rechtlichen Überlegungen zum Widerruf einer Zurücknahme der Benennung eines Vertragsstaats gelten auch für die Zurücknahme einer Patentanmeldung als Ganzes. Insbesondere muß eindeutig feststehen, daß die Zurück-

the patent proprietors had withdrawn their main request expressis verbis during the oral proceedings. Under these circumstances it had to be assumed that the main request was still in the proceedings at the time of the decision.

The misunderstanding regarding the withdrawal of the main request had arisen from the lack of clarity, at the end of the oral proceedings, about exactly what was requested. There was no indication that the actions of the patent proprietors were in any way responsible for the misconstruction of the situation by the opposition division. According to the case law of the boards of appeal, the importance of Article 113(2) EPC was so fundamental that any infringement of the principle laid down therein – including an infringement arising from a misinterpretation of a request – must be seen as a substantial procedural violation. Before issuing its decision, the department responsible should therefore clarify the position, ascertaining exactly what was requested and verifying the correctness of its assumption that a request had been withdrawn. In view of the substantial procedural violation, the contested decision was set aside, the case was remitted and the appeal fees were reimbursed.

G. Withdrawal of application and surrender of patent

1. Withdrawal of application as a whole

In **J 4/97**, the applicants withdrew their application by letter filed on 9 September 1996. On 12 September 1996 the applicants informed the EPO that their request for withdrawal had been erroneously made and should be cancelled. The EPO notified the applicants that the withdrawal had come into force and could not be corrected. On 6 November 1996 a notification was published in the European Patent Bulletin according to which the application was withdrawn.

The board held that the withdrawal of the application could be corrected under Rule 88 EPC. The legal considerations contained in decision **J 10/87** concerning the retraction of a withdrawal of a designation of a contracting state applied equally to the withdrawal of a patent application as a whole. In particular, it had to be ascertained whether or not the withdrawal had been due to an excusable

titulaire du brevet avait expressément retiré sa requête principale lors de la procédure orale. Au regard de ces faits, il convenait de partir du principe que la requête principale faisait encore partie de la procédure au moment où la décision a été prononcée.

Le malentendu relatif au retrait de la requête principale était né de la situation objectivement confuse qui régnait en matière de requêtes à l'issue de la procédure orale. Quant à l'attitude du titulaire du brevet, rien ne permettait de conclure que la méprise de la division d'opposition lui était imputable. En vertu de la jurisprudence des chambres de recours, l'article 113(2) CBE revêt une importance si fondamentale que toute atteinte au principe qu'il énonce doit être considérée comme un vice substantiel de procédure, même si une telle atteinte est due à une interprétation erronée concernant une requête. Il convient donc que l'instance appelée à statuer clarifie la situation en matière de requêtes avant de prononcer une décision, et qu'elle acquiesce à la conviction que la requête supposée retirée avait bel et bien été retirée. Compte tenu du vice substantiel de procédure qui avait été commis, la décision entreprise a été annulée, l'affaire a été renvoyée à la première instance et les taxes de recours ont été remboursées.

G. Retrait de la demande et abandon du brevet

1. Retrait de toute la demande

Dans l'affaire **J 4/97**, le demandeur avait retiré sa demande par lettre produite le 9 septembre 1996. Le 12 septembre 1996, il informa l'OEB que sa demande de retrait avait été présentée par erreur et qu'elle devait être annulée. L'OEB lui notifia que le retrait avait pris effet et ne pouvait pas être corrigé. La mention du retrait de la demande a été publiée le 6 novembre 1996 au Bulletin européen des brevets.

La chambre a estimé que le retrait de la demande pouvait être corrigé en vertu de la règle 88 CBE. Le raisonnement juridique développé dans la décision **J 10/87** en ce qui concerne l'annulation du retrait de la désignation d'un Etat contractant s'applique de la même manière au retrait de toute une demande de brevet. Il convient notamment de s'assurer que le retrait était dû à une erreur

nahme einem entschuldbaren Versehen zuzuschreiben ist und daß das Interesse der Öffentlichkeit oder Dritter durch den Widerruf der Zurücknahme nicht beeinträchtigt wird.

Unter den hier gegebenen Umständen deutete nach Auffassung der Kammer allein schon die Tatsache, daß die Zurücknahme bereits nach drei Tagen widerrufen worden war, mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hin, daß sie tatsächlich versehentlich erfolgt ist. Das Versehen war durch die Verwechslung zweier ähnlicher Referenznummern entstanden, die der Anmelder seinen Patentanmeldungen gegeben hatte. Nach Ansicht der Kammer konnte dies als entschuldbares Versehen betrachtet werden.

Das Interesse der Öffentlichkeit war nicht beeinträchtigt, weil die Zurücknahme vor der Eintragung ins europäische Patentregister und mehr als 6 Wochen vor der amtlichen Bekanntmachung im Europäischen Patentblatt widerrufen wurde. Die Interessen Dritter können dadurch geschützt werden, daß die nationalen Gerichte Artikel 122 (6) EPÜ entsprechend anwenden.

H. Beweisrecht

1. Zulässigkeit von Beweismitteln

In der Entscheidung T 937/93 ließ die Kammer die Zeugenaussage eines Angestellten des Einsprechenden zu. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird damit bestätigt.

In der Entscheidung T 558/95 führte die Kammer aus, daß eine eidesstattliche Erklärung ein Beweismittel im Sinne von Artikel 117 (1) EPÜ ist und als solches der freien Beweiswürdigung unterliegt. Sie tritt an die Stelle des in Artikel 117 EPÜ genannten, im deutschen Rechtssystem nicht existenten Beweismittels "Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid" (sworn statements in writing).

Die Tatsache, daß die vom Einsprechenden vorgelegten eidesstattlichen Erklärungen mit teilweise übereinstimmendem Wortlaut abgefaßt und ihre Verfasser Angestellte des Einsprechenden waren, schließt sie als zulässiges Beweismittel nicht aus. Es ist vielmehr eine Frage der Beweiswürdigung zu beurteilen, ob die vorliegenden Beweismittel ausreichend sind.

In der Entscheidung T 301/94 bestätigte die Kammer die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, nach der

error and whether or not the retraction of the withdrawal had adversely affected the public interest or the interests of third parties.

In the circumstances of the case at issue, the board held that the fact alone that the withdrawal was retracted three days afterwards was a strong indication that it had indeed been made in error. The error resulted from a confusion between two similar reference numbers assigned by the appellants to their patent applications. In the board's opinion this mistake could be considered as an excusable oversight.

The public interest was not affected because the withdrawal was retracted before the corresponding entry was made in the Register of European Patents and more than six weeks before the withdrawal was officially notified to the public in the European Patent Bulletin. The interests of third parties could be protected if a national court applied Article 122(6) EPC mutatis mutandis.

H. Law of evidence

1. Admissibility of evidence

In T 937/93 the board allowed evidence to be given by an employee of the opponent. This confirmed the case law of the boards of appeal.

In T 558/95 the board stated that a statutory declaration ("eidesstattliche Erklärung") was evidence within the meaning of Article 117(1) EPC and as such subject to the free evaluation of evidence. It took the place of the sworn statements in writing referred to in Article 117 EPC which did not exist as evidence under German law.

The fact that in this case the statutory declarations provided by the opponent were to some extent identical in wording and drawn up by employees of the opponent did not rule them out as admissible evidence. It was rather a question of evaluation to see whether the evidence provided was sufficient.

In T 301/94, the board confirmed the practice of the boards of appeal by stating that the EPC does not contain

excusable et que l'annulation du retrait n'a pas lésé les intérêts du public ou des tiers.

Dans les circonstances de l'espèce, la chambre a considéré que le seul fait que le retrait ait été annulé trois jours après avoir été effectué constituait déjà un solide indice qu'il avait été effectué par erreur. Le requérant avait en effet confondu les deux numéros de référence similaires qu'il avait assignés à ses demandes de brevet. De l'avis de la chambre, on pouvait admettre que cette erreur était excusable.

L'intérêt du public n'a pas été lésé, vu que le retrait a été annulé avant l'inscription de la mention correspondante au Registre européen des brevets et plus de six semaines avant que le retrait ne soit officiellement communiqué au public dans le Bulletin européen des brevets. En outre, les intérêts des tiers pouvaient être protégés dans le cadre de l'application par analogie de l'article 122(6) CBE par une juridiction nationale.

H. Droit de la preuve

1. Recevabilité des moyens de preuve

Dans la décision T 937/93, la chambre a admis le témoignage d'un employé de l'opposant, confirmant ainsi la jurisprudence des chambres de recours.

Dans la décision T 558/95, la chambre a affirmé qu'une déclaration tenant lieu de serment constituait une mesure d'instruction au sens de l'article 117(1) CBE, laquelle est subordonnée au principe de la libre appréciation des preuves. Elle se substitue à la mesure d'instruction visée à l'article 117 CBE, et qui n'existe pas dans le système juridique allemand, de la "déclaration écrite faite sous la foi du serment".

Les déclarations tenant lieu de serment qui ont été produites par l'opposant ne sont pas exclues en tant que moyen de preuve recevable du fait que leur libellé concorde en partie et qu'elles ont été rédigées par des employés de l'opposant. Il s'agit plutôt d'apprécier si les moyens de preuve produits sont suffisants.

Dans la décision T 301/94, la chambre a confirmé la pratique des chambres de recours, selon laquelle la CBE

das EPÜ keine Einschränkungen hinsichtlich der im Verfahren vor dem EPA zulässigen Beweismittel enthält. Eine "déclaration sur l'honneur" von einem "notaire" beglaubigt stellt daher ein zulässiges Beweismittel dar.

2. Beweismittelwürdigung

In der Entscheidung T 301/94 bestätigte die Kammer, daß der Grundsatz der freien Beweismittelwürdigung für alle in den Verfahren eingereichten Beweismittel gilt. Sie stellte ferner fest, daß die Beweiskraft einer "déclaration d'honneur", deren Unterschrift von einem "notaire" beglaubigt worden ist, von den Umständen im Einzelfall abhängt.

In der Entscheidung T 750/94 (ABI. EPA 1998, 32) vertrat die Kammer die Auffassung, daß nach dem Grundsatz der "freien Beweismittelwürdigung" jedes für die Streitfrage relevante Beweismittel nach seiner Beweiskraft gewichtet werden muß, damit zuverlässig festgestellt werden kann, was sich wahrscheinlich ereignet hat. Einem nicht unterschriebenen Vermerk einer unbekanntenen, namentlich nicht genannten Person sollte grundsätzlich nur eine sehr geringe Beweiskraft beigemessen werden.

3. Maßstab bei der Beweismittelwürdigung

Gemäß der Entscheidung T 270/90 gilt für den Einwand der offenkundigen Vorbenutzung dasselbe Beweismaß wie bei den übrigen in Artikel 100 EPÜ vorgesehenen Einspruchsgründen: das Abwägen der Wahrscheinlichkeit. In jenem Fall hatte die Kammer einen Antrag ausdrücklich zurückgewiesen, wonach das wesentlich strengere Kriterium "zweifelsfrei" angelegt werden sollte, obwohl in jenem Fall beide Beteiligten in der Lage waren, Beweismittel hinsichtlich der entscheidenden Frage der Vertraulichkeit der Transaktionen beizubringen, die angeblich eine offenkundige Vorbenutzung darstellten.

In der Entscheidung T 472/92 (ABI. EPA 1998, 161) bestätigte die Kammer dieses Konzept, machte jedoch eine Einschränkung für Fälle offenkundiger Vorbenutzung, wenn praktisch alle Beweismittel dafür der Verfügungsmacht und dem Wissen des Einsprechenden unterliegen. Hier hat der Patentinhaber selten ohne weiteres Zugang dazu. In der Praxis kann er lediglich diese Beweisführung angreifen, indem er auf darin

any restrictions with regard to the kind of evidence which can be produced in proceedings before the EPO. A "déclaration sur l'honneur" certified by a "notaire" is therefore admissible as means of proof.

2. Evaluation of evidence

In T 301/94, the board confirmed that the principle of free evaluation of evidence applies to any kind of evidence submitted in proceedings. Furthermore, the board stated that the probative value of a "déclaration sur l'honneur", the signature of which has been certified by a "notaire", depends on the particular circumstances of the case.

In T 750/94 (OJ EPO 1998, 32) the board held that, in accordance with the principle of free evaluation of evidence, items of evidence relevant to the matter at issue must be given appropriate weight in order to establish reliably what is likely to have occurred. An unsigned statement by an unknown and unnamed person should in principle be given minimal weight.

3. Standard of proof

According to decision T 270/90 the standard of proof to be applied in prior public use objections is the same as in other objections covered by Article 100 EPC, namely the balance of probability. In this case, the board expressly refused to accept a submission that the much more rigorous standard of "beyond all reasonable doubt" should apply, even though both parties were able to access and adduce evidence relating to the decisive issue of the confidentiality of the transactions alleged to constitute prior public use.

In T 472/92 (OJ EPO 1998, 161), the board reaffirmed this approach but made a distinction for cases of prior public use where practically all the evidence in support of an alleged prior public use lies within the power and knowledge of the opponent. In such cases, the patentee seldom has ready access to it, or indeed any access to it at all. All he can do in practice is challenge the evidence by pointing out any inconsistencies

ne limite en aucune façon le type de preuves susceptibles d'être produites dans la procédure devant l'OEB. En conséquence, une déclaration sur l'honneur certifiée par un notaire est recevable en tant que moyen de preuve.

2. Appréciation des moyens de preuve

Dans l'affaire T 301/94, la chambre a confirmé que le principe de la libre appréciation des preuves s'appliquait à tout type de preuve produit au cours de la procédure. Elle a également déclaré que la valeur probante d'une déclaration sur l'honneur, dont la signature a été certifiée par un notaire, dépendait des circonstances particulières de l'espèce.

Dans l'affaire T 750/94 (JO OEB 1998, 32), la chambre a estimé que conformément au principe de "la libre appréciation des moyens de preuves", il convient d'apprécier à leur juste valeur les différents éléments de preuve concernant la question en litige, si l'on veut pouvoir établir de manière fiable ce qui s'est probablement produit. En principe, il ne doit être accordé qu'une valeur minimale à une déclaration non signée, faite par une personne inconnue dont le nom n'a pas été indiqué.

3. Degré de conviction de l'instance en cause

Selon la décision T 270/90, il convient d'appliquer aux objections fondées sur une utilisation antérieure accessible au public les mêmes critères en matière de preuve qu'aux objections soulevées au titre de l'article 100 CBE, à savoir qu'il y a lieu de peser les probabilités. Dans cette affaire, la chambre a expressément rejeté l'argument selon lequel il convenait d'appliquer le critère beaucoup plus rigoureux de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, même si, comme tel était le cas en l'occurrence, les parties pouvaient l'une et l'autre se procurer et invoquer des preuves sur la question capitale de la confidentialité des activités, dont il était allégué qu'elles constituaient une utilisation antérieure accessible au public.

Dans l'affaire T 472/92 (JO OEB 1998, 161), la chambre a de nouveau confirmé cette approche, tout en établissant une distinction pour le cas où les preuves afférentes à une utilisation antérieure accessible au public se trouvent presque toutes en la possession de l'opposant et ne sont connues que de lui seul, si bien que le titulaire du brevet ne peut que difficilement, ou même ne peut absolument pas se les procurer. Tout ce

enthaltene Widersprüche hinweist, oder Lücken in der Kette der geschäftlichen Transaktionen aufzeigen, die der Einsprechende nachweisen muß, wenn er mit diesem Einspruchsgrund Erfolg haben will. Die Kammer entschied, daß in diesen Fällen ein Einsprechender seine Behauptungen lückenlos nachweisen muß, weil der Patentinhaber nur wenige oder gar keine Möglichkeiten hat, das Gegenteil zu beweisen, nämlich daß keine offenkundige Vorbenutzung stattgefunden hat (siehe auch T 97/94 Nr. 5.1 – wird veröffentlicht).

Je schwerwiegender eine Tatfrage ist, die das EPA untersucht und nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit entscheidet, desto stichhaltiger muß der Entscheidung T 750/94 (ABI. EPA 1998, 32) zufolge das zugrundeliegende Beweismaterial sein. Führt die Entscheidung über diese Frage möglicherweise zur Zurückweisung einer europäischen Anmeldung oder zum Widerruf eines europäischen Patents – z. B. wegen einer angeblichen Vorveröffentlichung oder Vorbenutzung –, so ist das vorliegende Beweismaterial sehr kritisch und genau zu prüfen. Eine europäische Patentanmeldung sollte nur zurückgewiesen und ein europäisches Patent nur widerrufen werden, wenn die Zurückweisungs- bzw. Widerrufsgründe (d. h. die rechtlichen und faktischen Gründe) voll und ganz bewiesen sind.

4. Beweislast

In T 207/93 folgte die Kammer der ständigen Rechtsprechung, daß der Einsprechende die Beweislast für das Fehlen der Neuheit der Erfindung trägt.

In der Sache T 954/93 hatte der Beschwerdeführer/Einsprechende Einwände gegen die Neuheit des Patents vorgebracht, die anhand von Experimenten hätten bewiesen werden müssen. Er hatte aber keinen einzigen Test vorgelegt und dies damit begründet, daß sie sehr teuer gewesen wären.

Die Kammer betrachtete die Behauptung als nicht bewiesen und ließ keine Umkehr der Beweislast zu. Die Tatsache, daß Experimente sehr teuer seien, wälze nicht die Beweislast auf den Patentinhaber ab.

In der Sache T 472/92 (ABI. EPA 1998, 161) machte der Beschwerdeführer/Einsprechende geltend, daß er das Produkt, für das das Patent erteilt worden war, vor dem Anmeldetag

contained in it or draw attention to any gaps in the chain of commercial transactions that needs to be established by the opponent in order to succeed on this ground. The board stated that in such cases an opponent has to prove his case up to the hilt, for little if any evidence would be available to the patentee to establish the contradictory proposition that no prior public use has taken place (see also T 97/94 No. 5.1 – to be published).

According to decision T 750/94 (OJ EPO 1998, 32), when an issue of fact is being examined and decided by the EPO on the balance of probabilities, the more serious the issue the more convincing must the evidence be to support it. If a decision upon such an issue may result in the refusal or revocation of a European patent, for example in a case concerning alleged prior publication or prior use, the available evidence in relation to that issue must be very critically and strictly examined. A European patent should not be refused or revoked unless the grounds for refusal or revocation (that is, the legal and factual reasons) are fully and properly proven.

4. Burden of proof

In T 207/93 the board upheld established case law by confirming that the opponent bears the burden of proof for the invention's lack of novelty.

In T 954/93 the appellant/opponent had put forward objections to the patent on the basis of lack of novelty, which would have had to be demonstrated by means of experiments. He had not however carried out any tests on the ground that they would have been very expensive.

The board considered the allegation unproven and refused to reverse the burden of proof. The fact that experiments would have been very expensive did not shift the burden of proof onto the patent proprietor.

In T 472/92 (OJ EPO 1998, 161) the appellant/opponent alleged that he had delivered the product for which the patent had been granted to two third parties prior to the date of filing.

qu'il peut faire en pratique, c'est contester ces preuves en faisant ressortir les contradictions qu'elles contiennent, ou signaler toute lacune dans la succession des activités commerciales dont l'opposant doit apporter la preuve, afin de montrer le bien-fondé de son motif d'opposition. La chambre a déclaré que dans ce cas, c'est à l'opposant de produire la preuve incontestable du bien-fondé de ses allégations, car le titulaire du brevet ne dispose guère ou ne dispose pas de moyens de preuve pour montrer à l'inverse qu'il n'y a pas eu utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public (cf. également T 97/94 point 5.1, à paraître).

En vertu de la décision T 750/94 (JO OEB 1998, 32), lorsque l'OEB examine et tranche une question de fait en fonction de ce qui paraît le plus probable, plus cette question est grave, plus les preuves invoquées doivent être convaincantes. Si la décision prise à ce sujet peut entraîner le rejet de la demande ou la révocation du brevet européen, par exemple lorsqu'il est allégué qu'il y a eu publication ou utilisation antérieure, les preuves fournies à cet égard doivent être examinées avec beaucoup de rigueur et d'esprit critique. Une demande de brevet européen ne saurait être rejetée (et un brevet européen ne saurait être révoqué) si les motifs de rejet ou de révocation (motifs de droit et de fait) ne sont pas entièrement et correctement prouvés.

4. Charge de la preuve

Dans l'affaire T 207/93, la chambre a suivi la jurisprudence constante selon laquelle il appartient à l'opposant de prouver l'absence de nouveauté d'une invention.

Dans l'affaire T 954/93, le requérant/opposant avait soulevé des objections à l'encontre de la nouveauté de l'invention brevetée, qui auraient dû être prouvées par des expériences. Or, il n'avait pas produit le moindre test, au motif que de tels tests auraient été très chers.

La chambre, estimant que l'allégation du requérant n'était pas prouvée, a refusé de renverser la charge de la preuve. Le fait que des expériences soient très chères n'est pas de nature à renverser la charge de la preuve sur le titulaire du brevet.

Dans l'affaire T 472/92 (JO OEB 1998, 161), le requérant/opposant a fait valoir qu'il avait livré le produit breveté à deux entreprises tierces, avant la date de dépôt. Dans les deux cas,

an zwei Drittfirmen geliefert habe. Die Lieferungen waren in beiden Fällen nachweisbar. Zwischen dem Beschwerdeführer und der ersten Drittfirma bestand ein Joint-venture-Vertrag. Zwischen den Parteien war es streitig, ob die Lieferung einer Geheimhaltungsverpflichtung unterlag. Eine ausdrückliche Geheimhaltungsverpflichtung konnte nicht bewiesen werden. Der Joint-venture-Vertrag wurde nicht vorgelegt.

Die Kammer ging von der Vermutung aus, daß ein Joint-venture-Vertrag eine Geheimhaltungsverpflichtung für die Parteien begründet und daß Lieferungen von einer Partei an die andere unter die Geheimhaltungsverpflichtung fallen.

In der Entscheidung **J 8/93** bestätigte die Kammer, daß sogar der schlüssige Beweis für die Abgabe eines Schriftstücks zur Post nicht als hinreichender Beweis dafür gelten kann, daß das Schriftstück auch beim EPA eingegangen ist. Wenn die Post ein Schriftstück nicht ausliefert, muß der Anmelder die Folgen tragen, die ihm durch die Nichteinreichung entstehen.

I. Vertretung

1. Zulassung eines Zusammenschlusses von Vertretern

In der Sache **J 16/96** (ABI. EPA 1998, 347) teilte die Rechtsabteilung des EPA der Firma X. mit, daß ihre Patentabteilung nicht als Zusammenschluß von Vertretern registriert werden könne. Unter einem Zusammenschluß von Vertretern sei ein Zusammenschluß zu verstehen, dem nur freiberuflich tätige zugelassene Vertreter angehören. Dies ergab sich aus der "Mitteilung zu Fragen der Vertretung vor dem EPA" (ABI. EPA 1979, 92). Da die Mitarbeiter der Patentabteilung einer Firma nicht als freiberufliche Vertreter anzusehen seien, komme für sie die Eintragung als Zusammenschluß nicht in Frage. In ihrer Entscheidung führte die Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts aus, die Auslegung des Begriffs "Zusammenschluß von Vertretern" als Zusammenschluß freiberuflich tätiger, zugelassener Vertreter beruhe auf einem Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation aus dem Jahr 1978 über die Auslegung der Regel 101 (9) EPÜ.

Both deliveries could be proven. A joint venture agreement existed between the appellant and the first party. The two parties were in dispute over whether there had been an obligation to treat the delivery as confidential. An explicit obligation to maintain secrecy could not be proven. The joint venture agreement was not produced.

The board acted on the assumption that a joint venture agreement obliges the parties to maintain secrecy and that deliveries from one party to the other fall within that obligation.

In **J 8/93**, the board confirmed that even conclusive evidence that something has been posted cannot be treated as sufficient to prove that a document has been received by the EPO. If the post fails to deliver a document, the applicant will suffer the consequences for failing to file that document.

I. Representation

1. Authorisation of an association of professional representatives

In **J 16/96** (OJ EPO 1998, 347) the EPO's Legal Division informed company X that its patents department could not be registered as an association of representatives. An association of representatives had to be taken as meaning an association consisting solely of professional representatives in private practice. This was clear from the "Communication on matters concerning representation before the EPO" (OJ EPO 1979, 92). Since the members of a company's patent department were not considered to be representatives in private practice, there could be no question of granting them registration as an association. In its decision, the Legal Division explained that the interpretation of the term "association of professional representatives" was based on a decision dating from 1978 of the Administrative Council of the European Patent Organisation regarding the interpretation of Rule 101(9) EPC.

les livraisons pouvaient être prouvées. Le requérant et la première entreprise tierce étaient liés par un accord de coentreprise. Les parties étaient en désaccord sur la question de savoir si la livraison était soumise à une obligation de confidentialité. Il n'a pas été possible de prouver l'existence d'une telle obligation expresse de confidentialité. L'accord de coentreprise n'a pas été produit.

La chambre a considéré qu'un accord de coentreprise fondait une obligation de confidentialité pour les parties et que les livraisons faites entre les parties étaient soumises à une telle obligation.

Dans l'affaire **J 8/93**, la chambre a confirmé que même l'existence de preuves établissant de manière concluante qu'un envoi postal a bien été effectué ne saurait être considérée comme suffisante pour prouver que l'OEB a reçu un document. Si la poste ne distribue pas un document, c'est le demandeur qui subira les conséquences attachées à la non-production de ce document.

I. Représentation

1. Autorisation d'un groupement de mandataires

Dans l'affaire **J 16/96** (JO OEB 1998, 347), la division juridique de l'OEB avait communiqué à la société X que son département brevets ne pouvait pas être inscrit en tant que groupement de mandataires. Ainsi qu'il ressortait de la "Communication concernant des questions relatives à la représentation près l'OEB" (JO OEB 1979, 92), il y avait lieu d'entendre par "groupement de mandataires" un groupement dont seuls font partie des mandataires agréés exerçant leurs activités de façon libérale. Vu que les employés du département brevets d'une société ne sauraient être considérés comme des mandataires exerçant à titre libéral, ils ne pouvaient pas être inscrits en tant que groupement. Dans sa décision, la division juridique de l'Office européen des brevets a déclaré que l'interprétation conférée à l'expression "groupement de mandataires", selon laquelle un tel groupement se compose uniquement de mandataires agréés exerçant à titre libéral, reposait sur une décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en date de 1978, relative à l'interprétation de la règle 101(9) CBE.

Die Beschwerdekammer befaßte sich mit der Frage der Verbindlichkeit solcher Beschlüsse des Verwaltungsrats für die Beschwerdekammern. Sie wies darauf hin, daß in Artikel 23 (3) EPÜ niedergelegt sei, daß die Mitglieder der Kammern für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur dem Übereinkommen unterworfen seien. Aus diesem Grunde bestehe weder eine formelle Bindung der Beschwerdekammern an einen Auslegungsbeschluß des Verwaltungsrats, noch könne ein solcher Beschluß als Weisung für ihre Entscheidungen verstanden werden. Für die Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens trete der Auslegungsbeschluß des Verwaltungsrats in seiner Bedeutung für die Auslegung von Regel 101(9) EPÜ gleichwertig neben die allgemeine Auslegungsregel von Artikel 31(1) der Wiener Vertragsrechtskonvention.

Die Kammer kam zu dem Schluß, die bisherige Amtspraxis, die Regel 101 (9) EPÜ nur auf zugelassene Vertreter anzuwenden, die "freiberuflich tätig" seien, finde keine Grundlage im Übereinkommen. Ein Zusammenschluß von Vertretern im Sinne von Regel 101 (9) EPÜ könne deshalb auch von zugelassenen Vertretern gebildet werden, die nicht freiberuflich tätig seien. Diese Auslegung von Regel 101 (9) EPÜ stehe im Einklang mit dem allgemeinen Ziel des Übereinkommens, den Patentschutz in den Vertragsstaaten durch ein einheitliches Patenterteilungsverfahren zu erreichen (vgl. Präambel des Übereinkommens). Wie schon bei der Schaffung von Regel 101 (9) EPÜ festgestellt wurde, solle diese Bestimmung für verschiedene Länder mit unterschiedlichen innerstaatlichen Rechtsvorschriften und abweichenden Traditionen anwendbar sein, in denen sich die Vertreter häufig in unterschiedlicher Form zusammengeschlossen haben, z. B. in Form von Gesellschaften. Im Hinblick darauf wurden die in Regel 101 (9) EPÜ ursprünglich vorgesehenen Ausdrücke "Sozietät" bzw. "partnership" ersetzt durch die allgemeineren Begriffe "Zusammenschluß von Vertretern" bzw. "association of representatives". Die französischsprachige Fassung "groupement de mandataires" blieb unverändert (vgl. dazu Dok. CI/GT VI/166d/77 vom 20. April 1977). Vor diesem Hintergrund bestehe keine Veranlassung, den Begriff "Zusammenschluß von Vertretern" einschränkend auszulegen.

Looking at the issue of the extent to which such decisions of the Administrative Council were binding on the boards of appeal, the board pointed out that, under Article 23(3) EPC, the members of the boards were not bound by any instructions and were to comply only with the provisions of the Convention. Neither in formal nor in practical terms, therefore, could a decision of the Administrative Council regarding the interpretation of an EPC Rule have a binding effect on the boards of appeal. For the purpose of interpreting the European Patent Convention, the decision of the Administrative Council concerning the interpretation of Rule 101(9) EPC had to be set alongside the general rule of interpretation in Article 31(1) of the Vienna Convention on the Law of Treaties.

The board concluded that there was no basis in the Convention for the Office's previous custom of applying Rule 101(9) EPC only to professional representatives who were "in private practice". An association of representatives within the meaning of Rule 101(9) EPC could therefore also be formed by professional representatives who were not in private practice. This interpretation of Rule 101(9) EPC was consistent with the general aim, stated in the preamble to the Convention, of obtaining the protection of inventions in the contracting states by a single procedure for the grant of patents. When Rule 101(9) EPC was first introduced, it was noted that the provision was to be applicable to various countries, with differing national legal provisions and traditions, where representatives have often pooled their resources by forming some kind of association, such as a firm. In view of this, Rule 101(9) was reworded, replacing the original terms "partnership" and "Sozietät" with the more general expressions "association of representatives" and "Zusammenschluß von Vertretern". The French version "groupement de mandataires" remained unchanged (see Doc. CI/GT VI/166e/77 of 20 April 1977). In this context, there was no reason to interpret the term "association of representatives" in a way which limited its meaning.

La chambre a examiné la question de savoir si de telles décisions du Conseil d'administration s'imposent aux chambres de recours. Elle a fait observer qu'en vertu de l'article 23(3) CBE, les membres des chambres ne sont liés dans leurs décisions par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la Convention. En conséquence, les chambres ne sont aucunement liées, sur le plan formel, par une quelconque décision interprétative du Conseil d'administration, une telle décision ne pouvant pas davantage être considérée comme une instruction à suivre dans leurs décisions. Aux fins de l'interprétation de la Convention sur le brevet européen, la décision interprétative du Conseil d'administration équivaut donc, pour l'interprétation de la règle 101(9) CBE, à la règle générale d'interprétation visée à l'article 31(1) de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités.

La chambre a conclu que la pratique suivie jusque là par l'Office, et qui consistait à appliquer la règle 101(9) CBE aux seuls mandataires agréés exerçant à titre libéral, ne trouvait aucun fondement dans la Convention. En conséquence, un groupement de mandataires au sens de la règle 101(9) CBE peut également être formé par des mandataires agréés qui n'exercent pas à titre libéral. Cette interprétation de la règle 101(9) CBE est conforme au but général de la Convention, qui est de permettre l'obtention d'une protection par brevets dans les Etats contractants par une procédure unique de délivrance de brevets (cf. le préambule de la Convention). Comme il a déjà été constaté lors de l'adoption de la règle 101(9) CBE, cette disposition devait pouvoir s'appliquer dans différents pays ayant des dispositions juridiques nationales et des traditions différentes. Ainsi, les mandataires se regroupent fréquemment sous une autre forme, par ex. sous la forme d'une société. C'est pourquoi les expressions "Sozietät" et "partnership" prévues initialement dans la règle 101(9) CBE ont été remplacées par les termes généraux "Zusammenschluß von Vertretern" et "association of representatives". L'expression "groupement de mandataires" utilisée dans la version française est quant à elle restée inchangée (cf. à ce sujet le document CI/GT VI/166f/77 en date du 20 avril 1977). Dans ce contexte, il n'y avait donc aucune raison d'interpréter dans un sens restrictif l'expression "groupement de mandataires".

2. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson

In der Entscheidung T 334/94 erklärte die Kammer, daß die Zulassung von mündlichen Ausführungen einer Begleitperson zu rechtlichen oder technischen Fragen, die diese unter der Aufsicht des zugelassenen Vertreters für einen Verfahrensbeteiligten macht, an bestimmte Kriterien im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ gebunden ist. Gemäß der Entscheidung G 4/95 (ABI. EPA 1996, 412) hat die Partei, die von einer Begleitperson Ausführungen machen lassen möchte, so rechtzeitig vor dem betreffenden Termin einen Antrag zu stellen, daß sich die anderen Parteien darauf vorbereiten können. Wird ein solcher Antrag erst kurz vor der mündlichen Verhandlung gestellt, ist er zurückzuweisen, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, es sei denn, alle Parteien sind damit einverstanden, daß die mündlichen Ausführungen gemacht werden. Die Kammer wies darauf hin, daß die Große Beschwerdekammer nicht genau angegeben hatte, was unter "rechtzeitig" zu verstehen ist, und auch gar keine Frist für die Stellung eines Antrags auf mündliche Ausführungen einer Begleitperson festgelegt hatte. Nach Auffassung der Beschwerdekammer ist die für die Einreichung von Eingaben oder neuen Anspruchssätzen allgemein anerkannte Frist von einem Monat vor der mündlichen Verhandlung als Untergrenze anzusehen. Unter diesen Umständen befand sie, daß die Benennung einer Begleitperson eine Woche vor der mündlichen Verhandlung nicht zulässig ist.

3. Zulassung von Rechtsanwälten ("legal practitioner") zur Vertretung

In der Sache J 27/95 hatte ein spanischer Staatsbürger beantragt, als Rechtsanwalt im Sinne des Artikels 134 (7) EPÜ anerkannt und zur Vertretung in Verfahren nach dem EPÜ zugelassen zu werden. Die Rechtsabteilung befand in ihrer Entscheidung, daß sich der Artikel 134 (7) EPÜ lediglich auf Rechtsanwälte beziehe, die in Ausübung ihres Berufs "an sich" befugt sind, Mandanten vor nationalen Patentämtern zu vertreten; ihres Wissens seien Rechtsanwälte in Spanien aber nicht an sich schon berechtigt, als Vertreter in Patentsachen zu agieren. Der Beschwerdeführer hatte in seiner Beschwerdebeurteilung unter anderem angeführt, daß der Artikel 137 (7) EPÜ keinerlei Beschränkung auf den Rechtsanwalt "an sich" enthalte. In Spanien sei die Registrierung als "Agente de la Propiedad Industrial" eine reine Forma-

2. Oral submissions by an accompanying person

In T 334/94 the board emphasised that the discretion to allow an accompanying person to make an oral submission on legal or technical matters on behalf of a party to the proceedings and under the control of the authorised representative was subject to certain criteria with regard to Article 113(1) EPC. According to the decision in G 4/95 (OJ EPO 1996, 412), the party wishing that an oral submission be made by an accompanying person should request permission sufficiently in advance of the day appointed for oral proceedings, so that the other parties are able to prepare themselves accordingly. If such a request is made very shortly before the date of the hearing, then it should, in the absence of exceptional circumstances, be refused by the EPO, unless all the parties agree to the making of the oral submission. The board pointed out that the Enlarged Board had not defined the meaning of "sufficiently in advance" or even set any time limit for requesting permission for an oral submission to be made by an accompanying person. In the board's view, the standard period of one month before oral proceedings for filing submissions or new sets of claims was to be seen as a minimum. On this basis, the appointment of an accompanying person one week before the date of oral proceedings was not acceptable.

3. Legal practitioners entitled to act as professional representative

In J 27/95 the appellant, a Spanish citizen, applied to be recognised as a legal practitioner within the meaning of Article 134(7) EPC and to be allowed to undertake professional representation in proceedings under the EPC. According to the decision of the Legal Division, Article 134(7) EPC only applied to legal practitioners entitled to act as representatives before their national patent offices by virtue of the exercise of the profession of legal practitioner "as such"; in Spain, however, legal practitioners as such were not entitled to act as representatives in patent matters. In the statement of grounds filed by the appellant, it was contended inter alia that the wording of Article 137(7) EPC did not contain any limitation to legal practitioners "as such". In Spain, registration as "Agente de la Propiedad Industrial" was a pure formality,

2. Exposé oral fait par un assistant

Dans la décision T 334/94, la chambre a souligné que la faculté, pour un assistant, de présenter un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques pour le compte d'une partie à la procédure et sous le contrôle du mandataire agréé, était assujettie à certains critères en relation avec l'article 113(1) CBE. Selon la décision G 4/95 (JO OEB 1996, 412), la partie souhaitant l'intervention d'un assistant est tenue de demander l'autorisation suffisamment tôt à l'avance du jour fixé, de manière à permettre aux autres parties de s'organiser en conséquence. Si une telle requête est formulée très peu de temps avant la date de l'audience, elle doit être, en l'absence de circonstances exceptionnelles, rejetée par l'OEB, à moins que toutes les parties acceptent que l'exposé oral soit effectué. La chambre a relevé que la Grande Chambre de recours n'avait pas précisé ce qu'il convient d'entendre par "suffisamment à l'avance", ni même fixé de date limite pour formuler une requête portant sur la présentation d'un exposé oral par un assistant. Selon la présente chambre, le délai d'un mois avant la procédure orale, qui est généralement admis pour déposer des mémoires ou de nouveaux jeux de revendications, représente un minimum. Elle a estimé que dans ces conditions, la désignation d'un assistant une semaine avant la date de la procédure orale n'était pas acceptable.

3. Avocats habilités à exercer en qualité de mandataire agréé

Dans l'affaire J 27/95, la requérante, en l'occurrence une citoyenne espagnole, avait demandé à être reconnue en tant qu'avocate au sens de l'article 134(7) CBE et à être autorisée à assurer la représentation dans les procédures instituées par la CBE. Dans sa décision, la division juridique a expliqué que l'article 134(7) CBE s'appliquait uniquement aux avocats habilités à agir en tant que mandataires devant leurs offices nationaux de brevets, en vertu de l'exercice de la profession d'avocat "en soi". Or, toujours selon la division juridique, les avocats ne sont pas habilités en tant que tels, en Espagne, à exercer en qualité de mandataires en matière de brevets d'invention. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a notamment soutenu que l'article 134(7) CBE n'était aucunement limité, de par son

lität, die unter Vorlage des erforderlichen Hochschulzeugnisses an einem Nachmittag erledigt werden könne.

Die Juristische Beschwerdekammer stellte zunächst fest, daß Rechtsanwälte nicht generell zur Vertretung vor dem EPA befugt, d. h. berechtigt sind, in allen durch das EPÜ geschaffenen Verfahren zu handeln, sondern daß diese Befugnis vielmehr daran geknüpft ist, daß die Bestimmungen des Artikels 134 (7) EPÜ erfüllt sind. Stellt also ein Rechtsanwalt den Antrag, in Verfahren vor dem EPA als zugelassener Vertreter aufzutreten, ist die Rechtsabteilung berechtigt zu prüfen, ob er die in Artikel 134 (7) EPÜ festgelegten Voraussetzungen erfüllt. Wird ein solcher Antrag abgewiesen, so kann er jederzeit wieder gestellt werden und wird dann auf der Grundlage der neuen Sachlage geprüft. Daher hatte die Juristische Beschwerdekammer zu untersuchen, ob der Beschwerdeführer zum betreffenden Zeitpunkt die Bestimmungen des Artikels 134 (7) EPÜ erfüllte.

Die Kammer wies in ihrer Entscheidung darauf hin, daß ein Rechtsanwalt, der in einem Vertragsstaat zugelassen ist, "seinen Geschäftssitz in diesem Staat" haben muß, und merkte an, daß in allen drei Sprachfassungen des Übereinkommens der Ausdruck "seinen Geschäftssitz" (und nicht "einen Geschäftssitz") verwendet wird. Nach Auffassung der Kammer macht diese Formulierung deutlich, daß der Geschäftssitz im Sinne des Artikels 134 (7) EPÜ der Ort (soweit vorhanden) ist, an dem jemand seinen Beruf als Rechtsanwalt ausübt. Der einzige Nachweis, der der Kammer vorlag, war aber die Registrierung einer Anschrift in Spanien, die nicht als Nachweis für einen Geschäftssitz im Sinne des Artikels 134 (7) EPÜ anerkannt werden konnte. In Ermangelung jeglichen Nachweises dafür, daß der Beschwerdeführer seinen Geschäftssitz im Sinne des Artikels 134 (7) EPÜ in Spanien hatte, mußte die Kammer die Beschwerde zurückweisen. Unter diesen Umständen war es weder erforderlich noch angemessen, daß die Kammer die weiteren Fragen prüfte, auf die die erstinstanzliche Entscheidung gestützt war (siehe oben).

completed within one afternoon upon production of evidence of the requisite university degree.

The Legal Board of Appeal first made it clear that the competence of legal practitioners to undertake representation before the EPO is not general, i.e. legal practitioners are not entitled to act in all proceedings under the Convention, but depends directly on their complying with the provisions of Article 134(7) EPC. Each time a legal practitioner makes a request to act as a professional representative in proceedings before the EPO, the Legal Division therefore has the right to examine whether he or she meets the requirements of Article 134(7) EPC. If such a request is refused, it can be re-filed and reconsidered on the basis of new facts at any time. The Legal Board of Appeal therefore considered whether or not the appellant at that moment satisfied the requirements of Article 134(7) EPC.

The board pointed out that, under Article 134(7) EPC, a legal practitioner qualified in a contracting state must have "his place of business within such State". The Board noted that the expression "his place of business" (in contrast to "a place of business") is used in all three languages of the Convention. This wording made it clear that the place of business within the meaning of Article 134(7) EPC was the place (if any) at which a person practises his or her profession as legal practitioner. However, the only evidence before the board was the registration of an address in Spain which could not be accepted as a proof of a place of business within the meaning of Article 134(7) EPC. Therefore, in the absence of any evidence that the appellant had a place of business in Spain within the meaning of Article 134(7) EPC, the board had to reject the appeal. In these circumstances it was neither necessary nor appropriate for the board to consider the further issues on which the first-instance decision was based (see above).

libellé, aux avocats "en soi". En Espagne, l'inscription en tant qu'"agente de la Propriedad Industrial" est une simple formalité accomplie en une après-midi sur production de l'attestation du diplôme universitaire requis.

La chambre de recours juridique a tout d'abord précisé que les avocats n'avaient pas, d'une manière générale, pouvoir de représentation devant l'OEB, à savoir qu'ils n'étaient pas habilités à agir dans toutes les procédures instituées par la Convention, mais que ce pouvoir était directement subordonné au respect des dispositions de l'article 134(7) CBE. En conséquence, chaque fois qu'un avocat présente une requête en vue d'agir en qualité de mandataire agréé dans les procédures devant l'OEB, la division juridique a le droit d'examiner si il ou elle remplit les conditions visées à l'article 134(7) CBE. En cas de rejet, une telle requête peut à nouveau être présentée et examinée à tout moment sur la base de nouveaux faits. La chambre de recours juridique a donc examiné si le requérant remplissait ou non, à cette date, les conditions prévues à l'article 134(7) CBE.

Dans sa décision, la chambre a relevé qu'en vertu de l'article 134(7) CBE, un avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants devait y posséder "son domicile professionnel". Les trois versions de la Convention utilisent l'expression "son domicile professionnel" (et non "un domicile professionnel"), ce qui montre clairement que le domicile professionnel au sens de l'article 134(7) CBE est le lieu (si tant est qu'il y en ait un) où une personne exerce sa profession d'avocat. Or, la seule preuve dont disposait la chambre était l'inscription d'une adresse en Espagne, laquelle ne pouvait être admise en tant que preuve du domicile professionnel au sens de l'article 134(7) CBE. Faute de preuve établissant que la requérante avait son domicile professionnel en Espagne au sens de l'article 134(7) CBE, la chambre a rejeté le recours. Dans ces circonstances, elle n'avait pas à statuer sur les autres questions sur lesquelles se fondait la décision prise par l'instance du premier degré (cf. supra).

J. Entscheidungen der Organe des EPA**1. Form der Entscheidung – Entscheidungsbegründung**

In der Sache T 135/96 hatte die Einspruchsabteilung beim Erlaß der angefochtenen Entscheidung zwei Dokumente sowie verschiedene Argumente völlig unberücksichtigt gelassen, die die Beschwerdeführer/Einsprechenden zur Stützung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit vorgebracht hatten.

Die Kammer befand, daß die Nichtberücksichtigung dieser Dokumente und Argumente, die für den Beschwerdegrund der (mangelnden) erfinderischen Tätigkeit, auf der die angefochtene Entscheidung basierte, relevant waren, einen Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör und somit einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte wie auch als grundlegender Fehler des erstinstanzlichen Verfahrens zu werten war. Außerdem erklärte sie, daß die angefochtene Entscheidung auch gegen die Regel 68 (2) EPÜ verstieß, weil sie keinerlei Begründung enthielt, warum der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche auch in bezug auf die zwei weiteren Argumente der Einsprechenden eine erfinderische Tätigkeit aufwies.

In der Entscheidung T 698/94 befand die Kammer, daß weder das Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung noch der Teil "Sachverhalt und Anträge" der angefochtenen Entscheidung auch nur den geringsten Hinweis auf die Argumente der Beteiligten enthielt. Die Verfahrensbeteiligten konnten daher nicht nachvollziehen, wie die Einspruchsabteilung zu ihrem Schluß gekommen war, daß mangelnde Neuheit vorlag. Die Kammer wies darauf hin, daß der unterlegenen Partei dadurch ihr legitimes Recht genommen wurde, die der Entscheidung zugrunde liegende Begründung anzufechten, was ja der eigentliche Hauptzweck des Verfahrens vor den Beschwerdekammern ist (vgl. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 9/91, ABI. EPA 1993, 408, Nr. 18).

Nach Aussage der Kammer bedeutet "begründen" im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ, daß in der Entscheidung für jeden einzelnen angeführten und substantiierten Grund ausdrücklich die logische Kette der Argumente dargelegt sein muß, auf denen die Schlußfolgerung und damit der endgültige Urteilsspruch basieren. Daher

J. Decisions of the EPO departments**1. Form of decisions – Reasons for a decision**

T 135/96 concerned a decision in which the opposition division had completely ignored two documents as well as some lines of argument developed by the appellants/opponents in support of their allegation that the claimed subject-matter lacked an inventive step.

The board held that the failure to consider these documents and arguments, which were relevant to the ground of lack of inventive step on which the decision under appeal was based, constituted a violation of the right to be heard and thus a substantial procedural violation as well as a fundamental deficiency in the first-instance proceedings. Moreover, the decision under appeal was not in conformity with Rule 68(2) EPC, since it gave no reason why the subject-matter of the independent claims was considered to involve an inventive step in respect also of the two additional lines of argument developed by the opponents.

In T 698/94 the board noted that neither the minutes of the oral proceedings before the opposition division nor the "Summary of Facts and Submissions" of the appealed decision itself contained the slightest hint at the arguments brought forward by the parties. It was impossible for the parties to the proceedings to see how the opposition division had arrived at its conclusion of lack of novelty. As a result, the losing party was deprived of its legitimate right to challenge the reasoning on which the decision was based, which is the very purpose of proceedings before the boards of appeal (see the decision of the Enlarged Board in G 9/91, OJ EPO 1993, 408, paragraph 18).

The board explained that the requirement of Rule 68(2) EPC for decisions to be "reasoned" means that the decision must expressly set out the logical chain of argument upon which the conclusion and therefore the final verdict are based, in respect of each and every ground that has been pleaded and substantiated. The

J. Décisions des instances de l'OEB**1. Forme des décisions – Motifs de la décision**

Dans l'affaire T 135/96, la division d'opposition avait complètement ignoré, dans la décision contestée, deux documents ainsi que certains arguments que le requérant/opposant avait invoqués à l'appui du défaut d'activité inventive.

La chambre a estimé que le fait de ne pas prendre en considération ces documents et arguments pertinents pour le motif (d'absence) d'activité inventive, sur la base duquel la décision contestée était fondée, constituait une violation du droit d'être entendu et donc un vice substantiel de procédure, ainsi qu'une irrégularité majeure entachant la procédure de première instance. En outre, la décision contestée n'était pas conforme à la règle 68(2) CBE, puisqu'elle ne contenait pas la moindre raison pour laquelle la division d'opposition avait considéré que l'objet des revendications indépendantes impliquait une activité inventive, y compris par rapport aux deux argumentations supplémentaires développées par l'opposant.

Dans l'affaire T 698/94, la chambre a relevé que ni le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition, ni l'"exposé des faits et conclusions" de la décision contestée, ne faisaient la moindre allusion aux arguments invoqués par les parties. Celles-ci étaient donc dans l'impossibilité de savoir de quelle manière la division d'opposition avait conclu à l'absence de nouveauté. La chambre a fait observer que la partie déboutée avait de ce fait été privée de son droit légitime de contester les motifs de la décision, lequel représente la finalité même de la procédure de recours (cf. décision de la Grande Chambre G 9/91, JO OEB 1993, 408, point 18).

La chambre a déclaré que le terme "motivées" au sens de la règle 68(2) CBE signifiait que la décision doit énoncer expressément l'enchaînement logique des arguments sur lesquels se fondent la conclusion et donc la décision finale, et ce pour chaque motif qui a été invoqué et développé. Elle a déclaré que l'ab-

erkannte sie einen wesentlichen Verfahrensmangel in der Tatsache, daß die angefochtene Entscheidung de facto keine Begründung enthielt.

K. Zustellungen an den Vertreter

In der Sache **J 9/96** entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß die Zustellung eines Bescheids als gewöhnlicher Brief nach Regel 78 (2) EPÜ mit der Aufgabe zur Post als bewirkt angesehen wird. Wenn ein solcher Bescheid den Empfänger aber nicht erreicht und auch nicht an das EPA zurückkommt, kann die Fiktion der bewirkten Zustellung nicht wirksam werden, sofern das EPA nicht beweisen kann, daß es den Bescheid ordnungsgemäß abgesandt hat.

de facto absence of reasoning in the decision under appeal represented a substantial procedural violation.

K. Notifications to the representative

In **J 9/96** the Legal Board of Appeal held that notification of a communication posted as an ordinary letter in accordance with Rule 78(2) EPC is deemed to have been made when despatch has taken place. However, if such a communication does not reach the addressee and is not returned to the EPO, the legal fiction of deemed notification cannot be applied, unless the EPO can establish that it duly despatched the communication.

sence de facto de motifs dans la décision contestée constituait un vice substantiel de procédure.

K. Significations au mandataire

Dans la décision **J 9/96**, la chambre de recours juridique a estimé que la signification d'une notification postée comme lettre ordinaire conformément à la règle 78(2) CBE est réputée faite dès lors que la remise à la poste a eu lieu. Toutefois, si cette notification ne parvient pas au destinataire et qu'elle n'est pas renvoyée à l'OEB, la fiction juridique selon laquelle la notification est réputée faite ne peut s'appliquer, à moins que l'OEB puisse démontrer qu'il a dûment remis cette notification à la poste.