

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs- und Formalprüfung

1. Zuerkennung eines Anmeldetags

Zwei Entscheidungen betrafen die Zuerkennung eines Anmeldetags, wenn nicht alle Teile der Anmeldung in derselben Sprache abgefaßt sind.

In T 382/94 (ABI. EPA 1998, 24) war die **Anmeldung** auf **Deutsch** eingereicht worden; die **Zeichnungen** enthielten jedoch Flußdiagramme **mit Textpassagen in englischer Sprache**. Die Kammer entschied, daß einer Anmeldung ein Anmeldedatum zuerkannt werden könne, wenn Ansprüche und Beschreibung in der Verfahrenssprache eingereicht würden; jedoch sei die Zuerkennung eines Anmeldedatums nicht davon abhängig gemacht, daß auch in den Zeichnungen unter Umständen enthaltene Texte in einer Sprache gemäß Artikel 14 (1) oder (2) abgefaßt seien. Die Zuerkennung eines Anmeldetages beziehe sich auf die Gesamtheit der eingereichten Anmeldeunterlagen. Es scheine dem EPÜ fremd, tatsächlich eingereichte Teile der Anmeldung trotz Zuerkennung eines Anmeldetages nicht als Bestandteil der ursprünglich eingereichten Unterlagen gelten zu lassen. Im vorliegenden Fall waren somit die englischen Textpassagen in den Flußdiagrammen Bestandteil der ursprünglichen Offenbarung, und eine Änderung der Anmeldung, die auf die Übersetzung dieser Texte ins Deutsche gestützt wurde, verletzte entgegen der Auffassung der Prüfungsabteilung Artikel 123 (2) nicht.

In J 18/96 (ABI. EPA 1998, ***) wurde am 2.2.1995 ein Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents zusammen mit einer **englischsprachigen**

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Preliminary and formalities examination

1. Accordance of a filing date

Two decisions related to the accordance of a filing date in cases where not all parts of the application were in the same language.

In T 382/94 (OJ EPO 1998, 24) the **application** was filed in **German**. The drawings, however, contained flow sheets **with text matter in English**. The board decided that an application could be accorded a filing date where the claims and description are filed in the language of proceedings. However, the accordance of a filing date was not dependent on any text matter in the drawings being in a language in accordance with Article 14(1) or (2). The accordance of a filing date related to the whole of the application documents filed. It would be alien to the EPC, despite the accordance of a filing date, not to recognise parts of the application actually filed as a part of the documents as filed. In the case in question, the English text matter in the flow sheets was thus part of the original disclosure, and amending the application on the basis of a translation into German of these passages did not, contrary to the opinion of the examining division, represent an infringement of Article 123(2).

In J 18/96 (OJ EPO 1998, ***), a request for grant of a European patent was filed on 2 February 1995 together with a **description in English**

VI. PROCÉDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Attribution d'une date de dépôt

Deux décisions avaient trait à l'attribution d'une date de dépôt, lorsque toutes les parties de la demandes ne sont pas rédigées dans la même langue.

Dans la décision T 382/94 (OJ OEB 1998, 24), la **demande** avait été déposée en **allemand** ; les **dessins** contenaient toutefois des schémas **accompagnés de textes rédigés en anglais**. La chambre a décidé qu'une date de dépôt pouvait être attribuée à une demande lorsque les revendications et la description ont été déposées dans la langue de la procédure ; toutefois, pour qu'une date de dépôt puisse être attribuée, il ne faut pas nécessairement que les textes figurant éventuellement dans les dessins soient aussi rédigés dans une langue visée à l'article 14(1) ou (2). La date de dépôt attribuée à une demande vaut pour toutes les pièces de la demande qui ont été déposées. Il ne paraît pas conforme à l'esprit de la CBE de décider que, bien qu'il ait été attribué une date de dépôt à la demande, certaines parties effectivement déposées ne puissent être considérées comme des pièces de la demande telle qu'elle a été déposée. Dans la présente affaire, les textes en anglais accompagnant les schémas faisaient donc partie intégrante de l'exposé initial, et une modification de la demande sur la base d'une traduction de ces textes en allemand n'allait pas à l'encontre de l'article 123(2), contrairement à l'avis de la division d'examen.

Dans l'affaire J 18/96 (JO OEB 1998, ***), une requête en délivrance de brevet européen avait été déposée le 2.2.1995 en même temps qu'une

Beschreibung in der Form eines wissenschaftlichen Artikels, einem **Anspruch in deutscher Sprache**, einer deutschen Zusammenfassung und Zeichnungen mit Erläuterungen in Deutsch und Englisch eingereicht. Anmelde- und Recherchegebühr wurden auch nach einer Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ nicht entrichtet. Am 17.11.1995 beantragte der Anmelder die Ausstellung eines Prioritätsbelegs. Die Eingangsstelle lehnte dies mit der Begründung ab, der Anmeldung könne kein Anmeldetag zuerkannt werden.

Die Kammer bestätigte, daß die Voraussetzungen von Artikel 80 EPÜ für die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht erfüllt seien, wenn Beschreibung und Patentansprüche in zwei verschiedenen Amtssprachen eingereicht würden. In diesem Fall liege keine rechtswirksame Patentanmeldung vor. Die Eingangsstelle hätte jedoch, was in diesem Fall nicht geschehen sei, nach Artikel 90 (2) in Verbindung mit Regel 39 EPÜ Gelegenheit zur Beseitigung des leicht behebbaren Mangels geben müssen. Sie habe aber eine Anmeldenummer mitgeteilt und in ihren weiteren Schreiben den Anmelder im begründeten Glauben gelassen, die Anmeldung sei rechtswirksam eingereicht worden. Entsprechend dem Grundsatz des Vertrauensschutzes sei der Anmeldung der 2.2.1995 als Anmeldetag zuzuerkennen und dies im beantragten Prioritätsbeleg zu bescheinigen – auch wenn die Anmeldung inzwischen wegen Nichtzahlung von Gebühren als zurückgenommen gelte: Die Begründung eines Anmeldetages hänge nicht von der Entrichtung von Gebühren ab.

J 21/94 vom 20.1.1997 ist die abschließende Entscheidung in einem Verfahren, das mit der Zwischenentscheidung vom 12.4.1995 (ABI. EPA 1996, 16) zu einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer (G 2/95, ABI. EPA 1996, 555) geführt hatte. Der Anmelder hatte versehentlich mit dem Erteilungsantrag bezüglich Erfindung A Beschreibung und Ansprüche für die Erfindung B eingereicht. Ein Austausch der falschen Anmeldeunterlagen gegen die richtigen nach Regel 88 EPÜ war nach G 2/95 nicht möglich.

Die Juristische Beschwerdekammer entschied nun, trotz des Widerspruchs zwischen dem Erteilungsantrag, der Erfindung A nenne, und den eingereichten Unterlagen bezüglich Erfindung B könne ein Anmeldetag für die tatsächlich offenbarte Erfindung B begründet werden. Denn zentrales Erfordernis des Artikels 80 EPÜ sei die Offenbarung einer Erfindung nach Buchstabe d, die nach

in the form of a scientific article, a **claim in German**, a German abstract and drawings with explanations in German and English. The filing and search fees were not paid, even after a communication under Rule 85a(1) EPC was sent. On 17 November 1995, the applicant requested that a priority document be issued. The Receiving Section refused this request on the grounds that the application could not be accorded a filing date.

The board confirmed that the requirements of Article 80 EPC for the accordance of a filing date were not met if the description and claims were filed in two different official languages, in which case the patent application was not legally valid. Although it did not do so in the case in question, the Receiving Section should have given the applicant the opportunity to remedy the easily corrected deficiency in accordance with Article 90(2) in conjunction with Rule 39 EPC. However, it did issue a filing number and, in further correspondence, led the applicant to the legitimate belief that the application had been validly filed. In accordance with the principle of the protection of legitimate expectations, the application had to be accorded the filing date of 2 February 1995 and this had to be confirmed in the requested priority document, even if the application had since been deemed to have been withdrawn because of non-payment of fees. The accordance of a filing date was not dependent on the payment of fees.

J 21/94 of 20 January 1997 is the final decision in a case in which an interlocutory decision of 12 April 1995 (OJ 1996, 16) had led to a referral to the Enlarged Board of Appeal (G 2/95, OJ 1996, 555). When filing the request for grant in respect of invention A, the applicant had inadvertently submitted the description and claims for invention B. Replacement of the wrong documents by the right ones under Rule 88 EPC was, according to G 2/95, not possible.

The Legal Board of Appeal decided that, despite the discrepancy between the request for grant, which named invention A, and the documents furnished, which related to invention B, a filing date could be accorded to invention B, the invention actually disclosed. A central requirement of Article 80 EPC was the disclosure of an invention according to paragraph (d), which could no longer be correct-

description en langue anglaise sous la forme d'article scientifique, ainsi qu'une **revendication en allemand**, un abrégé en allemand et des dessins comportant des explications en allemand et en anglais. Les taxes de dépôt et de recherche n'ont pas été acquittées, pas même après une signification au titre de la règle 85bis (1) CBE. Le 17.11.1995, le demandeur a demandé la délivrance d'un document de priorité. La section de dépôt a refusé de l'émettre au motif qu'aucune date de dépôt ne pouvait être attribuée à la demande.

La chambre a confirmé que les conditions de l'article 80 CBE prévues pour l'attribution d'une date de dépôt n'étaient pas remplies lorsque la description et les revendications de brevet étaient déposées dans deux langues officielles différentes. Dans un tel cas, la demande de brevet n'a pas de validité. La section de dépôt aurait toutefois dû – ce qui n'a pas été le cas – inviter le demandeur à remédier à l'irrégularité facilement réparable au titre de l'article 90(2) ensemble la règle 39 CBE. Elle a cependant communiqué un numéro de demande et, dans sa lettre suivante, a laissé le demandeur dans la croyance légitime que la demande avait été valablement déposée. Conformément au principe de la protection de la bonne foi, il convient d'accorder à la demande la date de dépôt du 2.2.1995, et de l'attester dans le document de priorité demandé, même si la demande est entre-temps réputée retirée pour non-paiement de taxes : l'attribution d'une date de dépôt ne dépend pas du paiement des taxes.

La décision **J 21/94** du 20.1.1997 mettait fin à une procédure qui avait conduit, par la décision intermédiaire du 12.4.1995 (JO 1996, 16), à une saisine de la Grande Chambre de recours (G 2/95, JO 1996, 555). Le demandeur avait par inadvertance déposé, avec la requête en délivrance concernant l'invention A, la description et les revendications concernant l'invention B. Conformément à la décision G 2/95, il n'était pas possible de remplacer les pièces erronées de la demande par les pièces correctes au titre de la règle 88 CBE.

La chambre de recours juridique a alors décidé, malgré la contradiction qui existait entre la requête en délivrance mentionnant l'invention A et les pièces produites concernant l'invention B, qu'une date de dépôt pouvait être établie pour l'invention effectivement divulguée. En effet, l'exigence principale de l'article 80 CBE est la divulgation d'une invention selon la lettre d), qui ne peut

dem Anmeldetag nicht mehr korrigiert werden könne (Artikel 123 (2) EPÜ). Artikel 80 a) regle lediglich die selbstverständliche Verfahrensvoraussetzung, daß das Erteilungsverfahren nur in Gang gesetzt werde, wenn derjenige, der Unterlagen zu einer Erfindung im Sinne von Artikel 80 d) einreiche, zum Ausdruck bringe, daß er die Einleitung dieses Verfahrens wünsche. Hierzu sei weder die Verwendung des Formblatts für den Erteilungsantrag noch die Angabe der Bezeichnung der Erfindung notwendig. Fehlten diese formellen Erfordernisse oder enthielten sie Fehler, so sei jederzeit eine Beseitigung des Mangels möglich. Ohne Kenntnis der folgenden Handlungen und Erklärungen des Anmelders habe die Eingangsstelle daher bei Einreichung davon ausgehen müssen, daß der Anmelder für die tatsächlich offenbarte Erfindung B Schutz begehre.

Für die im Laufe des Erteilungsverfahrens durch Einreichung der betreffenden Ansprüche und Beschreibung ebenfalls offenbarte Erfindung A werde kein Anmeldetag begründet und könne kein gesondertes Erteilungsverfahren eingeleitet werden, wenn nicht ersichtlich sei, daß nun für diese Erfindung Schutz begehrt werde. Letzteres setze voraus, daß aufgrund der Offenbarung von A und eines Erteilungsantrags bezüglich A ersichtlich sei, daß dafür Schutz begehrt werde. Das könne der Fall sein, wenn Beschreibung und Ansprüche für die Erfindung A tatsächlich eingereicht würden, zusammen mit einem Anschreiben, das offensichtlich mache, daß A unter Schutz gestellt und wenigstens der Tag der Einreichung dieser Unterlagen als Anmeldedatum zuerkannt und ein Erteilungsverfahren bezüglich A eingeleitet werden solle.

2. Zahlung der Benennungsgebühren und Teilanmeldung

In **J 22/95** vom 4. Juli 1997 wollte ein Anmelder in einer Teilanmeldung Staaten benennen, für die er in der Stammanmeldung nicht innerhalb der in Artikel 79 (2) EPÜ vorgeschriebenen Frist Benennungsgebühren entrichtet hatte. Angewandt wurde Artikel 79 (2) in seiner bis zum 30.6.1997 gültigen Fassung, nach der diese Gebühren im Fall der Beanspruchung einer Priorität noch innerhalb eines Monats nach Einreichung der europäischen Anmeldung entrichtet werden konnten.

Die Juristische Beschwerdekammer befand, daß die Benennung eines Vertragsstaats als zurückgenommen

ed after the date of filing (Article 123(2) EPC). Article 80(a) merely covered an obvious prerequisite for proceedings, namely that the grant proceedings could only be started when the person filing the documents pertaining to an invention within the meaning of Article 80(d) indicated that he wished these proceedings to be initiated. To do this applicants did not have to use a request for grant form nor did they have to give the title of the invention. If these formal requirements were omitted or if they contained errors, these deficiencies could be remedied at any time. Having no knowledge of the applicant's subsequent actions and explanations, the Receiving Section had to assume, when the application was filed, that the applicant was seeking protection for the invention actually disclosed, that is invention B.

No filing date could be accorded to invention A, which was also disclosed during the grant proceedings by virtue of the filing of the relevant claims and description, nor could a separate grant procedure be initiated for it if it was not obvious that protection was being sought for this invention. The latter required it to be obvious, on the basis of the disclosure of A and a request for grant pertaining to A, that protection was being sought. That could be the case if the description and claims in respect of invention A were actually filed together with a letter stating clearly that protection was being sought for A, that it should be accorded at least the date on which these documents were filed as its date of filing, and that a grant procedure for A should be initiated.

2. Payment of designation fees and divisional application

In **J 22/95** of 4 July 1997 an applicant wished to designate in a divisional application states for which he had not paid designation fees in the parent application within the period laid down in Article 79(2) EPC. Article 79(2) EPC was applied in the version valid up to 30 June 1997, according to which, in the event of priority being claimed, such fees could still be paid within a month of filing of the European application.

The Legal Board held that the designation of a contracting state was deemed to be withdrawn if the

plus être rectifiée après la date de dépôt (article 123 (2) CBE). L'article 80 a) régit uniquement les conditions de mise en oeuvre d'une procédure de délivrance qui sont que celui qui dépose les pièces concernant une invention au sens de l'article 80 d) fait savoir qu'il souhaite que cette procédure soit engagée. A cet effet, il n'est pas indispensable d'utiliser le formulaire de requête en délivrance, ni d'indiquer le titre de l'invention. Si ces exigences formelles ne sont pas remplies ou qu'elles contiennent des erreurs, il est à tout moment possible de rectifier l'erreur. Ne connaissant pas les actions et déclarations que le demandeur ferait par la suite, la section de dépôt a donc dû présumer, au moment du dépôt, que le demandeur souhaitait une protection pour l'invention B effectivement divulguée.

En ce qui concerne l'invention A également exposée au cours de la procédure de délivrance par le dépôt des revendications et de la description pertinentes, aucune date de dépôt n'est fondée et il ne peut être engagé de procédure de délivrance distincte, s'il n'apparaît pas qu'une protection est souhaitée pour cette invention. Ce dernier point présuppose que l'exposé de l'invention A ainsi qu'une requête en délivrance concernant A fassent clairement voir qu'une protection est recherchée pour ladite invention. Cela pourrait être le cas si la description et les revendications relatives à l'invention A étaient effectivement déposées en même temps qu'un document indiquant de façon évidente qu'une protection est souhaitée pour A, qu'il faut au moins lui attribuer, comme date de dépôt, la date à laquelle ces pièces ont été produites, et qu'une procédure de délivrance concernant l'invention A doit être engagée.

2. Paiement des taxes de désignation et demande divisionnaire

Dans l'affaire **J 22/95** en date du 4 juillet 1997, un demandeur voulait citer, dans une demande divisionnaire, des Etats pour lesquels il n'avait pas acquitté, dans la demande mère, les taxes de désignation dans le délai prescrit à l'article 79(2) CBE. L'article 79(2) dans sa version en vigueur jusqu'au 30.6.1997 a été appliqué, à savoir qu'en cas de revendication d'une priorité, ces taxes pouvaient encore être acquittées dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen.

La chambre de recours juridique a considéré que la désignation d'un Etat contractant était réputée retirée

gilt, wenn die Benennungsgebühr für diesen Staat nicht fristgerecht gezahlt worden ist. Daher bestand kein Recht, in einer Teilanmeldung einen Vertragsstaat zu benennen, der ursprünglich bei der Einreichung der Stammanmeldung benannt war, wenn die ursprüngliche Benennung nicht danach durch die Zahlung der entsprechenden Gebühr validiert worden ist.

3. Anwendbarkeit des Artikels 110 (3) EPÜ

Falls der Beschwerdeführer auf eine Aufforderung nach Artikel 110 (2) nicht rechtzeitig antwortet, gilt eine europäische Patentanmeldung auch dann nach Artikel 110 (3) als zurückgenommen, wenn die Beschwerde nur formale Punkte betrifft, denn der Devolutiveffekt der Beschwerde erfaßt die ganze Anmeldung (J 29/94, ABI. EPA 1998, 147, siehe auch S. 105).

B. Prüfungsverfahren

1. Teilanmeldungen

In den Verfahren J 14/95, J 15/95, J 16/95, J 17/95, J 24/95, J 25/95 und J 30/95, die alle auf ähnlichen Sachverhalten beruhen, wurde die Frage behandelt, ob eine Anmeldung als Teilanmeldung zu behandeln sei, obwohl der Anmelder vor Einreichung dieser Anmeldung sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung der Stammanmeldung erklärt hatte. Die Eingangsstelle lehnte es unter Hinweis auf Regel 25 (1) EPÜ und die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 10/92 (ABI. EPA 1994, 633) ab, die betreffenden Anmeldungen als Teilanmeldungen zu behandeln. Die Beschwerdeführer stellten sich auf den Standpunkt, daß im Hinblick auf die Veröffentlichung der Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 (ABI. EPA 1994, 28) unter Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes das Einreichen einer Teilanmeldung auch noch nach der Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ zulässig gewesen sei, da zu diesem Zeitpunkt die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 10/92 der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich gemacht worden sei.

Die Juristische Beschwerdekammer hob hervor, daß die Veröffentlichung von J 11/91 und J 16/91 (ABI. EPA 1994, 28) keine legitime und berechnete Erwartung begründete, daß eine Teilanmeldung bis zur Entscheidung über die Erteilung eingereicht werden könne. Bereits in der Entscheidung J 27/94 (ABI. EPA 1995, 831) wurde festgestellt, daß für die erste Instanz

designation fee in respect of this state had not been paid in due time. It was thus not possible to designate in a divisional application a contracting state originally designated in the parent application at the time of filing unless the original designation was subsequently validated by payment of the respective fee.

3. Applicability of Article 110(3) EPC

If the appellants fail to reply in due time to an invitation under Article 110(2) EPC, the European patent application is deemed to be withdrawn under Article 110(3) even if the appeal relates only to formal points, as the effect of the appeal, namely that the board of appeal is now competent for the case, applies to the entire application (J 29/94, OJ 1998, 147; see also p. 105).

B. Examination procedure

1. Divisional applications

J 14/95, J 15/95, J 16/95, J 17/95, J 24/95, J 25/95 and J 30/95, all of which related to a similar set of facts, considered the question of whether an application had to be treated as a divisional application despite the fact that, prior to its being filed, the applicants had indicated their approval of the text of the parent application intended for grant. Citing Rule 25(1) EPC and the opinion of the Enlarged Board of Appeal in G 10/92 (OJ EPO 1994, 633), the Receiving Section refused to treat the relevant applications as divisional applications. The appellants thereupon argued that, in view of the publication of J 11/91 and J 16/91 (OJ EPO 1994, 28) and applying the principle of the protection of legitimate expectations, a divisional application could still be filed even after approval pursuant to Rule 51(4) EPC had been given, since at the time the Enlarged Board of Appeal's opinion in G 10/92 had not yet been made available to the public.

The Legal Board of Appeal pointed out that the publication of J 11/91 and J 16/91 (OJ EPO 1994, 28) did not create a legitimate and reasonable expectation that a divisional application could be filed up until the decision to grant. As early as in J 27/94 (OJ EPO 1995, 831) it had been stated that the department of first instance was not obliged by the principle of

si la taxe de désignation relative à cet Etat n'avait pas été acquittée en temps utile. Par conséquent, il n'était pas permis de désigner, dans une demande divisionnaire, un Etat contractant qui avait été désigné initialement dans la demande mère au moment du dépôt, sauf si la désignation originale avait été validée ensuite par le paiement de la taxe correspondante.

3. Applicabilité de l'article 110(3) CBE

Si le requérant ne répond pas dans le délai imparti à l'invitation au titre de l'article 110(2), la demande de brevet européen est alors également réputée retirée au sens de l'article 110(3) même si le recours ne porte que sur des aspects formels, puisque l'effet dévolutif du recours englobe toute la demande (J 29/94, JO OEB 1998, 147, cf. aussi p. 105).

B. Procédure d'examen

1. Demandes divisionnaires

Dans les procédures J 14/95, J 15/95, J 16/95, J 17/95, J 24/95, J 25/95 et J 30/95, qui toutes concernent des faits analogues, a été examinée la question de savoir si une demande de brevet devait être traitée comme une demande divisionnaire bien que le demandeur ait donné, avant le dépôt de cette demande, son accord sur le texte de la demande principale dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet correspondant. La section de dépôt avait refusé, en s'appuyant sur la règle 25(1) CBE et sur l'avis G 10/92 (JO OEB 1994, 633) de la Grande Chambre de recours, de traiter les demandes en cause en tant que demandes divisionnaires. Les requérants soutenaient que, compte tenu de la publication des décisions J 11/91 et J 16/91 (JO OEB 1994, 28), le dépôt d'une demande divisionnaire était encore admissible après l'approbation donnée conformément à la règle 51(4) CBE en application du principe de la protection de la confiance légitime, étant donné qu'à cette époque l'avis G 10/92 de la Grande Chambre de recours n'avait pas encore été porté à la connaissance du public.

La chambre de recours juridique a fait observer que la publication des décisions J 11/91 et J 16/91 (JO OEB 1994, 28) n'avait pas créé un droit légitime et raisonnable d'escompter qu'une demande divisionnaire puisse être déposée jusqu'à la décision de délivrance. Déjà, dans la décision J 27/94 (JO OEB 1995, 831), il avait été indiqué que la première instance

nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes keine Verpflichtung bestand, die Einreichung von Teilanmeldungen aufgrund der Entscheidung J 11/91 auch noch nach der Erklärung des Einverständnisses mit der zu erteilenden Fassung solange zuzulassen, bis die Stellungnahme G 10/92 (ABI. EPA 1993, 6) bekannt gemacht wurde (siehe auch S. 58).

In der Sache **J 4/96** hatte die Anmelderin erst 3 Monate nach Abgabe der Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ eine Teilanmeldung eingereicht. Die Anmelderin berief sich u. a. unter Hinweis auf J 27/94 (ABI. EPA 1995, 831) darauf, daß ihre Einverständniserklärung wegen des früher erklärten Vorbehalts der Einreichung von Teilanmeldungen an eine Bedingung geknüpft und somit nicht gültig gewesen sei. Dieser Interpretation konnte die Kammer nicht folgen, da zwischen der Erklärung, daß die Einreichung der Teilanmeldungen vorbehalten werde und der eindeutigen, dem Wortlaut nach bedingungslosen Einverständniserklärung fast 7 Monate lagen. Die Einverständniserklärung erfolgte somit ohne jegliche Bezugnahme auf eine beabsichtigte Einreichung von Teilanmeldungen im Gegensatz zu der Sache J 27/94, wo in ein und derselben Erklärung sowohl das Einverständnis als auch die Absicht zur Einreichung einer Teilanmeldung bekundet wurde. Zudem argumentierte die Anmelderin, daß die Frist zur Abgabe der Einverständniserklärung bei Einreichung der Teilanmeldung noch nicht abgelaufen gewesen sei. Die Kammer befand, daß dies zwar zutrefte, daß es aber nach dem Wortlaut der Regel 25 (1) EPÜ nicht darauf ankomme. Denn Regel 25 EPÜ stelle nicht auf die **Frist** ab, innerhalb der die Einverständniserklärung abzugeben ist, sondern auf den **Zeitpunkt**, zu dem sie abgegeben wird.

2. Verbindung von Verfahren – materielle Voraussetzungen der Verbindung

In der Sache **J 17/92** reichte der Beschwerdeführer einen Antrag auf ein gemeinsames Verfahren für eine europäische Patentanmeldung, in der Griechenland und Spanien benannt waren, und die parallele Euro-PCT-Anmeldung ein, in der zehn weitere Vertragsstaaten benannt waren; beide Anmeldungen wurden am selben Tag eingereicht und beanspruchten dieselbe Priorität. Die Prüfungsabteilung erließ jedoch eine Entscheidung, mit der der Antrag auf ein gemeinsames Verfahren zurückgewiesen wurde. Darin wurde unter anderem

good faith to allow the filing of divisional applications after the approval of the text intended for grant on the basis of decision J 11/91 until such time as opinion G 10/92 (OJ EPO 1993, 6) had been made available to the public (see also under p. 58).

In **J 4/96** the applicants had not filed a divisional application until three months after they had issued their statement of approval pursuant to Rule 51(4) EPC. One of the lines of reasoning advanced by the applicants in support of their action cited J 27/94 (OJ EPO 1995, 831), arguing that, having earlier not ruled out the option of filing divisional applications, their approval had been subject to a condition and hence invalid. The board was unable to endorse this interpretation on the grounds that a period of almost seven months had elapsed between the applicants' statement reserving their right to file divisional applications and their giving clear – and from the wording unconditional – approval of the text intended for grant. The applicants had therefore given their approval without any reference whatsoever to any intention on their part to file divisional applications, in contrast to the position in J 27/94, where one and the same statement had signalled both approval and the intention to file a divisional application. The applicants also argued that the time limit for stating their approval had yet to expire when they filed their divisional application. While agreeing that this was indeed so the Board pointed out that this was not the point at issue in the wording of Rule 25(1) EPC, since Rule 25 EPC did not address the issue of the **time limit** within which approval had to be given but the **point in time** at which it **actually** was given.

2. Consolidation of proceedings – Substantive requirements for consolidation

In **J 17/92** the appellant filed a request for joint processing of a European patent application designating Greece and Spain and the parallel Euro-PCT application designating ten further contracting states, both filed on the same date and claiming the same priority. The examining division however issued a decision refusing the request for joint processing. It stated inter alia that the European Patent Convention was silent on the question of whether applications may be consolidated and that this question had been dealt

n'était pas tenue par le principe du respect de la bonne foi d'autoriser, sur la base de la décision J 11/91, le dépôt d'une demande divisionnaire après l'approbation du texte envisagé pour la délivrance jusqu'au moment où l'avis G 10/92 (JO OEB 1993, 6) a été porté à la connaissance du public (voir également p. 58).

Dans l'affaire **J 4/96**, ce n'est que trois mois après qu'il eut donné son accord conformément à la règle 51(4) CBE que le demandeur avait déposé une demande divisionnaire. Le demandeur s'appuyait, entre autres, en citant la décision J 27/94 (JO OEB 1995, 831), sur le fait que sa déclaration d'approbation était rattachée à une condition, car il s'était réservé le droit de déposer une demande divisionnaire, et qu'elle n'était donc pas valable. La chambre a refusé de se rallier à cette interprétation car, entre la déclaration suivant laquelle le demandeur se réservait le droit de déposer une demande divisionnaire et la déclaration d'approbation, faites en des termes inconditionnels, il s'était écoulé une période de près de sept mois. La déclaration d'approbation avait été donnée par conséquent sans aucune référence au dépôt envisagé de demandes divisionnaires, contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire J 27/94, dans laquelle le demandeur, dans une seule et même déclaration, avait donné à la fois son approbation et indiqué son intention de déposer une demande divisionnaire. En outre, le demandeur avait soutenu que le délai pour la remise de la déclaration d'approbation n'était pas encore expiré lors du dépôt de la demande divisionnaire. La chambre a trouvé que cela était exact, mais que, selon la règle 25(1) CBE, il n'en résultait aucune conséquence. En effet, la règle 25 CBE ne se réfère pas au **déla**i dans lequel la déclaration d'approbation doit être produite, mais à la date à laquelle cette déclaration est donnée.

2. Jonction de procédures – Conditions de fond pour la jonction

Dans l'affaire **J 17/92**, le requérant avait déposé une requête en vue du traitement conjoint d'une demande de brevet européen désignant l'Espagne et la Grèce et la demande de brevet euro-PCT parallèle désignant dix autres Etats contractants, toutes deux déposées à la même date et revendiquant la même priorité. La division d'examen avait cependant rendu une décision rejetant la requête en jonction des procédures. Elle avait notamment indiqué que la Convention sur le brevet européen était muette sur la question de savoir si

festgestellt, daß das Europäische Patentübereinkommen nichts darüber aussagt, ob Anmeldungen verbunden werden können; diese Frage ist in der Rechtsauskunft Nr. 10/81, ABI. EPA 1981, 349 behandelt, in der auch die Voraussetzungen für die Verbindung von Verfahren festgelegt sind. Gemäß der Rechtsauskunft Nr. 10/81, insbesondere Seite 352, müssen die zu verbindenden Anmeldungen im Wortlaut der Beschreibung und Patentansprüche sowohl zum Anmeldetag als auch zum Zeitpunkt des Verbindungsbeschlusses übereinstimmen. Im vorliegenden Fall war diese Voraussetzung nicht erfüllt, da die europäische Anmeldung zum Anmeldetag 12 Ansprüche enthielt, während die Euro-PCT-Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung 20 Ansprüche umfaßte.

Die Kammer wies zunächst darauf hin, daß die Rechtsauskunft Nr. 10/81, seither ersetzt durch Nr. 10/92 (ABI. EPA 1992, 662), deren Wortlaut in den wesentlichen Punkten identisch ist, die Organe des EPA nicht bindet. Daher unterlagen die Möglichkeit der Verbindung, wie sie nach dem EPÜ ausgelegt wird, und die Voraussetzungen, die für eine solche Verbindung festgelegt werden, der Überprüfung durch die Beschwerdekammern. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Zulassung der Verbindung nach dem EPÜ in Übereinstimmung mit dem in der Präambel des Übereinkommens ausgedrückten Bestreben, einen solchen Schutz in den Vertragsstaaten durch ein einheitliches Patenterteilungsverfahren zu erreichen, sowohl zulässig als auch wünschenswert sei. Die Verbindung liegt nicht nur im Interesse der Anmelder, sondern es ist auch im Interesse der Öffentlichkeit, nicht zwei getrennte europäische Patentanmeldungen mit dem gleichen Text berücksichtigen zu müssen. Die Kammer stellte weiterhin fest, daß die Voraussetzungen für die Verbindung nicht restriktiver als erforderlich sein sollten. Nach Auffassung der Kammer sei die Bedingung, daß die beiden zu verbindenden Anmeldungen wörtlich übereinstimmen sollten, zu streng. Beantragt ein Anmelder wie im betreffenden Fall, daß eine Euro-PCT-Anmeldung für einige Vertragsstaaten mit einer europäischen Direktanmeldung für andere Vertragsstaaten verbunden wird, so ist es nur normal, daß die europäische Direktanmeldung an die europäischen Erfordernisse angepaßt wurde, die Euro-PCT-Anmeldung aber noch Ansprüche enthält, die auf die Erfordernisse des Herkunftslands des Anmelders abgestimmt sind. Die Kammer war der Ansicht, daß eine Verbindung möglich sein sollte, wenn

with in Legal Advice No. 10/81 (OJ EPO 1981, 349), which also laid down the requirements for consolidation of proceedings. According to Legal Advice No. 10/81, and page 352 in particular, the text of the description and claims had to be identical both on the date of filing and on the date of the decision consolidating the application. This condition had not been met in the case in point, since on the date of filing the European patent application had contained 12 claims, whereas the Euro-PCT application as originally filed had contained 20 claims.

The Board first pointed out that Legal Advice No. 10/81, since replaced by Legal Advice No. 10/92 (OJ EPO 1992, 662), the text of which did not differ in any material respect, was not binding on EPO bodies. Thus the possibility of consolidation that it interpreted into the EPC and the preconditions that it laid down for such consolidation were subject to review by the boards of appeal. The Board held that allowing consolidation was something both permissible and desirable under the EPC, in accordance with the desire expressed in the preamble to the Convention that such protection be obtainable in the contracting states by means of a single procedure for the grant of patents. Consolidation was not only in the interest of applicants, but also in that of the public not to have to take account of two separate European patents with the same text. However, the Board also found that the conditions to be imposed on consolidation should not be more restrictive than necessary. It therefore took the view that the condition that the two applications at issue as filed had to be identical was too stringent. Where, as in the case in point, an applicant was seeking to consolidate a Euro-PCT application for certain contracting states with a direct European application for other contracting states, it was not unnatural for the direct European application to be adapted to European requirements and the Euro-PCT application to contain claims adapted to the requirements of the applicant's home country. The Board found that if the form of claims with which the applicant wished to proceed in the consolidated applications was acceptable either as an amended set of claims or as being identical to the set of claims as filed, consolidation should be possible. In this case the differences related only to dependent

des demandes pouvaient être jointes et que cette question était traitée dans le renseignement juridique n° 10/81 (JO OEB 1981, 349), qui énonçaient les conditions qui devaient être remplies pour la jonction de procédures. Conformément au renseignement juridique n° 10/81 (en particulier page 352 du JO 1981), le texte des descriptions et celui des revendications devaient être identiques à la fois à la date de dépôt et à la date de la décision de jonction des demandes. Cette condition n'était pas remplie en l'espèce, étant donné qu'à la date de dépôt, la demande européenne contenait douze revendications, tandis que la demande euro-PCT telle qu'initialement déposée en contenait vingt.

La chambre a tout d'abord fait observer que le renseignement juridique n° 10/81, remplacé depuis par n° 10/92 (JO OEB 1992, 662), dont le texte n'en diffère sur aucune question de fond, ne liait pas les instances de l'OEB. Ainsi, la possibilité d'une jonction qu'il déduit de la CBE et les conditions préalables qu'il énonce pour une telle jonction pouvaient être révisées par les chambres de recours. La chambre a considéré qu'autoriser une jonction était à la fois admissible et souhaitable dans le cadre de la CBE, conformément au désir exprimé dans le préambule de la Convention qu'une telle protection puisse être obtenue dans les Etats contractants par une procédure unique de délivrance de brevets. La jonction est non seulement de l'intérêt du demandeur, mais aussi de celui du public, qui est de ne pas avoir à tenir compte de deux brevets européens séparés ayant le même texte. La chambre a poursuivi en indiquant que les conditions qui devaient être imposées ne devaient cependant pas être plus restrictives qu'il n'était nécessaire. La chambre a considéré que la condition suivant laquelle les deux demandes devant faire l'objet de la jonction devaient être, telles que déposées, identiques mot pour mot était trop stricte. Dans le cas où, comme dans l'affaire en cause, un demandeur cherche à joindre une demande euro-PCT pour certains Etats contractants avec une demande européenne directe pour d'autres Etats contractants, il n'est pas anormal que la demande européenne directe ait été adaptée aux conditions européennes et que la demande euro-PCT contienne encore des revendications adaptées aux exigences du pays d'origine du demandeur. La chambre a considéré que si la forme des revendications avec lesquelles le demandeur désire poursuivre la procédure d'exa-

die Form von Ansprüchen, mit denen der Anmelder die verbundenen Anmeldungen weiterverfolgen will, entweder als geänderter Anspruchssatz oder als mit dem ursprünglich eingereichten Anspruchssatz identischer Satz annehmbar ist. In diesem Fall bezogen sich die Unterschiede nur auf die abhängigen Ansprüche und die Aufnahme eines Anspruchs in bezug auf die erste medizinische Verwendung. Nach Auffassung der Kammer sollte ein solcher geänderter Anspruchssatz der Verbindung nicht *prima facie* entgegenstehen.

3. Nicht recherchierte Gegenstände

Geänderte Patentansprüche, die sich auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen und die mit den ursprünglichen Ansprüchen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind, sind nach der neuen Regel 86(4) EPÜ (in Kraft getreten am 1.6.1995) als unzulässig zurückzuweisen.

In der Sache T 442/95 hatte die Prüfungsabteilung zu Beginn der Sachprüfung einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit im Hinblick auf die Ansprüche in der eingereichten Fassung erhoben, da sich diese auf drei verschiedene Gruppen von Erfindungen bezogen. Später reichten die Beschwerdeführer geänderte Ansprüche ein, die sich auf den Gegenstand einer dieser drei Gruppen stützten. Diese Ansprüche wies die Prüfungsabteilung wegen mangelnder Neuheit zurück. Im Beschwerdeverfahren legten die Beschwerdeführer neue Ansprüche vor, die sich auf Gegenstände stützten, die nicht in den eingereichten Ansprüchen enthalten waren. Sie brachten vor, daß die Beschreibung des neu beanspruchten Gegenstandes in der Beschreibung enthalten sei. Nach Auffassung der Kammer ist der nun beanspruchte Gegenstand nicht recherchiert worden und war mit den ursprünglich beanspruchten und recherchierten Gruppen von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden. In diesem Stadium braucht nicht untersucht zu werden, ob die Anmeldungen in der eingereichten Fassung einen solchen Anspruch stützen, da der Anspruch nach Regel 86 (4) EPÜ nicht zulässig war. Die Beschwerdeführer konnten den Gegenstand eines solchen Anspruchs nur in Form einer Teilmeldung weiterverfolgen.

claims and to the introduction of a claim in the first medical use format. In the Board's view, such an amended set of claims should *prima facie* not prevent consolidation.

3. Unsearched subject-matter

Amended patent claims which refer to unsearched subject-matter and which do not combine with the original claims to form a single general inventive concept must, under new Rule 86(4) EPC (which entered into force on 1 June 1995), be rejected as inadmissible.

In case T 442/95, at the beginning of the substantive examination, the examining division had raised a lack of unity objection against the claims as filed on the basis of the finding that these related to three different groups of inventions. Later, the appellants filed amended claims based on the subject-matter of the three groups. These claims were refused by the examining division on the grounds of lack of novelty. In the appeal proceedings the appellants submitted new claims, based on subject-matter which did not appear in the claims as filed. They submitted that the description of this newly claimed subject-matter was to be found in the description. In the board's judgment, the subject-matter now claimed had not been searched and did not combine with the originally claimed and searched groups of inventions to form a single general inventive concept. There was no need at this stage to investigate whether the application as filed provided support for such a claim, because under Rule 86(4) EPC the claim was not admissible. The only path open to the appellants was to pursue the subject-matter of said claim in the form of a divisional application.

men des demandes de brevet jointes est acceptable soit en tant que jeu de revendications modifié, soit lorsqu'il est identique au jeu de revendications tel que déposé, la jonction devrait être possible. Dans l'espèce en cause, les différences se rapportaient seulement à des revendications dépendantes et à l'introduction d'une revendication ayant la forme d'une première utilisation médicale. De l'avis de la chambre, un tel jeu de revendications modifié ne devrait pas, de prime abord, empêcher la jonction.

3. Eléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche

Des revendications modifiées qui portent sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche et qui ne sont pas liées aux revendications initiales par un concept inventif général unique doivent, selon la nouvelle règle 86(4) CBE (entrée en vigueur le 1^{er} juin 1995), être rejetées comme irrecevables.

Dans l'affaire T 442/95, la division d'examen avait, au début de l'examen au fond, soulevé à l'encontre des revendications telles que déposées une objection d'absence d'unité d'invention basée sur la conclusion que ces dernières concernaient trois groupes différents d'inventions. Ultérieurement, le requérant avait déposé des revendications modifiées basées sur le contenu de l'un de ces trois groupes. Ces revendications ont été rejetées par la division d'examen pour absence de nouveauté. Lors de la procédure de recours, le requérant a soumis de nouvelles revendications basées sur un contenu qui n'apparaissait pas dans la revendication telle que déposée. Il a soutenu que la description du composé maintenant revendiqué pouvait être trouvée dans la description de la demande. De l'avis de la chambre, l'élément qui était maintenant revendiqué n'avait pas fait l'objet d'une recherche et ne se combinait pas avec les groupes d'inventions qui avaient été initialement revendiqués et qui avaient fait l'objet d'une recherche pour former un concept inventif unique. Il n'était pas besoin, à ce stade, de rechercher si la demande telle que déposée pouvait servir de fondement à une telle revendication, étant donné qu'en vertu de la règle 86(4) CBE, la revendication n'était pas recevable. Le requérant ne pouvait poursuivre la procédure quant à l'objet d'une telle revendication que sous la forme d'une demande divisionnaire.

4. Metrische oder SI-Einheiten

In der Sache T 1064/93 sah die Kammer keinen Einwand gegen die Einheit "g/cm³" in Anspruch 1, da diese Einheit in der internationalen Praxis anerkannt ist. Sie steht daher in Übereinstimmung mit Regel 35 (12) EPÜ.

5. Bescheide der Prüfungsabteilung

In der Sache T 309/94 hatte die Prüfungsabteilung dem Beschwerdeführer/Anmelder in ihrem letzten Bescheid vor der Entscheidung nach Einschätzung der Kammer zu verstehen gegeben, daß mit einer positiven Entscheidung, also der Erteilung eines Patents, zu rechnen sei, wenn geänderte Ansprüche in dem von der ersten Instanz angeregten Sinne eingereicht würden, was der Beschwerdeführer dann auch tat. Die Prüfungsabteilung erließ dann aber ohne weitere Mitteilung entgegen der Erwartung, die sie beim Beschwerdeführer geweckt hatte, eine Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung. Damit nahm sie dem Beschwerdeführer jede Möglichkeit, sich nochmals zu äußern oder Gegenargumente vorzubringen, und verstieß damit gegen Artikel 113 EPÜ. Dies war ein wesentlicher Verfahrensmangel und rechtfertigte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Im Fall T 92/96 stellte die Kammer fest, daß der Anmelder nach Erhalt eines ordnungsgemäß begründeten Bescheids der Prüfungsabteilung Gelegenheit hatte, sich zu den darin vorgebrachten Einwänden zu äußern, aber lediglich die Aufnahme einer kleineren Berichtigung in den Anspruch vorschlug. Eine solche Berichtigung konnte nichts an der Meinung der Prüfungsabteilung ändern, da die wesentlichen Merkmale des Anspruchs 1, dem sie bereits die erfinderische Tätigkeit abgesprochen hatte, unverändert blieben. Vor diesem Hintergrund war absehbar, daß die Prüfungsabteilung nach Erhalt des Schreibens des Anmelders auf Zurückweisung der Anmeldung entscheiden würde, da der Anmelder sich nicht ernsthaft um die Ausräumung der Einwände bemüht hatte. Nach Auffassung der Kammer wurde der Anmelder also nicht überrumpelt. Die Prüfungsabteilung war nach dem EPÜ oder aufgrund des Grundsatzes des Vertrauensschutzes auch nicht dazu verpflichtet, einen weiteren Bescheid zu verfassen oder telefonisch mit dem Anmelder Rücksprache zu nehmen, um die von ihr bereits negativ beurteilte Frage der erfinderischen Tätigkeit nochmals zu erörtern. Damit lag

4. Metric or SI units

In T 1064/93 the board saw no objection to the unit "g/cm³" in claim 1, since this unit was one recognised in international practice. It was thus in accordance with Rule 35(12) EPC.

5. Communications of the examining division

In T 309/94 the board found that the examining division, in its last communication before its decision, had hinted to the appellants/applicants that a positive decision, eg to grant a patent, could be expected if amended claims in the sense indicated by this first-instance department were filed. Accordingly, the appellants filed such claims. Without any further information, and deviating from the impression given to the appellants, the examining division then issued a decision refusing the application. This deprived the appellants of the opportunity to present comments or counter-arguments and thus infringed the requirements of Article 113 EPC. The board held that this amounted to a substantial procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee.

In T 92/96 the board found that, after notification of a correctly reasoned communication from the examining division, the applicants had had an opportunity to comment on the objections set out therein, but had confined themselves to suggesting a minor correction to the claim. A correction of this kind was not such as to lead the examining division to modify its opinion, as the essential features of claim 1, which had been considered to lack an inventive step, had remained unchanged. It had therefore to be expected that the examining division would decide to refuse the application after receiving the applicants' letter, since the applicants had made no real effort to reply to the objections. In the board's view, the applicants had therefore suffered no prejudice, and the examining division was not obliged, by virtue of the provisions of the EPC or of the principle of good faith, to issue a new communication or to grant a telephone interview to discuss the problem of inventive step on which it had already given a negative ruling. Consequently, the examining division had not committed a procedural violation, particularly with regard to Article 113(1) EPC, and under these circumstances the reimbursement of

4. Système métrique ou unités SI

Dans l'affaire T 1064/93, la chambre n'a soulevé aucune objection à l'emploi de l'unité "g/cm³" dans la revendication 1, étant donné que cette unité était généralement en usage dans la pratique internationale. Cet emploi était ainsi conforme à la règle 35(12) CBE.

5. Notifications de la division d'examen

Dans l'affaire T 309/94, la chambre a considéré que la division d'examen avait laissé entendre au requérant/demandeur, dans la dernière notification qu'elle lui avait adressée avant de rendre sa décision, qu'il pouvait escompter une décision positive, à savoir la délivrance d'un brevet, s'il déposait des revendications modifiées dans le sens qu'elle lui avait indiqué. Le requérant a donc déposé de nouvelles revendications ainsi modifiées. Or, contrairement à l'impression qu'elle avait donnée au requérant, la division d'examen décida de rejeter la demande, sans l'en informer au préalable. Le requérant avait ainsi été privé de toute possibilité de prendre position et de présenter des contre-arguments, ce qui était contraire aux exigences de l'article 113 CBE. Il s'agissait d'un vice substantiel de procédure, qui justifiait le remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire T 92/96, la chambre a fait remarquer qu'après réception d'une notification correctement motivée émanant de la division d'examen, le demandeur avait eu la possibilité de prendre position sur les objections formulées par celle-ci, mais s'était borné à proposer d'introduire dans la revendication une correction mineure. Une telle correction n'était pas de nature à modifier l'opinion de la division d'examen, puisque les caractéristiques essentielles de la revendication 1, qu'elle avait déjà jugé dépourvues d'activité inventive, restaient inchangées. Il était donc prévisible que la division d'examen déciderait de rejeter la demande après la lettre du demandeur, puisque celui-ci ne s'était pas réellement efforcé de répondre aux objections. Le demandeur, toujours selon la chambre, n'avait donc pas été pris au dépourvu, et la division d'examen n'était pas tenue, en vertu des dispositions de la CBE ou du principe de la bonne foi, de rédiger une nouvelle notification ou d'accorder un entretien téléphonique pour discuter du problème d'activité inventive sur lequel elle s'était déjà prononcée négativement. Par conséquent, la division d'examen n'avait pas commis de vice de procédure,

seitens der Prüfungsabteilung insbesondere im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ kein Verfahrensmangel vor, so daß dem auf Regel 67 EPÜ gestützten Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht stattgegeben werden konnte.

C. Einspruchsverfahren

1. Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens

In der Sache T 223/95 hatte der Beschwerdeführer geltend gemacht, die Einspruchsabteilung solle von Amts wegen Ermittlungen durchführen, um den Wissensstand des Fachmanns festzustellen. Die Kammer befand, daß ein solcher Ermittlungsauftrag mit dem Charakter des der Erteilung nachgeschalteten Einspruchsverfahrens im Rahmen des EPÜ nicht vereinbar sei; das Einspruchsverfahren müsse grundsätzlich als Streitiges Verfahren zwischen Parteien angesehen werden, die in der Regel gegenteilige Interessen vertreten, die aber Anspruch auf die gleiche Behandlung hätten. Es sei unrealistisch anzunehmen, Beweismittel könnten völlig unparteiisch gesucht, zusammengetragen und ausgewählt werden; darin unterscheidet sich die Aufgabe der Prüfungsabteilungen ganz wesentlich von der der Einspruchsabteilungen. Aus diesem Grund obliege es dem Einsprechenden, der Einspruchsabteilung die Tatsachen und Beweismittel zur Begründung seines Einspruchs anzugeben.

2. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren

2.1 Allgemeine Fragen

In der Sache T 347/95 hatte der Beschwerdeführer argumentiert, daß die Einspruchsabteilung gegen das Prinzip des rechtlichen Gehörs verstoßen habe, indem sie während der Verhandlung die Dokumente B3 und B4 in das Verfahren brachte und dem Beschwerdeführer lediglich eine kurze Unterbrechung gewährte, um diese Dokumente zu studieren.

Die Kammer stellte fest, daß B3 in der Beschreibungseinleitung des Patents gewürdigt wurde. Obwohl ein im Prüfungsverfahren berücksichtigtes Dokument nicht automatisch Gegenstand des Einspruchsverfahrens wird, auch wenn es im angefochtenen europäischen Patent zitiert und gewürdigt wird, befindet sich ein im Patent als nächstkommender oder wesentlicher Stand der Technik angegebene Dokument, von dem ausgehend die in der Beschreibung

the appeal fee requested by the appellants on the basis of Rule 67 of the Convention was not granted.

C. Opposition procedure

1. The legal nature of opposition proceedings

In T 223/95 the appellant had argued that the opposition division should take steps of its own motion to establish by investigation the level of knowledge of the person skilled in the art. The board observed that such an investigative approach would not be consistent with the character of the post-grant opposition proceedings under the EPC, which are in principle to be considered as contentious proceedings between parties normally representing opposite interests, who should be given equally fair treatment. In the board's opinion, it was unrealistic to suppose that the seeking, gathering and selection of evidence could be conducted in an entirely impartial fashion; herein lay an essential distinction between the functions of the examination divisions and the opposition divisions. For this reason it was the responsibility of the opponent to present to the opposition division the facts, evidence and arguments in support of the grounds on which the opposition was based.

2. Right to be heard in opposition proceedings

2.1 General issues

In T 347/95 the appellant had argued that the opposition division had violated the principle of the right to be heard, by introducing documents B3 and B4 during the oral proceedings and allowing the appellant only a short adjournment to study them.

The board noted that B3 was acknowledged in the introduction to the description of the invention. A document which has been considered in the examination procedure is not automatically scrutinised in opposition proceedings, even if it is cited and acknowledged in the contested European patent. However, a document indicated in the patent as the closest or important prior art for the purposes of elucidating the technical problem set out in the

en particulier au regard de l'article 113(1) CBE. Dans ces conditions, le remboursement de la taxe de recours sollicité par le requérant sur la base de la règle 67 de la Convention n'a pas été accordé.

C. Procédure d'opposition

1. Nature juridique de la procédure d'opposition

Dans l'affaire T 223/95, le requérant avait allégué que la division d'opposition devait d'office prendre des mesures en vue d'établir le niveau de connaissances de l'homme du métier. La chambre a fait observer qu'une telle approche ne serait pas conforme à la nature de la procédure d'opposition selon la CBE, qui fait suite à la procédure de délivrance. En principe, la procédure d'opposition doit être considérée comme une procédure contentieuse entre des parties défendant normalement des intérêts opposés et auxquelles il faut accorder un traitement équitable. De l'avis de la chambre, il est irréaliste de penser que l'on pourrait chercher, rassembler et sélectionner des moyens de preuves d'une manière tout à fait impartiale, et c'est précisément là où réside l'une des différences essentielles entre les fonctions des divisions d'examen et des divisions d'opposition. C'est pourquoi il appartient à l'opposant de produire auprès de la division d'opposition les faits et justifications à l'appui des motifs sur lesquels se base son opposition.

2. Droit d'être entendu dans la procédure d'opposition

2.1 Généralités

Dans l'affaire T 347/95, le requérant avait allégué que la division d'opposition n'avait pas respecté le principe du contradictoire, dans la mesure où elle avait introduit, au cours de la procédure orale, les documents B3 et B4 et n'avait accordé au requérant qu'une brève pause pour étudier ces documents.

La chambre a constaté que le document B3 avait été évalué dans l'introduction de la description du brevet. Bien qu'un document pris en considération dans la procédure d'examen ne fasse pas automatiquement l'objet de la procédure d'opposition, même s'il est mentionné et évalué dans le brevet européen attaqué, un document cité dans le brevet comme constituant l'état de la technique le plus proche ou l'état de la technique essentiel, et qui permet de compren-

dargelegte technische Aufgabe verständlich wird, automatisch im Einspruchsverfahren, auch wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden ist. So lag auch der vorliegende Fall, da aus dem Dokument B3 ja ein wesentlicher Teil der beanspruchten Erfindung bekannt war.

Ferner stellte die Kammer fest, daß das Dokument B4 während der mündlichen Verhandlung aufgegriffen wurde, nachdem der Beschwerdeführer einen Hilfsantrag eingereicht hat; dieses Dokument wurde in der angefochtenen Entscheidung lediglich in bezug auf diesen Hilfsantrag erwähnt.

In der Sache **T 558/95** hatte die Einspruchsabteilung in zwei schriftlichen Äußerungen vor der mündlichen Verhandlung den in der offenkundigen Vorbenutzung beschriebenen Gegenstand "nach vorläufiger Ansicht der Einspruchsabteilung" im Sinne von Artikel 100 a) EPÜ nicht als dem Streitpatent entgegenstehend angesehen. Nach Ansicht des Patentinhabers war die ausführliche Behandlung der offenkundigen Vorbenutzung in der mündlichen Verhandlung folglich für ihn "überraschend".

Die Beschwerdekammer vertrat jedoch die Ansicht, daß solche vorläufigen Ausführungen nicht für das weitere Verfahren verbindlich seien. Insbesondere im Hinblick darauf, daß der Patentinhaber seine Argumentation gegen diese Ausführungen der Einspruchsabteilung weiterhin vertiefte, durfte eine andere Beurteilung durch die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung nicht von vornherein ausgeschlossen werden.

In **T 789/95** ergibt sich aus der Akte kein Hinweis darauf, daß im Einspruchsverfahren eine Kopie der Eingabe des Einsprechenden an den Patentinhaber weitergeleitet wurde. Es war deshalb davon auszugehen, daß die Weiterleitung an den Patentinhaber in Abweichung von den Richtlinien für die Prüfung im EPA (Teil D-IV, 5.4) unterblieb. Dies stellte nach Ansicht der Kammer einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, weil damit der Grundsatz verletzt wurde, daß allen Verfahrensbeteiligten die gleichen Verfahrensrechte eingeräumt werden müssen. Der Patentinhaber hatte jedenfalls nach Erhalt der Ladung zu der mündlichen Verhandlung ausreichend Gelegenheit, sich mit dem neu genannten Dokument E4 auseinanderzusetzen. Die Kammer stellte fest, daß er in der

description does automatically form part of the opposition proceedings, even if it was not expressly cited during the opposition period. This was the case here, as an important part of the claimed invention was known from B3.

The board also noted that B4 was considered during the oral proceedings, after the appellant filed an auxiliary request; in the contested decision, the document was only mentioned in connection with this auxiliary request.

In **T 558/95** the opposition division had issued two written communications before the oral proceedings stating that, "in the provisional opinion of the opposition division", the subject-matter described in the public prior use did not prejudice the contested patent within the terms of Article 100(a) EPC. The patent proprietor therefore found it "surprising" that detailed consideration was given to the public prior use during the oral proceedings.

However, the board held that provisional opinions of this kind were not binding on the further proceedings. Especially in view of the fact that the opponent continued to elaborate his arguments against these comments by the opposition division, the possibility of a different assessment by the opposition division could not be ruled out from the start.

In **T 789/95** the file contained no indication that a copy of the opponent's observations had been forwarded to the patent proprietor. It was therefore to be assumed that the communication of the observations to the patent proprietor had been omitted, in contravention of the Guidelines for Examination in the EPO (D-IV, 5.4). In the board's view, this constituted a substantial procedural violation, as it infringed the principle that all parties to proceedings must be accorded the same procedural rights. At all events, after receiving the summons to oral proceedings, the patent proprietor had sufficient opportunity to study the newly introduced document E4. The board found that the patent proprietor was also able to respond to the relevant arguments put forward by the opponent in the oral

dre le problème technique énoncé dans la description, fait automatiquement partie de la procédure d'opposition, même s'il n'a pas été expressément invoqué dans le délai d'opposition. Tel était également le cas en l'espèce, vu que le document B3 exposait une partie essentielle de l'invention revendiquée.

La chambre a également relevé que le document B4 avait été invoqué pendant la procédure orale, après que le requérant eût déposé une requête subsidiaire. Toutefois, ce document avait été mentionné dans la décision entreprise uniquement en relation avec cette requête subsidiaire.

Dans l'affaire **T 558/95**, la division d'opposition avait émis l'avis provisoire, dans deux documents établis avant la procédure orale, que l'objet décrit dans l'utilisation antérieure accessible au public ne s'opposait pas au maintien du brevet litigieux au sens de l'article 100a) CBE. Aussi, le titulaire du brevet s'était-il déclaré surpris par le fait que cette utilisation antérieure accessible au public eût été examinée en détail au cours de la procédure orale.

La chambre de recours a toutefois estimé que de tels avis provisoires ne liaient pas l'instance qui les a émis, dans la suite de la procédure. Vu notamment que l'opposant avait approfondi son argumentation contre les déclarations de la division d'opposition, on ne pouvait exclure d'emblée que la division d'opposition portât une appréciation différente lors de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 789/95**, le dossier ne permettait pas d'établir si une copie des pièces envoyées par l'opposant avait été transmise au titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition. Il y avait donc lieu de présumer qu'elles ne l'avaient pas été, ce qui est contraire aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (Partie D-IV, 5.4). De l'avis de la chambre, la procédure était de ce fait entachée d'un vice substantiel, car le principe selon lequel toutes les parties à la procédure doivent disposer des mêmes droits procéduraux n'avait pas été respecté. Toutefois, après avoir reçu la citation à la procédure orale, le titulaire du brevet avait eu suffisamment l'occasion d'étudier le nouveau document E4. La chambre a constaté qu'il avait également été en mesure de se pro-

mündlichen Verhandlung sich auch zu den entsprechenden Argumenten des Einsprechenden äußern konnte. Aus diesem Grund ging die Kammer davon aus, daß eine Verletzung von Artikel 113 (1) EPÜ damit nicht vorlag.

In der Sache T 327/92 erklärte die Kammer, daß der Patentinhaber, wenn er stärker eingeschränkte Ansprüche einreichte, wissen müsse, daß sich die Einspruchsabteilung im Gegenzug stärker auf andere bereits in der Einspruchsakte befindliche Dokumente stützen könne, und daß er darauf vorbereitet sein sollte, in der mündlichen Verhandlung erhobene Einwände zu widerlegen, die auf solche Dokumente gestützt seien. In diesem Fall habe die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung auf das Dokument 8 gestützte Einwände gegen das Patent erhoben und eine Unterbrechung der mündlichen Verhandlung gestattet, damit die Beteiligten ihre Argumentation zu diesem Dokument hätten vorbereiten können. Der Patentinhaber sei also mit einem Dokument befaßt gewesen, das sich schon im Einspruchsverfahren befunden habe, und habe weiter Gelegenheit gehabt, sich damit in der mündlichen Verhandlung auseinanderzusetzen. Das Erfordernis des Artikels 113 (1) EPÜ sei somit, was den auf dieses Dokument gestützten Einwand angehe, erfüllt gewesen. Dies sei durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung bestätigt worden, die Argumente des Beschwerdeführers zu Dokument 8 angeführt habe, was darauf hinweise, daß der Beschwerdeführer nicht so überrascht gewesen sei, als daß er sich mit der Frage nicht habe auseinandersetzen können. Wenn ein Patentinhaber von der Einspruchsabteilung und vom Einsprechenden erwarten könne, daß sie in oder kurz vor der mündlichen Verhandlung vorgelegte Anspruchssätze berücksichtigten, so müsse er seinerseits damit rechnen, die Ansprüche gegen Einwände verteidigen zu müssen, die in der mündlichen Verhandlung auf der Grundlage aller in der Akte befindlichen Entgegnungen erhoben würden.

2.2 Erlaß der Entscheidung ohne weitere Mitteilung

In der Sache T 494/95 war die Stellungnahme (Einspruchserwiderung) des Patentinhabers zum Einspruchschriftsatz des Einsprechenden mit einer Kurzmitteilung ohne Fristsetzung übermittelt worden. Mit einem Schreiben hatte der Einsprechende auf die Stellungnahme des Patentinhabers geantwortet. Jedoch war bereits die Entscheidung über die Zurückweisung des Einspruchs

proceedings. It therefore concluded that a violation of Article 113(1) EPC had not occurred.

In T 327/92 the board found that the patent proprietor should be aware that if he files more restricted claims, the opposition division may respond by relying more on other documents already in the opposition file, and be prepared to meet objections based on such documents put to him at the oral proceedings. In this case the opposition division put objections based on document (8) to the patent proprietor at the oral proceedings and allowed an adjournment in order for the parties to consider their arguments on this document. The patent proprietor was dealing with a document which had always been part of the opposition, and had a further opportunity to consider the document at the oral proceedings. The requirements of Article 113(1) EPC were therefore met. This was confirmed by the decision of the opposition division re-citing arguments presented by the appellant in respect of document (8), which indicated that any surprise experienced by the appellant was not such as to make him unable to argue the point. If the opposition division and the opponent are expected by a patent proprietor to consider sets of claims presented at or shortly before the oral proceedings, then the patent proprietor must in turn expect to be asked to defend the claims against objections raised at the oral proceedings based on all the citations on file.

2.2 Issue of the decision without further communication

In T 494/95, the patent proprietor's observations (rejoinder to the opposition) on the opponent's notice of opposition had been forwarded in a brief communication without setting a time limit. The opponent had replied by letter to the patent proprietor's observations. However, the decision to dismiss the opposition had already been issued. In the board's view, it was clear from Rule

noncer sur les arguments correspondants de l'opposant pendant la procédure orale. C'est pourquoi la chambre a considéré qu'il n'y avait pas eu violation des dispositions de l'article 113(1) CBE.

Dans l'affaire T 327/92, la chambre a déclaré que le titulaire du brevet devait savoir que lorsqu'il dépose des revendications de portée plus limitée, la division d'opposition peut se fonder dans une plus large mesure sur d'autres documents figurant déjà au dossier d'opposition, et qu'il doit alors s'apprêter à répondre aux objections formulées sur la base de ces documents au cours de la procédure orale. En l'espèce, la division d'opposition avait soulevé, pendant la procédure orale, des objections à l'encontre du brevet sur la base du document (8) et avait octroyé une pause aux parties, afin de leur permettre de préparer leurs arguments à ce sujet. Ce document avait toujours fait partie de l'opposition, si bien que le titulaire du brevet avait à nouveau eu la possibilité de l'examiner durant la procédure orale. Il était donc satisfait aux exigences de l'article 113(1) CBE en ce qui concerne l'objection fondée sur ce document. Cette conclusion était par ailleurs confirmée par la décision de la division d'opposition, qui citait à nouveau les arguments présentés par le requérant au sujet du document (8), et dont il ressortait que le requérant n'avait pas été pris au dépourvu au point de ne pas être en mesure de se prononcer sur cette question. Si le titulaire du brevet peut attendre de la division d'opposition et de l'opposant qu'ils examinent des jeux de revendications présentés au cours de la procédure orale ou peu de temps avant, il doit à son tour s'apprêter à défendre ses revendications face aux objections qui sont soulevées au cours de la procédure orale sur la base de toutes les antériorités citées qui figurent au dossier.

2.2 Prononcé de la décision sans nouvelle notification

Dans l'affaire T 494/95, les observations formulées par le titulaire du brevet en réponse à l'acte d'opposition avaient été communiquées à l'opposant au moyen d'une brève notification, dans laquelle aucun délai n'était fixé. L'opposant avait alors répliqué par lettre. Or, la décision de rejeter l'opposition avait déjà été prise. La chambre a constaté qu'il ressortait tant de la règle 57(3) CBE,

ergangen. Die Kammer stellte fest, daß sich sowohl aus Regel 57 (3) EPÜ als auch aus der Information "Einspruchsverfahren im EPA" (vgl. ABI. EPA 1989, 417, Abschnitt 5) sowie aus der bisherigen Rechtsprechung ergibt, daß im Falle, daß keine mündliche Verhandlung stattfindet und die Entscheidung nur auf Gründe gestützt wird, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten, bereits nach Ablauf der Frist für die Stellungnahme durch den Patentinhaber eine Entscheidung getroffen werden kann. Gerade dies war auch in der vorliegenden angefochtenen Entscheidung der Fall. Die Beschwerdekammer konnte im vorliegenden Fall keinen Verfahrensfehler erkennen, da weder die Entscheidung auf Gründe gestützt war, die dem Beschwerdeführer nicht bekannt waren (Artikel 113 (1) EPÜ), noch die Einspruchsabteilung nach dem EPÜ in allen Fällen gezwungen war, dem Beschwerdeführer eine Frist zur Stellungnahme auf die Eingabe des Patentinhabers zu setzen oder das Einreichen einer Stellungnahme anheimzustellen. In der angefochtenen Entscheidung wurden weder neue Druckschriften zuungunsten des Einsprechenden angeführt, noch wurden überraschende Argumente vorgebracht, die über eine zu erwartende Beurteilung des Standes der Technik hinausgingen. Darüber hinaus war festzustellen, daß in der genannten Kurzmitteilung keine Frist angegeben wurde, d. h., daß die Einspruchsabteilung dies nicht für sachdienlich gehalten hatte (Regel 57 (3) EPÜ). Die zwischen dem Zustellungsdatum der betreffenden Stellungnahme des Patentinhabers und dem Entscheidungszeitpunkt liegende Zeitspanne von mehr als 1 Monat war nach Meinung der Kammer in diesem speziellen Fall noch ausreichend dafür, dem Beschwerdeführer entweder eine realistische Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben (vgl. T 275/89, ABI. EPA 1992, 126) oder ihm die Möglichkeit zu geben, zumindest die Absicht einer Stellungnahme anzukündigen oder eine mündliche Verhandlung zu beantragen.

2.3 Bescheide des EPA und Erwidernsfrist

In der Sache T 582/95 hatte der Beschwerdeführer behauptet, daß die Einspruchsabteilung einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen habe, indem sie ihre Entscheidung getroffen habe, bevor er sich zu einigen verspätet eingereichten Unterlagen äußern könne, und daß gemäß den Richtlinien E-VIII, 1.2 eine Erwidernsfrist von vier Monaten

57(3) EPC, from the note "Opposition Procedure in the EPO" (see OJ EPO 1989, 417, point 5) and from previous decisions, that, if oral proceedings do not take place and the decision is based solely on grounds on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments, a decision may be taken without further notice upon expiry of the period allowed to the patent proprietor for submitting observations. This was precisely the case with the contested decision. Here, the board could not see that any procedural violation had occurred, as the decision was neither based on grounds unknown to the appellant (Article 113(1) EPC), nor was the opposition division invariably obliged under the EPC to set a time limit for the appellant's response to the patent proprietor's observations or to suggest that any such response should be made. The contested decision did not mention any new documents to the opponent's disadvantage, and no surprising arguments were presented which went beyond the assessment of prior art that could be expected. It was also significant that no time limit had been set in the aforementioned brief communication, ie that the opposition division had not considered this expedient (Rule 57(3) EPC). The board held that the interval of more than one month between the notification of the patent proprietor's observations and the date of issuing the decision was still sufficient, in this case, to allow the appellant a reasonable opportunity to present comments (T 275/89, OJ EPO 1992, 126), or at least to indicate an intention of so doing, or to request oral proceedings.

2.3 EPO communications and period of time to submit a response

In T 582/95 the appellant had contended that the opposition division had committed a serious procedural violation in taking its decision before the appellants had an opportunity to comment on some late-filed documents and that, under the Guidelines for Examination in the EPO (E-VIII, 1.2), a time limit of four months for reply should have been set at the

que du communiqué "La procédure d'opposition à l'OEB" (cf. JO OEB 1989, 417, point 5) et de la jurisprudence actuelle que lorsqu'il n'a pas été demandé de procédure orale et que la décision se fonde uniquement sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position, une décision peut être rendue dès l'expiration du délai accordé au titulaire du brevet pour qu'il puisse prendre position. Tel était précisément le cas dans la présente décision contestée. Aussi la chambre n'a-t-elle pu conclure en l'espèce à l'existence d'un vice de procédure, vu que la décision ne se fondait pas sur des motifs dont le requérant n'avait pas eu connaissance (article 113(1) CBE), et que la CBE ne faisait pas obligation à la division d'opposition de fixer dans tous les cas un délai de réponse aux observations du titulaire du brevet ou d'inviter ce dernier à prendre position. La décision contestée ne citait aucun document nouveau au désavantage de l'opposant et ne présentait aucun argument surprenant qui allait au-delà de l'appréciation attendue de l'état de la technique. Il convenait également de relever que la brève notification ne fixait aucun délai, ce qui montre que la division d'opposition ne l'avait pas jugé opportun (règle 57(3) CBE). De l'avis de la chambre, la période de plus d'un mois, écoulée entre la date à laquelle les observations en question du titulaire du brevet avaient été notifiées et la date de la décision, avait été suffisante, dans ce cas particulier, pour que le requérant pût prendre position (cf. T 275/89, JO OEB 1992, 126) ou au minimum annoncer son intention de prendre position ou encore demander la tenue d'une procédure orale.

2.3 Notifications de l'OEB et délai de réponse

Dans l'affaire T 582/95, le requérant avait allégué que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure en rendant sa décision avant qu'il ait pu prendre position sur des documents produits à un stade tardif, et que conformément aux Directives (E VIII, 1.2), il aurait dû se voir impartir un délai de réponse de quatre mois, au moment

hätte gesetzt werden müssen, als ihm die relevanten Argumente des Beschwerdegegners (mit dem EPA-Formblatt 2911) mitgeteilt worden seien.

Die Kammer machte deutlich, daß die Bescheide, die vom Formalsachbearbeiter unterzeichnet seien und in denen der Beschwerdeführer aufgefordert werde, von den Argumenten des Einsprechenden "Kenntnis zu nehmen", keine Bescheide der Einspruchsabteilung im Sinne des Artikels 101 (2) EPÜ darstellten, für die eine Erwidernsfrist (in der Regel vier Monate, vgl. Richtlinien E-VIII, 1.2) gesetzt werden müsse. Ferner stellte die Kammer fest, daß die **Relevanz** der Argumente des Beschwerdegegners und der betreffenden neuen Vorveröffentlichungen **offensichtlich** sei. In der Zeitspanne zwischen den vorstehend erwähnten Bescheiden und dem Erlaß der angefochtenen Entscheidung, deren Begründung im wesentlichen der Argumentation des Beschwerdegegners entspreche, habe der Beschwerdeführer ausreichend Gelegenheit gehabt – zumal der betreffende Gegenstand relativ einfach gewesen sei –, sich zu den neuen Vorveröffentlichungen zu äußern, falls er dies gewünscht hätte (Artikel 113 (1) EPÜ) (siehe T 275/89, ABI. EPA 1992, 126). Schließlich fügte die Kammer noch hinzu, daß es im Ermessen des Empfängers liege, diesen Bescheid zu erwidern, falls er dies für erforderlich halte, nachdem er die ihm übersandten Unterlagen auf ihre Bedeutung hin geprüft habe. Wolle er ihn erwidern, könne dies aber aus bestimmten Gründen innerhalb einer angemessenen Frist nicht tun, so müsse er die Einspruchsabteilung von seinen Schwierigkeiten unterrichten.

2.4 Gelegenheit zur Stellungnahme nach Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung

In der Sache T 120/96 hatte die Kammer über einen Fall zu befinden, in dem auf eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage neuen Beweismaterials die Zurückverweisung des Einspruchs sofort erfolgt war, d. h., ohne daß ein Zwischenbescheid vorausging, in dem die Fortsetzung des Verfahrens angekündigt wurde.

Die Beschwerdekammer stellte fest, in Artikel 113 (1) EPÜ heiße es, daß Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Folglich müsse die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 113 (1) EPÜ den Beteiligten ausdrück-

time when the relevant submissions of the respondents were communicated (with EPO Form 2911) to the appellants.

The board explained that the communications, signed by the formalities officer and inviting the appellants to "take note" of the opponents' submissions, did not constitute communications of the opposition division within the terms of Article 101(2) EPC which require a period to be fixed for reply (normally four months, see Guidelines E-VIII, 1.2). The board also found that the **relevance** of the respondent's submissions and the new prior art documents in question was **self-evident**. The time that elapsed between the notification of the aforementioned communications and the issuing of the contested decision, which was based on reasoning corresponding in essence to the respondents' submissions, gave the appellants sufficient opportunity, particularly in view of the relative simplicity of the subject-matter involved, to comment on the newly cited prior art documents if they so wished (Article 113(1) EPC) (see T 275/89, OJ EPO 1992, 126). The board finally added that it is at the discretion of the recipient to reply to such a communication if he finds it necessary to do so, having considered the significance of the material sent to him. If he intends to reply but for some reason is prevented from doing so within a reasonable period of time, then the appropriate action is to inform the opposition division of his difficulties.

2.4 Opportunity to present observations after remittal for further prosecution

In T 120/96 the board considered a case in which remittal to the opposition division for further prosecution on the basis of new evidence was immediately followed by the rejection of the opposition, ie without any intervening communication announcing the resumption of proceedings.

The board noted that Article 113(1) provides that the 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. Article 113(1) therefore requires that an express opportunity to present

où les moyens pertinents de l'intimé lui furent notifiés (par le biais du formulaire EPO form 2911).

La chambre a déclaré que les notifications signées par l'agent des formalités et invitant le requérant à prendre note des moyens de l'opposant ne constituaient pas des notifications de la division d'opposition au sens de l'article 101(2) CBE, pour lesquelles il convient d'impartir un délai de réponse (normalement de quatre mois, cf. Directives E-VIII, 1.2). La chambre a poursuivi en constatant que la **pertinence** des moyens produits par l'intimé et des nouveaux documents de l'état de la technique était **évidente**. Le temps écoulé entre les notifications susmentionnées et le prononcé de la décision contestée, dont les motifs correspondaient pour l'essentiel à l'argumentation de l'intimé, avait été suffisant, au regard notamment de la relative simplicité de l'objet, pour permettre au requérant de prendre position, s'il l'avait souhaité, sur les nouvelles antériorités (article 113(1) CBE) (cf. T 275/89, JO OEB 1992, 126). Pour conclure, la chambre a ajouté qu'il appartenait au destinataire de répondre à cette notification, s'il le jugeait nécessaire, après avoir examiné l'importance des documents qui lui ont été envoyés. S'il a l'intention de répliquer, mais que, pour une raison quelconque, il est empêché de le faire dans un délai raisonnable, il doit alors informer la division d'opposition de ses difficultés.

2.4 Possibilité de prendre position après le renvoi de l'affaire aux fins de poursuivre la procédure

Dans l'affaire T 120/96, le renvoi à la division d'opposition aux fins de poursuivre la procédure sur la base de nouveaux moyens de preuve avait été immédiatement suivi du rejet de l'opposition, à savoir sans avis signalant la reprise de la procédure.

La chambre a relevé qu'en vertu de l'article 113(1) CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. En conséquence, lorsqu'une chambre de recours renvoie une affaire à la division d'opposition aux fins de

lich Gelegenheit zur Stellungnahme geben, nachdem die Beschwerdekammer eine Sache zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage neuen Beweismaterials an sie zurückverwiesen habe, und zwar auch dann, wenn im vorangegangenen Beschwerdeverfahren zu diesem neuen Beweismaterial bereits Stellung genommen worden sei. Der in diesem Artikel gebrauchte Ausdruck "sich äußern können" erhalte erst in Verbindung mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und dem Anspruch auf angemessenes Gehör Bedeutung. Damit die Beteiligten sich äußern könnten, müßten sie zuvor ausdrücklich gefragt werden, ob sie – innerhalb einer gesetzten Frist – eine Stellungnahme abzugeben wünschten oder ob die Schriftsätze, in denen sie – wie im vorliegenden Fall – bereits im Verlaufe des vorangegangenen Beschwerdeverfahrens ausführlich Stellung genommen hätten, als vollständig anzusehen seien. Schon aus diesem Grund gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß der sofortige Abschluß des Einspruchsverfahrens im Anschluß an die Zurückverweisung nicht im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 113 (1) EPÜ gestanden habe.

Ferner hielt es die Kammer für wünschenswert, die Frage zu klären, ob etwaige ursprünglich – d. h. vor Unterbrechung des Einspruchsverfahrens durch das Beschwerdeverfahren – gestellte Anträge aufrechterhalten, geändert oder zurückgenommen oder ob weitere Anträge gestellt würden. Die Kammer folgte der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (T 892/92, ABI. EPA 1994, 664) und vertrat die Auffassung, daß die Fortsetzung des Verfahrens im Anschluß an eine Zurückverweisung durch die Kammer "zur weiteren Prüfung des Einspruchs" zumal dann als Fortsetzung des ursprünglichen Einspruchsverfahrens anzusehen sei, wenn die ursprüngliche Zwischenentscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in unverändertem Umfang von der Beschwerdekammer aufgehoben worden und deshalb nicht mehr rechtswirksam sei. Infolgedessen seien die ursprünglichen Anträge des Beschwerdeführers, darunter sein Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung, die dieser zu keinem Zeitpunkt zurückgenommen oder geändert habe, nach der Zurückweisung wiederaufgelebt, so daß die Einspruchsabteilung eine den Beschwerdeführer beschwerende Entscheidung nicht hätte treffen dürfen, ohne ihm zuvor Gelegenheit zur Äußerung gegeben zu haben (Artikel 116 (1) EPÜ).

observations be given to the parties by the opposition division after remittal to it of a case by a board of appeal for further prosecution on the basis of new evidence, even if submissions in respect of this new evidence have already been made during the previous appeal proceedings. The term "opportunity" in this Article could only be given effective meaning by applying the principles of good faith and the right to a fair hearing. For such an opportunity to exist, it is necessary that the parties be expressly asked whether or not they wish to present, within a fixed period of time, their comments, or if, as in the case at issue, the parties have already made detailed submissions during the previous appeal proceedings, whether or not these submissions should be regarded as complete. On these grounds alone, the board found that the immediate termination of the opposition proceedings following the remittal was inconsistent with Article 113(1) EPC.

The board also found it desirable to clarify whether any requests submitted originally, ie before the opposition proceedings were interrupted by the appeal proceedings, were maintained, modified or withdrawn, or whether further requests were to be submitted. Following the established case law of the boards of appeal (T 892/92, OJ EPO 1994, 664), the board was of the opinion that further proceedings on remittal by the board of appeal ordering "further examination of the opposition" should be regarded as a continuation of the original opposition proceedings, particularly in view of the fact that the original interlocutory decision to maintain the patent unamended was set aside by the board and was therefore no longer legally effective. Consequently, the appellant's original requests – including his subsidiary request for oral proceedings, which had never been withdrawn or amended – became effective again after remittal, so the opposition division should not have taken a decision adversely affecting the appellant without giving him an opportunity to present his case orally (Article 116(1) EPC).

poursuivre l'affaire sur la base de nouveaux moyens de preuve, l'article 113(1) CBE fait obligation à la division d'opposition de donner expressément aux parties la possibilité de prendre position, et ce, même si elles ont déjà exposé leurs arguments à ce sujet durant la procédure de recours précédente. L'expression "ont pu" utilisée dans cet article ne revêt de sens qu'au regard du principe de la bonne foi et du droit à une audition équitable. Pour que les parties puissent prendre position, il faut donc qu'elles soient expressément invitées à dire si oui ou non elles désirent présenter des observations dans un délai qui leur a été imparti, ou si, comme tel était le cas en l'espèce, les argumentations qu'elles ont déjà développées en détail au cours de la procédure de recours précédente doivent être considérées comme exhaustives. Pour cette raison déjà, la chambre a estimé que la clôture de la procédure d'opposition immédiatement après le renvoi de l'affaire n'était pas conforme aux dispositions de l'article 113(1) CBE.

La chambre a également jugé utile de clarifier la question de savoir si des requêtes initiales, c.-à-d. produites avant l'interruption de la procédure d'opposition par la procédure de recours, avaient été maintenues, modifiées ou retirées, et si d'autres requêtes seraient produites. Suivant la jurisprudence constante des chambres de recours (T 892/92, JO OEB 1994, 664), la chambre a estimé que la poursuite de la procédure, après que la chambre a renvoyé l'affaire avec l'ordre "de poursuivre l'examen de l'opposition", devait être considérée comme la continuation de la procédure d'opposition initiale, d'autant que la décision intermédiaire initiale de maintenir le brevet tel que délivré avait été annulée par la chambre et n'avait donc plus d'effet juridique. En conséquence, les requêtes initiales du requérant, parmi lesquelles figure sa requête subsidiaire en procédure orale, qui n'avaient jamais été retirées ni modifiées, ont de nouveau pris effet après le renvoi de l'affaire, si bien que la division d'opposition n'aurait pas dû rendre une décision à l'encontre du requérant sans lui donner la possibilité de défendre sa cause oralement (article 116(1) CBE).

3. Zurücknahme im Einspruchsverfahren – Fortsetzung des Verfahrens

In der Sache T 558/95 wurde in der mündlichen Verhandlung den Verfahrensbeteiligten vom Vorsitzenden der Einspruchsabteilung mitgeteilt, daß der Hauptantrag des Patentinhabers zurückgewiesen wurde. Einige Monate später hat der Einsprechende den Einspruch zurückgezogen. Die Einspruchsabteilung hat hierauf die angefochtene Zwischenentscheidung erlassen, in der die Begründung für die Zurückweisung des Hauptantrags aufgrund der aus Sicht der Einspruchsabteilung vorhandenen Relevanz der offenkundigen Vorbenutzung erfolgte und dem Hilfsantrag stattgegeben wurde. Gegen die Zwischenentscheidung hat der Patentinhaber Beschwerde eingelegt. Der Patentinhaber führte in der Beschwerdebegründung u. a. folgendes aus: Es habe nach der Zurücknahme des Einspruchs für die Einspruchsabteilung keine Veranlassung mehr bestanden, das Verfahren fortzusetzen, es sei denn, die vorliegenden Beweismittel hätten auch ohne zusätzliche Hilfe des Einsprechenden und ohne aufwendige weitere Ermittlungen eine Einschränkung oder einen Widerruf des Streitpatents gerechtfertigt. Solche Voraussetzungen hätten jedoch nicht vorgelegen.

Die Beschwerdekammer stellte fest, daß die Zurückweisung des Hauptantrags schon in der mündlichen Verhandlung erfolgte und somit vor der Zurücknahme des Einspruchs. Sie war eine hinsichtlich dieses Antrags abschließende Entscheidung, die von der ersten Instanz, auch nach Zurücknahme des Einspruchs, nicht mehr überprüft werden konnte. Die Fortsetzung des Verfahrens von Amts wegen gemäß Regel 60 (2) Satz 2 EPÜ betraf somit nur noch den in der mündlichen Verhandlung nicht abschließend beschiedenen Hilfsantrag.

4. Zulässigkeit des Einspruchs

4.1 Allgemeine Fragen

In der Sache T 522/94 (ABI. EPA 1998, ***) vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Zulässigkeit des Einspruchs in jeder Phase des Einspruchs- und des nachfolgenden Beschwerdeverfahrens von Amts wegen geprüft werden müsse. Diese Frage könne und müsse gegebenenfalls von der Beschwerdekammer gestellt werden, auch wenn dies erstmals im Beschwerdeverfahren geschehe.

3. Withdrawal during opposition proceedings – Continuation of the proceedings

In T 558/95 the chairman informed the parties at the oral proceedings that the patent proprietor's main request was refused. Several months later, the opponent withdrew the opposition. The opposition division thereupon issued the contested interlocutory decision, in which the reasons for refusing the main request were based on the opposition division's assessment of the relevance of the public prior use, while the auxiliary request was allowed. The patent proprietor appealed against the interlocutory decision. In his statement of grounds for appeal, he argued, *inter alia*, that, after the withdrawal of the opposition, there had no longer been any reason for the opposition division to continue the proceedings, unless the evidence already considered had sufficed to justify the limitation or revocation of the contested patent, without additional help from the opponent and without further detailed investigations. These conditions had not been satisfied.

The board noted that the main request had been refused at the oral proceedings, i.e. before the opposition was withdrawn. The decision concerning this request was final; even after the withdrawal of the opposition, it could no longer be reviewed by the department of first instance. The continuation of the proceedings by the EPO of its own motion under Rule 60(2), second sentence, EPC therefore applied only to the auxiliary request, which had not been the subject of a final decision at the oral proceedings.

4. Admissibility of opposition

4.1 General issues

In T 522/94 (OJ EPO 1998, ***) the board held that the admissibility of the opposition had to be checked *ex officio* in every phase of the opposition and ensuing appeal proceedings. It could and, where appropriate, had to be raised by the board in appeal proceedings, even if this was the first time the matter was addressed.

3. Retrait au cours de la procédure d'opposition – Poursuite de la procédure

Dans l'affaire T 558/95, le président de la division d'opposition avait informé les parties, au cours de la procédure orale, que la requête principale du titulaire du brevet était rejetée. Quelques mois plus tard, l'opposant a retiré son opposition. La division d'opposition a alors rendu la décision intermédiaire contestée, dans laquelle elle énonçait les motifs pour lesquels elle rejetait la requête principale, compte tenu de l'utilisation antérieure accessible au public qu'elle jugeait pertinente, et faisait droit à la requête subsidiaire. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision intermédiaire. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, il a notamment allégué que la division d'opposition n'avait plus eu aucune raison de poursuivre la procédure après le retrait de l'opposition, à moins que les moyens de preuve produits n'eussent justifié la limitation ou la révocation du brevet en litige, et cela sans qu'il faille faire intervenir l'opposant ou entreprendre de complexes recherches supplémentaires. Or, de telles conditions n'étaient pas réunies en l'espèce.

La chambre a relevé que le rejet de la requête principale avait déjà été prononcé lors de la procédure orale, soit avant le retrait de l'opposition. Cette requête faisait l'objet d'une décision finale, qui ne pouvait plus être réexaminée par la première instance, y compris après le retrait de l'opposition. Ainsi, la poursuite d'office de la procédure conformément à la règle 60(2), deuxième phrase CBE ne concernait plus que la requête subsidiaire sur laquelle il n'avait pas été statué de manière finale lors de la procédure orale.

4. Recevabilité de l'opposition

4.1 Questions générales

Dans l'affaire T 522/94 (JO OEB 1998, ***), la chambre a estimé qu'il convenait d'examiner d'office la recevabilité de l'opposition à chaque stade de la procédure d'opposition et de la procédure de recours qui s'ensuit. Cette question peut et, s'il y a lieu, doit être soulevée par la chambre durant la procédure de recours, même si elle est abordée pour la première fois.

Die Kammer machte als obiter dictum einige Bemerkungen zur Bedeutung der Zulässigkeit. Die vorliegende Streitsache sei ein klassisches Beispiel dafür, daß der großzügige Umgang mit Verfahrenserfordernissen in eine Sackgasse geführt habe. Der Einsprechende habe keine ausreichenden Tatsachen vorgebracht, so daß die Einspruchsabteilung die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit nicht habe beurteilen können. Die Kammer betonte, daß die Zulässigkeit eines Einspruchs bei dessen Prüfung auf Erfüllung der Formerfordernisse ein wichtiger Gesichtspunkt sei und daß sich die sachliche Prüfung eines Einspruchs, der nicht zulässig sei, nicht damit rechtfertigen lasse, "daß ein Patent nicht aufrechterhalten werden könne, wenn die mangelnde Rechtsgültigkeit augenfällig sei". Bei nicht ausreichenden Tatsachen und Beweismitteln könne aber von "augenfällig" nicht die Rede sein. Das Erfordernis der Zulässigkeit dürfe nicht dadurch umgangen werden, daß man den Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen überbetone und die dem Einsprechenden obliegende Glaubhaftmachung des Einspruchs der Einspruchsabteilung aufbürde.

4.2 Formerfordernisse

4.2.1 Identifizierbarkeit des Einsprechenden

In der Sache **T 870/92** (S. 107) hatte der Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren geltend gemacht, dem Einsprechenden habe die Parteifähigkeit gefehlt, und der Einspruch müsse deshalb als unzulässig verworfen werden.

Die Kammer betonte, wenn die Angabe des Namens bei einer juristischen Person nicht voll der amtlichen Bezeichnung entspreche (Regel 26 (2) c; Regel 61a EPÜ), bedeute dies noch nicht, daß der Einspruch unzulässig sei. Eine unrichtige, aber zur Feststellung der Identität der Partei ausreichende Angabe sei von dem Fehlen derartiger Angaben zu unterscheiden. Die fehlerhafte Namensangabe sei jederzeit zu berichtigen (Regel 88 erster Satz EPÜ). Maßgebend für die Zulässigkeit des Einspruchs sei es, daß die wahre Identität des Einsprechenden im Zeitpunkt der Einlegung des Einspruchs feststehe. In der zusätzlichen Angabe des Geschäftsbereichs könne nach den Umständen des Falles keine Angabe des Namens für ein anderes Unternehmen als das des Einsprechenden erblickt werden.

The board commented by way of obiter dictum on the significance of admissibility. This was a classic example of a case where turning a blind eye to procedural requirements had led to an impasse. The opponent had not set out enough facts for the opposition division to be able to determine the issues of novelty and inventive step. The board stressed that admissibility of the opposition was an important aspect when checking the opposition as to formal requirements, and that to go into the merits of the case where there was a lack of admissibility could not be justified by the theory "that a patent cannot be maintained when its lack of validity strikes the eye". There was no such "eye-striking case" if the facts, evidence and arguments were insufficient. The requirement of admissibility was not to be circumvented by over-emphasising the ex officio principle and shifting the burden of establishing the case from the opponent to the opposition division.

4.2 Formal requirements

4.2.1 Identifiability of opponent

In **T 870/92** (p.107) the respondent in appeal proceedings had argued that the opponent lacked the capacity to be a party and that the opposition must therefore be refused as inadmissible.

The board emphasised that, in indicating a legal entity, failure to use its exact official designation (Rules 26(2)(c) and 61(a) EPC) did not necessarily mean that the opposition was inadmissible. An incorrect designation which nevertheless sufficed to indicate the party's identity had to be distinguished from the absence of such information. Errors in a designation could be corrected at any time (Rule 88, first sentence, EPC). The admissibility of the opposition depended on whether the true identity of the opponent was apparent at the time of filing. Under the particular circumstances of this case, adding the name of a department to the designation could not be seen as indicating the name of a company other than the opponent's own.

Dans son opinion incidente, la chambre a formulé quelques observations sur l'importance de la recevabilité. Elle a estimé que la présente espèce était un exemple classique de cas où l'on aboutit à une impasse si l'on ferme les yeux sur des exigences de procédure. L'opposant n'avait pas présenté suffisamment de faits pour permettre à la division d'opposition de trancher les questions de la nouveauté et de l'activité inventive. La chambre a souligné que la recevabilité de l'opposition constituait un aspect important de l'examen de l'opposition quant à la forme, et que lorsqu'il n'est pas satisfait à toutes les exigences en matière de recevabilité, l'examen au fond de l'affaire ne saurait être justifié par le principe selon lequel "on ne peut maintenir un brevet dont la non-validité est flagrante". La non-validité d'un brevet n'est pas flagrante, si les faits et justifications sont insuffisants. L'exigence de recevabilité ne doit pas être contournée en exagérant le principe de l'examen d'office et en attribuant à la division d'opposition la charge d'établir les faits de la cause qui incombent à l'opposant.

4.2 Exigences de forme

4.2.1 Possibilité d'identifier l'opposant

Dans l'affaire **T 870/92** (p.107), l'intimé avait fait valoir durant la procédure de recours que l'opposant n'avait pas la qualité de partie et que l'opposition devait donc être rejetée comme irrecevable.

La chambre a souligné que lorsque l'indication du nom d'une personne morale ne correspond pas entièrement à sa désignation officielle (règle 26(2)c ; règle 61bis CBE), cela ne signifie pas pour autant que l'opposition est irrecevable. Il convient de distinguer une indication inexacte, mais suffisante pour établir l'identité d'une partie, de l'absence de telles indications. Un nom erroné peut être corrigé à tout moment (règle 88, première phrase CBE). Pour que l'opposition soit recevable, il importe que la véritable identité de l'opposant soit établie au moment où l'opposition est formée. Dans les circonstances de l'espèce, on ne pouvait pas dire que l'indication supplémentaire du secteur d'activité identifiait une entreprise différente de celle de l'opposant.

4.2.2 Vorlagen an die Große Beschwerdekammer

In T 301/95 (ABI. EPA 1997, 519) wurden der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:

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

In der Sache T 649/92 (ABI. EPA 1998, 97) wurden der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Kann der Beschwerdegegner/ Patentinhaber die Zulässigkeit eines Einspruchs im Beschwerdeverfahren mit Gründen anfechten, die die Identität des beschwerdeführenden Einsprechenden betreffen, wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand gegen die Zulässigkeit erhoben worden war?
2. Wenn die Antwort auf Frage 1 von den Umständen im Einzelfall abhängt, nach welchen Rechtsgrundsätzen sollte die Beschwerdekammer dann im Einzelfall beurteilen, ob ein Einwand gegen die Zulässigkeit des Einspruchs in der Beschwerdephase statthaft ist?
3. Wenn die Frage 1 bejaht werden kann, wie ist dann die Aussage des Artikels 99 (1) EPÜ auszulegen, daß jedermann gegen das europäische Patent Einspruch einlegen kann? Ist sie etwa so zu verstehen, daß jedermann im eigenen Namen Einspruch einlegen kann, nicht aber im Namen eines nominellen Einsprechenden, der nur seinen Namen für das Verfahren hergibt, dessen Kontrolle jedoch einem anderen überläßt?
4. Wenn die Frage 3 in dem Sinne beantwortet wird, daß ein nomineller Einsprechender durch Artikel 99 EPÜ ausgeschlossen werden soll, unter welchen Umständen – wenn überhaupt – kann dann von einem Einsprechenden, der im Verdacht steht,

4.2.2 Referrals to the Enlarged Board of Appeal

In T 301/95 (OJ EPO 1997, 519) the following points of law were referred to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

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

In T 649/92 (OJ EPO 1998, 97) the following questions were referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Is a respondent/patent proprietor entitled to challenge the admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an appellant/opponent during the course of the appeal, where no such challenge to admissibility had been raised before the opposition division?
2. If the answer to 1 depends on the particular circumstances, what are the legal principles governing the circumstances that the board of appeal should take into account in assessing whether a challenge to the admissibility of the opposition is allowable at the appeal stage?
3. If the answer to 1 can be yes, how is the provision of Article 99(1) EPC that any person may give notice of opposition to the European patent to be interpreted, and in particular should it be interpreted to the effect that anybody may give notice of opposition in his own name, but not in the name of a nominal opponent, ie an opponent who merely lends his name for the proceedings while allowing the proceedings to be controlled by another?
4. If the answer to 3 means that Article 99 EPC precludes a nominal opponent, in what circumstances, if any, can a suspected nominal opponent be required to provide evidence to establish that the opposition is genuinely his own, and what

4.2.2 Questions soumises à la Grande Chambre de recours

Dans l'affaire T 301/95 (JO OEB 1997, 519), les questions de droit suivantes ont été soumises à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a) CBE :

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

Dans l'affaire T 649/92 (JO OEB 1998, 97), les questions suivantes ont été soumises à la Grande Chambre de recours pour décision :

1. Le titulaire du brevet et intimé a-t-il le droit, pendant la procédure de recours, de contester la recevabilité d'une opposition pour des motifs liés à l'identité de l'opposant et requérant, alors qu'une telle objection n'a pas été soulevée devant la division d'opposition ?
2. Si la réponse à la question 1 dépend des circonstances particulières de l'espèce, quels sont les principes juridiques régissant les circonstances à prendre en considération par une chambre de recours, lorsque celle-ci apprécie la question de savoir si la recevabilité de l'opposition peut être contestée au stade du recours ?
3. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, de quelle manière convient-il d'interpréter la disposition de l'article 99(1) CBE, selon laquelle toute personne peut faire opposition au brevet européen, et en particulier, cette disposition doit-elle être interprétée comme signifiant que toute personne peut faire opposition en son nom propre, mais pas au nom d'un opposant agissant en tant que prête-nom, à savoir d'un opposant qui se contente de prêter son nom aux fins de la procédure, tout en permettant à un tiers de conduire cette procédure ?
4. Si la réponse à la question 3 signifie que l'article 99 CBE exclut tout opposant agissant en tant que prête-nom, dans quelles circonstances, si tant est qu'il y en ait, un opposant soupçonné d'agir en tant que prête-nom peut-il être tenu de produire des

nur nominell als solcher aufzutreten, der Nachweis verlangt werden, daß er den Einspruch als echter Einsprechender selbst betreibt, und welche Beweismittel können dafür von ihm gefordert werden?

5. Ist eine etwaige Einschränkung des Rechts auf Anfechtung der Zulässigkeit, die sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt, sofort auf alle anhängigen Verfahren anzuwenden?

4.3 Begründung

In der Sache T 3/95 hatte der Beschwerdegegner die Zulässigkeit des Einspruchs mit der Begründung angefochten, in der Einspruchsschrift hätten die angefochtenen Ansprüche Merkmal für Merkmal behandelt werden müssen, sofern nicht aus dem Zusammenhang hervorgehe, warum alle Merkmale eines Anspruchs in Verbindung miteinander aus dem entgegengehaltenen Stand der Technik bekannt seien oder sich in naheliegender Weise aus ihm ergäben. Er machte geltend, daß in der Einspruchsschrift nur auf die Druckschriften D1 bis D3 verwiesen werde, die sehr wenige Informationen enthielten. Somit sei nicht offensichtlich, daß der geltend gemachte Einspruchsgrund hinreichend begründet sei, d. h., es sei nicht klar, wie ein Fachmann in naheliegender Weise zur Gesamtheit des beanspruchten Gegenstands gelangen könne.

Die Kammer ließ aber die Argumente des Beschwerdegegners bezüglich der Zulässigkeit des Einspruchs nicht gelten. Diese bezögen sich eindeutig auf die Frage, ob die in der Einspruchsschrift vorgebrachten Argumente überzeugend seien oder nicht. Die Kammer stellte fest, daß die Frage, ob in der Einspruchsschrift ausreichende Tatsachen und Beweismittel angegeben worden seien, allerdings von der Frage der Stichhaltigkeit des Vorbringens des Einsprechenden zu unterscheiden sei (siehe T 222/85, ABI. EPA 1988, 128). Im vorliegenden Fall vertrat die Kammer angesichts des relativ unkomplizierten beanspruchten Gegenstands die Auffassung, für den Leser sei es anhand der "Tatsachen und Beweismittel des Einsprechenden" hinreichend verständlich, warum dem beanspruchten Gegenstand eine erfinderische Tätigkeit abgesprochen werde.

evidence can such a suspected nominal opponent be required to give to prove that he is a genuine opponent?

5. If the answers to the above questions involve a restriction on the right to challenge admissibility, is such a restrictive view to be applied immediately in all pending proceedings?

4.3 Substantiation of the grounds of opposition

In T 3/95 the respondent had challenged the admissibility of the opposition by arguing that a notice of opposition should have dealt with the contested claims feature by feature, unless it was clear from the context why all the features of a claim in their combination were known from, or rendered obvious by, the cited prior art. The respondent argued that the notice of opposition only referred to documents D1 to D3, which provided very little information. Thus it was not clear that the ground invoked for the opposition was sufficiently reasoned, ie it was not clear how a skilled person could arrive at the whole of the claimed subject-matter in an obvious way.

The board did not accept the respondent's arguments concerning the admissibility of the opposition. These arguments clearly related to whether the arguments in the notice of opposition were convincing or not. However, the sufficiency of the notice of opposition had to be distinguished from the strength of the opponent's case (see T 222/85, OJ EPO 1988, 128). In the case at issue, having regard to the relatively low level of complexity of the claimed subject-matter, the board considered that the "opponent's facts and arguments" enabled the reader to understand sufficiently why the claimed subject-matter was considered to lack an inventive step.

éléments de preuve en vue d'établir qu'il a véritablement formé opposition en son nom, et quels éléments de preuve peut-il être tenu de fournir afin de prouver qu'il est le véritable opposant ?

5. Si les réponses aux questions ci-dessus limitent le droit de contester la recevabilité, cette restriction doit-elle s'appliquer immédiatement dans toutes les procédures en instance ?

4.3 Faits et justifications invoqués à l'appui des motifs d'opposition

Dans l'affaire T 3/95, l'intimé avait contesté la recevabilité de l'opposition, au motif que les revendications contestées auraient dû être traitées dans l'acte d'opposition caractéristique par caractéristique, à moins que leur contexte ne fit clairement apparaître les raisons pour lesquelles toutes les caractéristiques combinées de la revendication étaient connues ou découlaient à l'évidence de l'état de la technique citée. Il a fait valoir que l'acte d'opposition se bornait à mentionner les documents D1 à D3, qui contenaient très peu d'informations. Aussi le motif d'opposition invoqué n'était-il pas suffisamment étayé, à savoir que l'on ne savait pas clairement comment l'homme du métier pouvait à l'évidence mettre au point tout l'objet revendiqué.

La chambre n'a pas admis les arguments de l'intimé quant à la recevabilité de l'opposition. En effet, ceux-ci portaient manifestement sur la question de savoir si les arguments invoqués dans l'acte d'opposition étaient convaincants ou non. La chambre a relevé qu'il convenait toutefois de distinguer la question de la suffisance de l'acte d'opposition de celle de la solidité de la cause de l'opposant (cf. T 222/85, JO OEB 1988, 128). Compte tenu du degré de complexité relativement peu élevé de l'objet revendiqué, la chambre a estimé en l'espèce que les faits et arguments présentés par l'opposant permettaient au lecteur de comprendre les raisons pour lesquelles l'objet revendiqué était considéré comme dénué d'activité inventive.

4.4 Begründung im Fall einer offenkundigen Vorbenutzung

In der Entscheidung **T 522/94** ging es um die Prüfung der Zulässigkeit eines Einspruchs in einem Fall, in dem der Einsprechende eine offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht hatte. Die Kammer stellte fest, daß ein Einspruch, damit er zulässig ist, unter anderem die Erfordernisse des Artikels 99 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 56 (1) und der Bedingung 3 der Regel 55 c) EPÜ (Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel) erfüllen müsse. Sie verwies auch auf die Entscheidung **T 328/87** (ABI. EPA 1992, 701), in der die Kammer die in den Richtlinien für die Prüfung im EPA (Teil D, Kapitel IV, 1.2.2.1 f) in der Fassung von 1994) festgelegten Erfordernisse gebilligt habe.

Die Kammer vertrat die Auffassung, die Voraussetzung der Zulässigkeit bezwecke ganz allgemein, dem Patentinhaber und der Einspruchsabteilung die Möglichkeit zu geben, den behaupteten Widerrufsgrund ohne eigene Ermittlungen zu überprüfen. Sie bestätigte die Rechtsprechung der Beschwerdekammern und entschied, einer Einspruchsabteilung müßten die Tatsachen und Beweismittel angegeben werden, anhand deren sie a) den Zeitpunkt, b) den Gegenstand und c) alle Umstände der Benutzung ermitteln könne.

5. Rechtlicher und faktischer Rahmen des Einspruchs

5.1 Umfang, in dem gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird

In der Sache **T 114/95** behauptete der Beschwerdegegner/Patentinhaber, die Beschwerde sei in bezug auf den erteilten unabhängigen Anspruch 4 nicht zulässig, weil der Beschwerdeführer in seiner Einspruchsschrift keinen der Gründe nach Artikel 100 EPÜ gegen den Gegenstand des Anspruchs vorgebracht habe.

Die Kammer vertrat die Auffassung, wenn ein Einsprechender den Widerruf des Patents in vollem Umfang beantrage, reiche es zur Erfüllung der Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ aus, gegen mindestens einen Anspruch des Patents einen oder mehrere Einspruchsgründe vorzubringen (s. **T 926/93**, ABI. EPA 1997,

4.4 Substantiation of the grounds of opposition in the case of public prior use

T 522/94 was concerned with the examination as to admissibility of an opposition when the opponent had invoked prior use. The board noted that, in order to be admissible, the opposition has to meet inter alia the requirements of Article 99(1) EPC in conjunction with Rule 56(1) and Rule 55(c) EPC, third requirement (indication of facts, evidence and arguments in support of the grounds for opposition). Reference was also made to decision **T 328/87** (OJ EPO 1992, 701), in which the board approved the requirements laid down in the Guidelines for Examination in the EPO (1994 edition, D-IV, 1.2.2.1(f)).

The board explained that the overall purpose of the admissibility requirement was to allow the patent proprietor and the opposition division to examine the alleged ground for revocation without recourse to independent enquiries. The board confirmed the case law of the boards of appeal and held that an opposition division must be supplied with an indication of the facts, evidence and arguments which make it possible for it to determine (a) the date on which the alleged use occurred, (b) what has been used, and (c) all circumstances relating to the use.

5. Legal and factual framework of opposition

5.1 Extent to which the European patent is opposed

In **T 114/95** the respondent/patent proprietor contended that the appeal was not admissible in respect of the granted independent claim 4, because the appellant had not substantiated any reason in accordance with Article 100 EPC in its notice of opposition against the subject-matter of this claim.

The board held that if an opponent requested revocation of the patent in its entirety, it was sufficient to substantiate the ground(s) of opposition in respect of at least one claim of the patent for the requirements of Rule 55(c) EPC to be met (see **T 926/93**, OJ EPO 1997, 447). Rule 55(c) EPC did not refer to claims but rather required

4.4 Faits et justifications à l'appui des motifs d'opposition dans le cas d'une utilisation antérieure accessible au public

L'affaire **T 522/94** portait sur l'examen de la recevabilité d'une opposition, dans le cas où l'opposant a invoqué une utilisation antérieure. La chambre a relevé que pour être recevable, une opposition devait notamment satisfaire aux exigences de l'article 99(1) CBE ensemble la règle 56(1) CBE et la règle 55c) CBE, troisième exigence (indication des faits et justifications à l'appui des motifs d'opposition). Elle s'est également référée à la décision **T 328/87** (JO OEB 1992, 701), dans laquelle la chambre a approuvé les exigences énoncées dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (partie D, chapitre IV, point 1.2.2.1 (f) dans sa version de 1994).

La chambre a estimé que l'exigence de recevabilité visait, d'une manière générale, à permettre au titulaire du brevet et à la division d'opposition d'examiner le motif de révocation invoqué, sans devoir procéder à des recherches indépendantes. Confirmant la jurisprudence des chambres de recours, la chambre a considéré qu'il fallait présenter à la division d'opposition les faits et justifications lui permettant a) d'établir la date à laquelle l'utilisation antérieure a eu lieu, b) ce qui a été utilisé et c) toutes les circonstances y relatives.

5. Cadre de droit et de fait de l'opposition

5.1. Mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause

Dans l'affaire **T 114/95**, l'intimé/titulaire du brevet avait soutenu que le recours n'était pas recevable quant à la revendication indépendante 4 du brevet tel que délivré, parce que dans son acte d'opposition, le requérant n'avait étayé aucun motif selon l'article 100 CBE à l'encontre de l'objet de cette revendication.

La chambre a estimé que si un opposant demandait la révocation du brevet dans son intégralité, il suffisait d'étayer un ou plusieurs motif(s) d'opposition à l'encontre d'au moins une revendication, pour qu'il soit satisfait aux exigences de la règle 55c) CBE (cf. **T 926/93**, JO OEB 1997, 447). Elle a relevé que la règle 55c)

447). Die Regel 55 c) EPÜ verweise nicht auf Ansprüche, sondern bestimme vielmehr, daß die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber enthalten müsse, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt werde.

Ferner befand die Kammer, nach dem EPÜ könne ein Einsprechender, dessen Einspruch für zulässig befunden worden sei, uneingeschränkt die Gründe, Tatsachen und Beweismittel für einen Widerruf des Patents geltend machen, die von einem oder mehreren anderen Einsprechenden vorgebracht worden seien. Deshalb habe sich der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall auf die geltend gemachte mangelnde erfinderische Tätigkeit stützen können, die der andere, nicht beschwerdeführende Einsprechende gegen den erteilten Anspruch 4 vorgebracht habe.

5.2 Neuer Einspruchsgrund

In der Sache **T 928/93** (siehe auch S. 19) hatte der Einsprechende fehlende Neuheit des patentierten Gegenstandes gerügt. Dieser Einwand scheiterte, weil der vorbekannte und der beanspruchte Gegenstand zwar die gleiche Wirkung aufwiesen, jedoch nicht dieselben Merkmale hatten. Nach ständiger Rechtsprechung erstreckt sich jedoch der Offenbarungsgehalt des Standes der Technik nicht auf Äquivalente des beschriebenen Gegenstandes. Einwände wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit wurden von dem Beschwerdeführer/Einsprechenden erstmals im Beschwerdeverfahren in seiner Antwort auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung vorgebracht. Im Hinblick auf die Entscheidungen G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) und G 7/95 (ABI. EPA 1996, 626) der Großen Beschwerdekammer war – da auch kein Einverständnis des Beschwerdegegners vorlag – ein solcher neuer Einspruchsgrund unberücksichtigt zu lassen.

6. Zulässigkeit von Änderungen

In der Sache **T 463/95** hatte die Einspruchsabteilung den Hauptantrag auf Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang mit der Begründung zurückgewiesen, der Anspruch 29 sei erst eine Woche vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden und nicht eindeutig gewählbar, da sein Gegenstand im Hinblick auf den Stand der Technik nicht erfinderisch sei.

Die Kammer stellte fest, daß die Einspruchsabteilung über Ermessensfreiheit bei der Entscheidung über

that the notice of opposition should contain a statement of the extent to which the patent was opposed.

The board also found that there was no limitation set by the EPC on allowing an opponent whose opposition was considered admissible to support and use grounds, evidence and arguments for revocation of the patent that were submitted by other opponent(s). Therefore, in the case at issue, the appellant was allowed to rely on submissions for lack of inventive step brought forward against the granted claim 4 by the other opponent who did not appeal.

5.2 New ground for opposition

In **T 928/93** (see also p. 19) the opponent had alleged that the patented subject-matter lacked novelty. This objection failed, because the subject-matter known in the art and the claimed subject-matter did not have the same features, although they showed the same effect. According to consistent case law, the disclosure of prior art does not extend to the equivalents of the subject-matter described therein. Objections based on lack of an inventive step were raised for the first time by the appellant/opponent in his reply to the summons to oral proceedings. Having regard to the decisions of the Enlarged Board in G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) and G 7/95 (OJ EPO 1996, 626), and since the respondent had also failed to give his consent, such a new ground for opposition was not to be taken into consideration.

6. Admissibility of amendments

In **T 463/95** the opposition division refused the main request to maintain the European patent in amended form, for the reason that claim 29 had been submitted only one week prior to the oral proceedings and was not clearly allowable because the subject-matter of claim 29 did not involve an inventive step vis-à-vis the prior art.

The board noted that the opposition division exercised a discretionary power in relation to requests for

CBE ne faisait pas allusion aux revendications, mais disposait que l'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause.

La chambre a par ailleurs déclaré que la CBE ne limitait en aucune façon la possibilité, pour un opposant dont l'opposition a été jugée recevable, de soutenir et d'utiliser les faits et justifications présentés par un ou plusieurs autres opposants en vue d'obtenir la révocation du brevet. En conséquence, le requérant a été autorisé, dans la présente espèce, à se fonder sur les moyens que l'autre opposant non requérant avait invoqués à l'encontre de l'activité inventive de la revendication 4 du brevet tel que délivré.

5.2 Nouveau motif d'opposition

Dans l'affaire **T 928/93** (cf. également p. 19), l'opposant avait allégué que l'objet revendiqué était dénué de nouveauté. Cette objection a été rejetée, au motif que l'objet connu et l'objet revendiqué produisaient certes le même effet, mais ne présentaient pas les mêmes caractéristiques. En vertu de la jurisprudence constante, le contenu d'une divulgation comprise dans l'état de la technique ne s'étend pas aux équivalents de l'objet décrit. Le requérant/opposant a soulevé des objections à l'encontre de l'activité inventive pour la première fois au stade du recours, dans sa réponse à la citation à la procédure orale. Conformément à l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420) et à la décision G 7/95 (JO OEB 1996, 626) de la Grande Chambre de recours, il convenait de ne pas tenir compte de ce nouveau motif d'opposition, étant donné que l'intimé n'y avait pas donné son consentement.

6. Recevabilité des modifications

Dans l'affaire **T 463/95**, la division d'opposition avait rejeté la requête principale en vue de maintenir le brevet européen sous une forme modifiée, au motif que la revendication 29 avait été déposée une semaine seulement avant la procédure orale et qu'elle n'était pas clairement admissible, vu que son objet n'impliquait aucune activité inventive au regard de l'état de la technique.

La chambre a noté que la division d'opposition exerçait un pouvoir d'appréciation lorsqu'elle statuait sur

Änderungsanträge in dem vor ihr stattfindenden Verfahren verfüge und durchaus erwartet werden könne, daß ein neuer oder geänderter unabhängiger Anspruch berücksichtigt werde, wenn er auf einer Kombination von Merkmalen beruhe, die erteilten, ausdrücklich angefochtenen Ansprüchen entnommen seien, da der Einsprechende mit dem Gegenstand bereits vertraut sein dürfte. Ferner habe der Beschwerdeführer/Patentinhaber erklärt, daß er erst in einer späten Phase auf eine mögliche Verletzung aufmerksam geworden sei und er sein Rechtsinteresse im Rahmen des Schutzbereichs erteilter Ansprüche verteidigen müsse. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß die Einspruchsabteilung bei dieser Sachlage die Beteiligten hätte auffordern müssen, zu dem Anspruch 29 Stellung zu nehmen. Nur wenn es eine wesentliche Abweichung des Gegenstandes des Anspruchs 29 vom Gegenstand der schon angefochtenen Ansprüche gebe, könne dieser Anspruch mit der Begründung zurückgewiesen werden, nicht eindeutig gewährbar zu sein. Im vorliegenden Fall habe jedoch der Patentinhaber im üblichen Rahmen gehandelt, als er nach Wegfall des erteilten Anspruchs 1 soviel wie möglich gerettet habe.

7. Kostenverteilung

7.1 Verspätetes Vorbringen von Dokumenten und Beweismitteln

Im Berichtsjahr hatten die Beschwerdekammern in einigen Fällen darüber zu befinden, ob eine anderweitige Kostenverteilung gemäß Artikel 104 EPÜ der Billigkeit entspricht, wenn Dokumente oder Beweismittel erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt wurden.

In der Sache T 29/96 wurde die Einreichung der – inhaltlich eher einfachen und unkomplizierten – Entgegenhaltung D9 nicht als eindeutiger Verfahrensmißbrauch gewertet, weil sie erstens zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgte (nämlich zusammen mit der Beschwerdebegründung) und zweitens insofern nicht als Auslöser eines ganz neuen Einspruchs betrachtet werden konnte, als damit ja nicht ein anderer nächstliegender Stand der Technik eingeführt, sondern lediglich eine neue sekundäre Informationsquelle aufgezeigt wurde. Es lag auf der Hand, daß

amendment in oppositions before them, and stated that consideration of a new or amended independent claim could reasonably be expected when such a new or amended claim results from a combination of features taken from granted claims which have been specifically opposed, since the opponents should already be familiar with the subject-matter. The board further noted that the appellant/patent proprietor had indicated that he became aware of a possible infringement only at a late stage and that he had to defend his legal interest within the scope of granted claims. The board concluded that under these circumstances the opposition division should have asked the parties to comment on claim 29. Only if there was a substantial difference in the subject-matter of claim 29 could it have been rejected as inadmissible by reason of not being clearly allowable. In the present case, however, the patentee was acting within the normal framework to salvage as much as possible after granted claim 1 had fallen.

7. Apportionment of costs

7.1 Late-filed documents and evidence

During the year under review, the boards took a number of decisions on equitable apportionment of costs under Article 104 EPC where a document or other evidence was submitted only during appeal proceedings.

In T 29/96, the board ruled that the filing of a document which was fairly simple and straightforward in content was not an abuse of the proceedings. Firstly, it had taken place at the earliest possible moment (namely with the statement of grounds). Secondly, it had not given rise to virtually a new opposition; it had not introduced new closest prior art, but was merely a new secondary information source. It was logical for the appellant, as losing party in the opposition proceedings, to introduce the document into the appeal proceedings in an effort to improve his position by filling a gap

les demandes de modification dans les oppositions dont elle était saisie, et a déclaré que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'une revendication indépendante nouvelle ou modifiée soit prise en considération, lorsqu'elle résulte de la combinaison de caractéristiques qui émanent des revendications du brevet tel que délivré et ont été spécifiquement contestées, l'intimé étant censé déjà connaître l'objet en question. En outre, le requérant/titulaire du brevet avait déclaré qu'il ne s'était rendu compte d'un éventuel risque de contrefaçon qu'à un stade très tardif et qu'il devait défendre ses intérêts juridiques dans les limites des revendications du brevet tel que délivré. Aussi la chambre a-t-elle conclu que dans ces circonstances, la division d'opposition aurait dû inviter les parties à prendre position sur la revendication 29. C'est seulement s'il y avait eu une différence substantielle entre l'objet de la revendication 29 et celui des revendications déjà contestées que cette revendication aurait pu être rejetée comme irrecevable au motif qu'elle n'était pas manifestement admissible. Dans la présente espèce cependant, le titulaire du brevet a agi de façon normale pour s'efforcer de sauver autant que possible la revendication 1 délivrée après qu'elle fut annulée.

7. Répartition des frais de procédure

7.1 Production tardive de documents et de moyens de preuve

Durant l'année sous revue, les chambres de recours ont eu à décider, dans un certain nombre de cas, si l'équité exigeait une répartition différente des frais conformément à l'article 104 CBE, lorsque des documents ou des preuves n'étaient produits qu'au stade de la procédure de recours.

Dans l'affaire T 29/96, la production du document D9, dont le contenu devait être considéré comme relativement simple et clair, ne constituait pas un abus évident au niveau de la procédure, vu que, premièrement, ce document avait été produit dans les meilleurs délais possibles (en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours) et que, deuxièmement, il ne pouvait pratiquement être considéré comme un nouveau motif d'opposition, puisqu'il ne s'agissait pas là d'un nouveau document représentant l'état de la technique le plus proche de l'invention, mais simple-

der Beschwerdeführer als (im Einspruchsverfahren) Unterlegener versuchte, durch die Einführung von D9 in das Beschwerdeverfahren eine in der angefochtenen Entscheidung aufgezeigte Lücke zu schließen und so seine Position zu verbessern. Der Antrag auf Kostenverteilung wurde daher zurückgewiesen.

Auch in der Entscheidung **T 486/94** wurde der Antrag auf eine anderweitige Kostenverteilung zurückgewiesen. Nach Dafürhalten der Kammer konnten die vier kurzen Druckschriften, die der Beschwerdeführer erst im Beschwerdeverfahren entgegengehalten hatte, keine unzumutbaren Mehrkosten verursacht haben, da eine mündliche Verhandlung nicht erforderlich war und es zu den ganz normalen Aufgaben des Beschwerdegegners gehört, eine Beschwerdeerwiderng zu verfassen. Die dem Beschwerdegegner entstandenen Kosten sind also durch das verspätete Vorbringen des neuen Materials nicht höher ausgefallen als es der Fall gewesen wäre, wenn das gesamte Material bereits in der Einspruchschrift aufgeführt worden wäre.

In der Sache **T 712/94** ließ die Kammer die Einführung der vom Beschwerdeführer/Einsprechenden vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel zu einer weiteren angeblichen Vorbenutzung in das Beschwerdeverfahren zu. Sie wies aber den Antrag des Beschwerdegegners/Patentinhabers auf Kostenverteilung zurück. Dem Patentinhaber waren nämlich die Unterlagen für die nunmehr geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung im Zuge von Einigungsverhandlungen lange vor Erlaß der erstinstanzlichen Entscheidung zur Kenntnis gebracht worden. Die Kammer wies darauf hin, daß der Patentinhaber nicht überrascht worden sei, als sich eine spätere Einführung des Materials in das Beschwerdeverfahren für notwendig erwies, weil die Einigung scheiterte. Es sind daher keine Billigkeitsgründe für eine anderweitige Kostenverteilung ersichtlich.

In der Sache **T 83/93** beurteilte die Beschwerdekammer die Reaktivierung des Einwands nach Artikel 100 c) EPÜ auf der Basis neuer Tatsachen und Beweismittel 51 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist und die Vorlage fünf neuer Dokumente als Beweismittel 40 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist, ebenfalls ohne

referred to in the impugned decision. The request for a different apportionment of costs was therefore refused.

A similar request in **T 486/94** met the same fate. The board stated that four short documents not cited by the appellant until the appeal stage could not have caused the respondent undue extra costs, since no oral proceedings were needed and a response to the appeal was one of his normal tasks. The late filing of the new material had therefore not caused the respondent higher costs than if all the material had been presented as part of the notice of opposition.

In **T 712/94**, the board allowed the appellant/opponent to introduce facts and evidence on alleged prior use at the appeal stage, whilst refusing the respondent's/patentee's request for apportionment of costs. The patentee had been made aware of the prior-use documents during negotiations conducted well before the first-instance decision was taken. So they had not taken him by surprise when later introduced into the appeal proceedings following failure of the negotiations. The board could therefore see no reasons of equity requiring a different apportionment of costs.

In **T 83/93**, the board ruled that reviving an objection under Article 100(c) EPC on the basis of new facts and evidence 51 months after the end of the opposition period, and submitting as evidence five new documents 40 months after the end of the opposition period (also without giving reasons), was an abuse of appeal

ment d'une nouvelle source d'informations d'intérêt secondaire. Il était logique que le requérant, ayant perdu la partie (à la procédure d'opposition), essaie, en produisant le document D9 au stade de la procédure de recours, de combler une lacune dénoncée dans la décision qu'il attaquait, de façon à renforcer sa position. Par conséquent, la chambre n'a pas accepté de procéder à une répartition différente des frais, comme cela lui avait été demandé.

Dans la décision **T 486/94**, la chambre a également refusé de faire droit à une requête en répartition différente des frais. La chambre a indiqué qu'en ne citant quatre brefs documents qu'au stade de la procédure de recours, le requérant ne pouvait avoir occasionné à l'intimé des coûts supplémentaires excessifs, étant donné qu'il n'avait pas été nécessaire de tenir une procédure orale et qu'il était normal que l'intimé ait à répondre au recours. Le dépôt tardif de nouveaux documents n'avait donc pas occasionné à l'intimé de frais plus importants que ceux qu'il aurait encourus si tous ces documents avaient été cités dans l'acte d'opposition.

Dans l'affaire **T 712/94**, la chambre a autorisé le requérant/opposant à produire au stade de la procédure de recours des faits et preuves relatifs à une autre utilisation antérieure qu'il alléguait. Elle a cependant rejeté la requête en répartition différente des frais présentée par l'intimé/titulaire du brevet. En effet, les documents prouvant qu'il y avait bien eu, comme l'affirmait l'opposant, utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public avaient été portés à la connaissance du titulaire du brevet au cours des négociations engagées avec l'opposant en vue d'aboutir à une conciliation, et cela bien avant que la première instance ne rende sa décision. La chambre a fait remarquer que le titulaire du brevet n'avait pas été pris au dépourvu lorsque le requérant avait dû par la suite produire lesdits documents au stade de la procédure de recours, la tentative de conciliation ayant échoué. Il n'y avait donc aucune raison de procéder au nom de l'équité à une répartition différente des frais.

Dans l'affaire **T 83/93**, la chambre de recours a considéré qu'en reprenant sur la base de nouveaux faits et preuves, 51 mois après l'expiration du délai d'opposition, un motif déjà invoqué au titre de l'article 100 c) CBE et en produisant comme preuve cinq nouveaux documents 40 mois après l'expiration du délai d'opposi-

Angabe von Gründen, als Mißbrauch des Beschwerdeverfahrens. Die Kammer kam zu der Auffassung, daß es der Billigkeit entspreche, eine Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners festzusetzen. Infolge des unbegründet verspäteten Vorbringens von Beweismitteln seitens des Beschwerdeführers seien dem Beschwerdegegner höhere Kosten entstanden als es der Fall gewesen wäre, wenn sämtliche Beweismittel innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist vorgelegt worden wären, da dann sämtliche Beweisstücke (Dokumente des Standes der Technik wie auch ein Vergleich der ursprünglichen Unterlagen mit gültigen Unterlagen) in einem Arbeitsgang hätten bearbeitet werden können.

Die Beschwerdekammer wies darauf hin, daß gemäß Regel 63 (1) EPÜ nur die Kosten berücksichtigt werden könnten, die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren. Zu diesen Kosten gehörte in der vorliegenden Sache die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten. Dementsprechend entschied die Kammer, daß der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner 50 % derjenigen Kosten zu erstatten habe, die dessen Vertreter bei der Vorbereitung und Einreichung der Beschwerdeerwidern entstanden sind.

7.2 Eine Partei erscheint nicht in der mündlichen Verhandlung

In der Sache **T 434/95** ist die Beschwerdeführerin der hilfsweise von ihr beantragten mündlichen Verhandlung ferngeblieben, ohne vorher das EPA zu informieren. Die Beschwerdekammer entschied, daß die Beschwerdeführerin die der Beschwerdegegnerin durch die mündliche Verhandlung entstandenen Kosten zu tragen habe, da auch die Beschwerdegegnerin nur hilfsweise die mündliche Verhandlung beantragt hatte, und somit die Verhandlung im vorliegenden Fall hätte unterbleiben können. Durch ihr nicht rechtzeitig angekündigtes freiwilliges Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung habe sie den Grund für die Kostenauflegung selbst hervorgerufen und müsse nach der ständigen Rechtsprechung (s. dazu **T 338/90**, **T 909/90** und **T 930/92**, **ABI. EPA 1996**, 191) mit einer Kostenauflegung rechnen.

Die Beschwerdekammer stellte weiterhin fest, daß die Stellungnahme **G 4/92** (**ABI. EPA 1994**, 149) der Großen Beschwerdekammer bezüglich des Grundsatzes des rechtlichen

proceedings. It was therefore equitable to apportion the costs in the respondent's favour: as a result of the appellant's unsubstantiated late filing of evidence, the respondent had incurred higher costs than if all the evidence had been submitted within the nine-month opposition period, in which case all the items (prior-art documents and comparison of the original documents with valid documents) could have been dealt with in a single operation.

The board pointed out that under Rule 63(1) EPC it could take into consideration only such costs as were necessary to assure proper protection of the rights involved. In the present case, this included the remuneration of the representatives of the parties. The board therefore ruled that the appellant should pay the respondent 50% of his representative's costs in preparing and filing the response to the appeal.

7.2 Non-appearance at oral proceedings

In **T 434/95**, the appellant had asked for oral proceedings as an auxiliary request, but then failed to turn up, without informing the EPO beforehand. The board ruled that the appellant should bear the respondent's oral proceedings costs, because he too had asked for them only as an auxiliary request, and they had therefore not needed to be held. The appellant had been at fault in not advising the Office in time that he did not intend to appear, and under established case law (see **T 338/90**, **T 909/90** and **T 930/92**, **OJ EPO 1996**, 191) had to reckon with an award of costs against him.

The board added that Enlarged Board of Appeal opinion **G 4/92** (**OJ EPO 1994**, 149) on the right to be heard was not relevant for its decision on costs, which related to the procedural

tion, là encore sans donner les raisons de son retard, le requérant avait commis un abus dans l'exercice de son droit de recours. La chambre est parvenue à la conclusion que l'équité exigeait qu'elle procède à une répartition des frais au profit de l'intimé. Du fait de la production tardive par le requérant de ces moyens de preuve, sans que rien ne justifie ce retard, l'intimé avait eu à supporter des frais plus élevés que ceux qu'il aurait encourus si tous les moyens de preuve avaient été produits dans le délai d'opposition de neuf mois, car dans ce cas, il aurait pu étudier dans la même foulée tous les moyens de preuve (documents appartenant à l'état de la technique et pièces déposées initialement, comparées avec les pièces en vigueur).

La chambre de recours a fait observer qu'aux termes de la règle 63 (1) CBE, il ne peut être pris en considération pour la répartition des frais que les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause. Ces dépenses incluaient en l'occurrence la rémunération des mandataires des parties. En conséquence, la chambre a décidé que le requérant devait rembourser à l'intimé 50% des frais que ce dernier avait eu à supporter pour la préparation et le dépôt par son mandataire de la réponse au mémoire exposant les motifs du recours.

7.2 Non-comparution d'une partie à la procédure orale

Dans l'affaire **T 434/95**, la requérante qui avait requis, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale s'est abstenue de se présenter à l'audience, sans avoir au préalable prévenu l'OEB. La chambre de recours a décidé que la requérante devrait supporter les frais occasionnés à l'intimée par la tenue de la procédure orale, car l'intimée n'avait elle aussi requis qu'à titre subsidiaire la tenue de la procédure orale et, de ce fait, il aurait été possible, en l'occurrence, de ne pas tenir de procédure orale. Du fait qu'elle s'était délibérément abstenue de comparaître à la procédure orale et n'avait pas prévenu la chambre en temps utile, elle s'était elle-même exposée à une condamnation aux dépens dans le cadre d'une répartition des frais et devait, conformément à la jurisprudence constante (voir à ce sujet les décisions **T 338/90**, **T 909/90** et **T 930/92**, **JO OEB 1996**, 191), s'attendre à une telle condamnation.

La chambre de recours a estimé en outre que l'avis **G 4/92** (**JO OEB 1994**, 149) de la Grande Chambre de recours relatif au principe du contradictoire ne valait pas pour la décision

Gehörs für die Entscheidung über den Antrag auf Kostenverteilung nicht einschlägig sei, da es um die verfahrensrechtlichen Folgen einer Handlung gehe, nämlich des freiwilligen Fernbleibens eines Beteiligten von der mündlichen Verhandlung. Die Stellungnahme sei zwar für die materiellrechtliche Entscheidung über den Bestand des Streitpatents einschlägig, komme aber in der vorliegenden Sache nicht zum Tragen, da in der mündlichen Verhandlung von der Beschwerdegegnerin keine neuen Tatsachen vorgebracht worden seien.

In der Sache **T 544/94** hatten beide Beteiligte eine mündliche Verhandlung beantragt. Die Kammer entschied, daß ein Beteiligter, der eine mündliche Verhandlung beantragt, nicht verpflichtet ist, dort auch vertreten zu sein. Sein ordnungsgemäß angekündigtes Fernbleiben kann nicht als mißbräuchliches Verhalten ausgelegt werden. Im übrigen wird der zur mündlichen Verhandlung erschienene Beteiligte durch das Fernbleiben des anderen im allgemeinen nicht geschädigt. Die Beschwerdegegner haben weder nachgewiesen noch geltend gemacht, daß ihnen durch das Fernbleiben der Beschwerdeführer Mehrkosten entstanden sind.

D. Beschwerdeverfahren

1. Devolutiveffekt der Beschwerde

Im Fall **J 29/94** (ABI. EPA 1998, 147) hatte die Eingangsstelle den Antrag, auf der Grundlage der Regel 88 EPÜ die Benennung Italiens zusätzlich aufzunehmen, mit der Begründung abgelehnt, daß die Erfordernisse dieser Regel nicht erfüllt seien. Der Anmeldelegte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Kammer forderte ihn auf, zu einem aufgrund von Artikel 110 (2) EPÜ ergangenen Bescheid Stellung zu nehmen. Nachdem keine Antwort eingegangen war, entschied die Kammer, daß die Anmeldung gemäß Artikel 110 (3) EPÜ als zurückgenommen gilt. Der Beschwerdeführer war der Ansicht, daß die auf die gesamte Anmeldung bezogene Rücknahmefiktion eine unangemessene Sanktion sei, wenn gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle über die Gültigkeit einer Benennung Beschwerde eingelegt worden sei.

Die Kammer erklärte, sie sei an das Übereinkommen gebunden und könnte eine Abweichung vom eindeutigen Wortlaut einer Regelung des Übereinkommens nur dann in Erwägung ziehen, wenn die Regelung gegen eine übergeordnete Norm verstößt oder auf reiner Willkür beruht. Selbst wenn es in der ange-

consequences of a party's action in choosing not to attend. The opinion applied to substantive decisions on patents in suit, but not to the present case where the respondent had presented no new facts in the oral proceedings.

In **T 544/94**, oral proceedings had been requested by both parties. The board ruled that a party requesting oral proceedings was not obliged to be represented at them; its duly announced absence could not be considered as improper behaviour. A party's non-appearance did not generally adversely affect the party which did attend, and the respondents had neither shown nor claimed that they had incurred additional costs because the appellants were not present.

D. Appeal procedure

1. Devolutive effect

In case **J 29/94** (OJ EPO 1998, 147) the Receiving Section had refused the request to add Italy as a designated state to an application on the basis of Rule 88 EPC, because the requirements of this provision were not fulfilled. The applicant appealed against this decision. He was invited by the board to file his observations in a communication under Article 110(2) EPC. Since no reply was received, the board decided that the application was deemed to be withdrawn under Article 110(3) EPC. The appellant was of the opinion that the deemed withdrawal of the whole application was an inappropriate sanction if a decision of the Receiving Section concerning the validity of a designation was under appeal.

The board stated that since it was bound by the Convention, a deviation from the clear wording of a provision of the Convention could only be considered if the provision was in breach of a higher legal principle or was purely arbitrary. Even if the appealed decision concerned only the designation of a state and not the application

prise au sujet de la requête en répartition des frais, étant donné qu'il s'agissait là des conséquences juridiques entraînées par la non-comparution délibérée d'une partie à la procédure orale. L'avis de la Grande Chambre de recours pouvait être invoqué pour la décision quant au fond au sujet de la validité du brevet en litige, mais il n'avait pas à être pris en compte dans la présente affaire, car l'intimée n'avait fait valoir aucun fait nouveau au cours de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 544/94**, les deux parties avaient requis la tenue d'une procédure orale. La chambre a indiqué qu'une partie qui avait requis la tenue d'une procédure orale n'était pas obligée d'être représentée à cette procédure. Son absence, dûment annoncée, ne pouvait être considérée comme une incorrection. En outre, la non-comparution d'une partie ne porte pas, en général, préjudice à la partie qui a assisté à la procédure orale. L'intimé n'avait ni démontré ni prétendu qu'il avait encouru des frais supplémentaires du fait de l'absence du requérant.

D. Procédure de recours

1. Effet devolutif du recours

Dans l'affaire **J 29/94** (OJ OEB 1998, 147), la section de dépôt avait rejeté la requête présentée au titre de la règle 88 CBE en vue d'ajouter la désignation de l'Italie dans une demande, au motif que les conditions requises dans cette règle n'étaient pas remplies. Le demandeur s'est pourvu contre cette décision. Il a été invité par la chambre à présenter ses observations sur une notification établie conformément à l'article 110(2) CBE. N'ayant reçu aucune réponse, la chambre a décidé que la demande était réputée retirée en vertu de l'article 110(3) CBE. Le requérant a estimé que la fiction de retrait de toute la demande ne constituait pas une sanction appropriée, dans le cas où une décision de la section de dépôt relative à la validité d'une désignation était contestée par voie de recours.

La chambre a estimé qu'étant liée par la Convention, elle ne saurait envisager de déroger à une disposition parfaitement claire de la Convention que si cette disposition enfreint une norme supérieure ou est entièrement arbitraire. Même si la décision contestée portait uniquement sur la désignation d'un Etat et non sur toute

flichten Entscheidung nur um die Benennung eines Staates und nicht um die Anmeldung als Ganzes geht, betrifft die aufschiebende Wirkung der Beschwerde die Anmeldung insgesamt – eingedenk des Grundsatzes der Einheit der Anmeldung und des Patents im Verfahren. Infolge der Beschwerde in dieser Sache verlor die erste Instanz ihre Zuständigkeit für die Weiterbehandlung der Anmeldung für alle Vertragsstaaten. Die Beschwerde führt nicht dazu, daß ein Teil der Anmeldung in der ersten Instanz anhängig bleibt. Überdies kann die Rücknahmefiktion nicht als reine Willkürmaßnahme angesehen werden. Die Gültigkeit einer Benennung ist nämlich Bestandteil des Erteilungsverfahrens, da im Erteilungsbeschluß die Staaten anzugeben sind, für die das Patent erteilt wird.

2. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

2.1 Beteiligung am Beschwerdeverfahren

Im Berichtsjahr mußten sich die Kammern mehrfach mit der Frage befassen, wer am Beschwerdeverfahren beteiligt ist.

In der Sache **T 643/91** hatte der Einsprechende 1 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr zwar eine Beschwerde eingelegt, nicht jedoch eine schriftliche Beschwerdebegründung eingereicht. Deshalb wurde die Beschwerde als unzulässig verworfen. Der Einsprechende 2 reichte eine zulässige Beschwerde ein. Die Kammer betrachtete den Einsprechenden 1 als "übrigen an diesem Verfahren Beteiligten" im Sinn des Artikels 107 EPÜ und infolgedessen als am Beschwerdeverfahren des Einsprechenden 2 von Rechts wegen Beteiligten.

Gemäß der Entscheidung **J 28/94** (ABI. EPA 1997, 400) kann ein Patentanmelder, dem kein rechtliches Gehör gewährt wird, wenn das Erteilungsverfahren auf Antrag eines Dritten nach Regel 13 EPÜ ausgesetzt wird, diese Aussetzung sachlich anfechten. Er ist von Gesetzes wegen am Beschwerdeverfahren des Dritten beteiligt, das dieser gegen die Zurückweisung seines Antrags durch das EPA eingeleitet hat.

Die Kammer entschied in der Sache **T 898/91**, daß ein Einsprechender, dessen Einspruch als unzulässig verworfen wurde und der gegen diese Entscheidung nicht Beschwerde eingelegt hat, keinen Anspruch auf Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren des Patentinhabers hat,

as a whole, according to the principle of the unity of the application or patent in proceedings, the suspensive effect of the appeal affected the application as a whole. As a result of the appeal in this case, the department of first instance had lost its competence for the further prosecution of the application for all contracting states. The appeal did not leave part of the application pending in the first instance. Furthermore, the board decided that the provision is not purely arbitrary because the validity of a designation is part of the grant procedure and the decision to grant has to identify the states for which the patent is granted.

2. Procedural status of parties

2.1 Parties to appeal proceedings

During the year under review, the boards considered several cases involving the question of who is a party to the proceedings.

In **T 643/91**, opponent 1 filed a notice of appeal and paid the prescribed fee, but failed to file a written statement setting out the grounds of appeal. The appeal was therefore rejected as inadmissible. Opponent 2 filed an admissible appeal. Opponent 1 was considered by the board to be "any other party to the proceedings" under Article 107 EPC and, consequently, to be a party to opponent 2's appeal proceedings as of right.

According to **J 28/94** (OJ EPO 1997, 400), a patent applicant who is not heard when grant proceedings are suspended at a third party's request pursuant to Rule 13 EPC may still challenge the justification for that suspension. He is a party as of right to any appeal proceedings initiated by the third party against rejection of the latter's request by the EPO.

The board decided in **T 898/91** that an opponent whose opposition has been rejected as inadmissible by the opposition division and who has not filed an appeal against that decision is not entitled to be a party to any appeal proceedings introduced by the patent proprietor, because he

la demande, l'effet suspensif du recours affecte la demande dans son ensemble, conformément au principe de l'unicité de la demande ou du brevet au cours de la procédure. En l'occurrence, il résulte du recours qui a été formé que la première instance n'était plus compétente pour la poursuite de la procédure relative à la demande, et ce pour tous les Etats contractants. Après la formation du recours, une partie de la demande ne pouvait demeurer en souffrance devant la première instance. En outre, la chambre a estimé que cette disposition n'était pas entièrement arbitraire, car la reconnaissance de la validité des désignations fait partie de la procédure de délivrance, puisque la décision de délivrance doit indiquer les Etats pour lesquels le brevet est délivré.

2. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours

2.1 Parties à la procédure de recours

Au cours de l'année sous revue, les chambres ont été appelées à plusieurs reprises à se prononcer sur la question de savoir qui est partie à la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 643/91**, l'opposant 1 avait formé un recours et acquitté la taxe prescrite, mais il n'avait pas déposé par écrit de mémoire exposant les motifs du recours. Le recours a donc été rejeté comme irrecevable. L'opposant 2 a quant à lui formé un recours recevable. La chambre a estimé que l'opposant 1 comptait parmi les "autres parties à ladite procédure" au sens de l'article 107 CBE et qu'en conséquence, il était de droit partie à la procédure de recours engagée par l'opposant 2.

Selon la décision **J 28/94** (JO OEB 1997, 400), le demandeur du brevet, qui n'est pas entendu lorsque la procédure de délivrance est suspendue sur requête d'un tiers agissant dans le cadre des dispositions de la règle 13 CBE, garde la possibilité de contester le bien-fondé de cette suspension. Il est, de droit, partie à la procédure de recours ouverte par le tiers qui a vu sa requête rejetée par l'OEB.

Dans l'affaire **T 898/91**, la chambre a déclaré qu'un opposant dont l'opposition a été rejetée comme irrecevable par la division d'opposition et qui n'a pas formé de recours contre cette décision ne peut pas être partie à une procédure de recours engagée par le titulaire du brevet, au motif

weil er nicht mehr Beteiligter am Einspruchsverfahren ist, sobald die Entscheidung über die Zulässigkeit seines Einspruchs uneingeschränkt rechtskräftig geworden ist. Die übrigen Einsprechenden sind jedoch an dem vom Patentinhaber eingeleiteten Beschwerdeverfahren beteiligt.

In der Sache **T 870/92** war der Einspruch durch eine Firma mit der Bezeichnung "S. AG, Geschäftsbereich S-K" eingereicht worden. Am 12.9.1991 war eine Gesellschaftsumwandlung vorgenommen worden, und der Geschäftsbereich S-K wurde zu der "S-K Werkzeugmaschinen GmbH". Am 17.9.1992 wurde die Beschwerde durch die "S. AG Geschäftsbereich S-K" eingelegt. Mit Wirkung vom 12.2.1993 wurde die "S-K Werkzeugmaschinen GmbH" in das europäische Patentregister eingetragen. Am 8.11.1994 wurde eine Änderung der Firma in "K. Werkzeugmaschinen GmbH" in das Europäische Patentregister eingetragen.

Die Kammer war der Auffassung, daß die Beschwerde und der Parteiwechsel zulässig waren. Damit ein Parteiwechsel für das betreffende Verfahren eintritt, muß die Rechtsnachfolge dem Europäischen Patentamt nachgewiesen werden. Erst dann wird sie diesem gegenüber wirksam (Regel 20 (3), Regel 61 EPÜ). Eine Zustimmung des Verfahrensgegners zum Parteiwechsel ist nicht erforderlich. Solange der Nachweis des Rechtsübergangs nicht erbracht ist, bleibt die bisherige Partei im Verfahren berechtigt und verpflichtet. Die S. AG war damit auch nach Abschluß des Gesellschaftsvertrages, mit dem die Rechte an dem Einspruch auf die "S-K Werkzeugmaschinen GmbH" übertragen wurden, Einsprechende und an dem Verfahren beteiligt, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat. Sie war zur Beschwerde legitimiert (Artikel 107 erster Satz EPÜ) und hatte damit auch Parteistellung im nachfolgenden Beschwerdeverfahren. Die Beschwerde der S. AG wird durch die für die Identität unbeachtliche zusätzliche Angabe "Geschäftsbereich S-K" bei der Beschwerdeeinlegung nicht unzulässig.

Mit einem Schreiben vom 4.1.1993 machte die Rechtsnachfolgerin der Beschwerdeführerin von ihrem Recht Gebrauch, sich als Rechtsnachfolger zu legitimieren und den Rechtsübergang nachzuweisen. Mit diesem Nachweis ist der Wechsel in der Parteistellung der Beschwerdeführerin eingetreten und an die Stelle der S. AG die "S-K Werkzeugmaschinen GmbH" als Beschwerdeführerin

ceases to be a party to the opposition proceedings once the decision on the admissibility of his opposition takes full legal effect. On the other hand, the other opponents are parties to appeal proceedings introduced by the patent proprietor.

In **T 870/92** the notice of opposition was filed by a company called "S. AG, Geschäftsbereich S-K". On 12 September 1991 the company was restructured and the S-K division of the company became "S-K Werkzeugmaschinen GmbH". On 17 September 1992 an appeal was filed by "S. AG Geschäftsbereich S-K". With effect from 12 February 1993 "S-K Werkzeugmaschinen GmbH" was entered in the Register of European Patents. On 8 November 1994 the entry in the register was changed to "K. Werkzeugmaschinen GmbH".

The board considered the appeal and the change of parties to be admissible. For a change of parties to be valid in the relevant proceedings, the succession in title must have been documented to the satisfaction of the European Patent Office. Only then does it have effect vis-à-vis the latter (Rules 20(3) and 61 EPC). It is not necessary for the other party to agree to the change. The previous party to the proceedings retains its rights and obligations until the transfer has been documented. Hence, S. AG was an opponent and a party to the proceedings leading to the contested decision even after the adoption of the articles of association transferring rights in the opposition to "S-K Werkzeugmaschinen GmbH". It was entitled to appeal (Article 107, first sentence, EPC) and therefore had the status of a party to the subsequent appeal proceedings. S. AG's appeal did not become inadmissible by the addition of the designation "Geschäftsbereich S-K" when the appeal was filed, since this did not obscure its identity.

In a letter dated 4 January 1993 the appellant's successor in title made use of its right to legitimise the succession and document the transfer. The change in the appellant's status was thereby put into effect and S. AG was replaced by "S-K Werkzeugmaschinen GmbH" as the appellant. The latter changed its company into "K. Werkzeugmaschinen GmbH" by a change in its articles of association

qu'il a cessé d'être partie à la procédure d'opposition à partir du moment où la décision relative à la recevabilité de son opposition a juridiquement pris effet. En revanche, les autres opposants sont parties à la procédure de recours introduite par le titulaire du brevet.

Dans l'affaire **T 870/92**, une opposition avait été formée par la société "S. AG Geschäftsbereich S-K". Le 12.9.1991, la société a changé de forme juridique et le Geschäftsbereich S-K a été transformé en "S-K Werkzeugmaschinen GmbH". Le 17.9.1992, la "S. AG Geschäftsbereich S-K" a formé un recours. La "S.K Werkzeugmaschinen GmbH" a été inscrite au Registre européen des brevets avec effet au 12.2.1993, puis la modification de sa dénomination sociale en "K. Werkzeugmaschinen GmbH" a été inscrite à ce même registre le 8.11.1994.

La chambre a estimé que le recours était recevable et a admis la substitution de la partie concernée. Pour qu'une telle substitution entre en vigueur dans la procédure concernée, il convient d'apporter la preuve de la succession en droit à l'Office européen des brevets. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'elle prend effet à l'égard de l'OEB (règles 20(3) et 61 CBE). Il n'est pas nécessaire que la partie adverse donne son accord à cette substitution. Tant que la preuve du transfert n'a pas été apportée, l'ancienne partie conserve ses droits et ses obligations dans la procédure. Ainsi, après la conclusion du contrat de société par lequel les droits attachés à l'opposition ont été transférés à la "S-K Werkzeugmaschinen GmbH", la S. AG avait encore la qualité d'opposant et était partie à la procédure ayant conduit à la décision contestée. Par conséquent, elle était en droit de former un recours (article 107, première phrase CBE) et avait qualité de partie à la procédure de recours qui s'ensuivit. L'ajout, au moment où la S. AG a formé son recours, de la mention supplémentaire "Geschäftsbereich S-K", qui est sans importance pour l'identité, ne rend pas ce recours irrecevable.

Par lettre du 4.1.1993, l'ayant droit du requérant a fait usage de son droit de faire constater cette qualité, en apportant la preuve du transfert. Ainsi, la substitution de la partie requérante a pris effet à la date de production de cette preuve et la "S-K Werkzeugmaschinen GmbH" a remplacé la S. AG en tant que requérant. Au cours de la procédure de recours, celui-ci a changé sa dénomination

getreten. Diese hat ihre Firma während des Beschwerdeverfahrens durch eine Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 20.1.1994 in "K. Werkzeugmaschinen GmbH" geändert und ist nunmehr unter dieser Bezeichnung beschwerdeführende Partei.

Die nach der Einlegung und Begründung der Beschwerde eingetretenen Umstände ändern aber nichts an der Berechtigung der S. AG, vor dem Parteiwechsel noch die Beschwerde einzulegen und zu begründen.

2.2 Rechte der Beteiligten nach Artikel 107 EPÜ

2.2.1 *Reformatio in peius*

Im Fall T 327/92 hatte der Patentinhaber Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt, das Patent zu widerrufen. Die Einspruchsabteilung hatte ihre Entscheidung mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit begründet. Da sich der Beschwerdegegner aus dem Beschwerdeverfahren zurückgezogen hatte, war der Beschwerdeführer der Auffassung, daß die Kammer nicht befugt sei, die Frage der Neuheit nochmals aufzurollen, die bereits von der Einspruchsabteilung entschieden worden war.

Die Kammer widersprach dieser Auffassung. Der Grundsatz der *Reformatio in peius* kann nicht dahingehend ausgedehnt werden, daß er auf jede von der Einspruchsabteilung entschiedene Frage einzeln Anwendung findet. Die Kammer muß vielmehr das gesamte der Einspruchsabteilung vorliegende Material – ob dieses nun vom Einsprechenden oder von der Einspruchsabteilung selbst eingeführt worden ist – auf seine Relevanz für die erhobenen Einspruchsgründe prüfen und dann über die Anträge im Beschwerdeverfahren selbst entscheiden. Sie sollte die Entscheidung der Einspruchsabteilung nur dann aufheben, wenn das Patent auf der Grundlage eines im Beschwerdeverfahren gestellten, den Anforderungen des EPÜ entsprechenden Antrags aufrechterhalten werden kann.

2.2.2 *Prüfungsumfang im Inter partes-Verfahren*

a) Beschränkung auf den Gegenstand der Beschwerde

In der Sache T 323/94 hielt der Patentinhaber im Einspruchsverfahren nicht an der erteilten Fassung fest, sondern legte zwei geänderte Fassungen als Haupt- und als Hilfsantrag vor, wobei sich der Hauptantrag von dem Hilfsantrag nur durch die Hinzufügung des unabhängigen

on 20 January 1994 and was thereafter considered as the appellant under that name.

The circumstances occurring after the appeal was filed and substantiated did not affect S. AG's entitlement to file and substantiate the appeal before the change of parties took place.

2.2 Rights of parties under Article 107 EPC

2.2.1 *Reformatio in peius*

In T 327/92, the patent proprietor had lodged an appeal against the decision of the opposition division to revoke the patent. The opposition division had based its decision on lack of inventive step. Since the respondent had withdrawn from the appeal proceedings, the appellant was of the opinion that the board had no jurisdiction to reopen the question of novelty, which had already been decided by the opposition division.

The board disagreed with this view, stating that the doctrine of *reformatio in peius* cannot be extended to apply separately to each point decided by the opposition division. Rather, the board must examine all the material before the opposition division, whether introduced by the opponent or the opposition division, as to its relevance to the grounds of invalidity raised in the opposition, and then decide for itself on the requests made on appeal. The board should only set aside the decision of the opposition division if the patent can be maintained on the basis of a request put forward on appeal that meets the requirements of the EPC.

2.2.2 *Extent of scrutiny in inter partes proceedings*

(a) Restriction to the subject of the appeal

In T 323/94 the patent proprietor had not kept to the text of the granted patent in the opposition proceedings and instead filed two amended texts as main and auxiliary requests, the main request differing from the auxiliary request merely in the addition of independent claim 7. The

sociale en "K. Werkzeugmaschinen GmbH", suite à la modification du contrat de société le 20.1.1994, date à compter de laquelle il a agi en qualité de requérant sous ce nom.

Toutefois, les faits survenus après que le recours a été formé et motivé ne modifient en rien le droit de la S. AG de former et de motiver le recours, avant sa substitution en tant que partie à la procédure.

2.2 Droits des parties au sens de l'article 107 CBE

2.2.1 *Reformatio in peius*

Dans l'affaire T 327/92, le titulaire du brevet a formé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet. Cette dernière avait fondé sa décision sur le défaut d'activité inventive. L'intimé s'étant retiré de la procédure de recours, le requérant a estimé que la chambre n'avait pas compétence pour réexaminer la question de la nouveauté qui avait déjà été tranchée par la division d'opposition.

La chambre n'a pas souscrit à cette opinion. La doctrine de la *reformatio in peius* ne saurait aller jusqu'à s'appliquer séparément à chaque point tranché par la division d'opposition. La chambre doit au contraire examiner si toutes les pièces dont disposait la division d'opposition, et ce, qu'elles aient été introduites par l'opposant ou par la division d'opposition, sont pertinentes pour apprécier les motifs soulevés à l'encontre de la validité du brevet dans la procédure d'opposition, à la suite de quoi elle doit statuer sur les requêtes présentées au stade du recours. La chambre ne doit annuler la décision de la division d'opposition que dans le cas où le brevet peut être maintenu sur la base d'une requête présentée au stade du recours et qui satisfait aux exigences de la CBE.

2.2.2 *Etendue de l'examen dans une procédure inter partes*

a) Limitation à l'objet du recours

Dans l'affaire T 323/94, le titulaire du brevet n'a pas maintenu, au cours de la procédure d'opposition, le texte du brevet tel que délivré, mais a présenté deux versions modifiées sous forme de requête principale et de requête subsidiaire. La requête principale ne différait de la requête

Patentanspruchs 7 unterschied. Die Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen Zwischenentscheidung fest, daß der Aufrechterhaltung des Patents mit den Ansprüchen 1 bis 6 gemäß dem Hilfsantrag keine Einspruchsgründe entgegenstünden. Der Patentinhaber ist der einzige Beschwerdeführer gegen diese Entscheidung. In diesem Fall, bestätigte die Kammer, könne weder die Beschwerdekammer noch der nicht beschwerdeführende Einsprechende als Beteiligter nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ die Fassung des Patents gemäß der Zwischenentscheidung in Frage stellen. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens war allein die Gewährbarkeit von Anspruch 7.

T 481/95 bestätigt, daß die Überprüfung und Beseitigung von Unklarheiten der Ansprüche und Beschreibung, die nicht zur Entkräftung der substantiiert vorgebrachten Einspruchsgründe erforderlich sind, nicht zu der Überprüfung der angefochtenen Entscheidung im Einspruchsbeschwerdeverfahren gehört.

Im vorliegenden Fall war demgemäß nur zu überprüfen, ob das Streitpatent neu und erfinderisch ist und ob durch die vorgenommenen Einfügungen in die Ansprüche ein Verstoß gegen ein Erfordernis des EPÜ – einschließlich des Artikels 84 – vorliegt. Bei Unklarheiten in den Ansprüchen, die nicht in Zusammenhang mit Änderungen der erteilten Unterlagen stehen, sind gemäß Artikel 69 EPÜ die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung heranzuziehen und nicht die Ansprüche zu ändern.

In der Sache **T 528/93** hatte der Patentinhaber während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung einen Anspruch 9 eingereicht und anschließend zurückgezogen. Der Inhalt des Anspruchs 9 gemäß Hauptantrag vor der Beschwerdekammer unterschied sich vom Inhalt des zurückgezogenen Anspruchs 9 nur darin, daß ein nicht wesentliches Merkmal hinzugefügt wurde. Die Kammer war der Auffassung, daß der Hauptantrag seinem wesentlichen Inhalt nach der gleiche sei wie derjenige des Antrags, der vor der Einspruchsabteilung zurückgezogen wurde.

Sie entschied, daß ein Antrag, der einen unabhängigen Anspruch enthält, der früher mit im wesentlichen gleicher Fassung schon einmal eingereicht und dann während des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung zurückgezogen worden war und der

opposition division had held in the contested interlocutory decision that there were no grounds for opposing maintenance of the patent with claims 1 to 6 according to the auxiliary request. The patent proprietor was the sole appellant against that decision. The board held that neither it nor the non-appellant opponent as a party to the proceedings under Article 107, second sentence, EPC could question the text of the patent according to the interlocutory decision. The sole subject of the appeal proceedings was the allowability of claim 7.

T 481/95 confirmed that reviewing and eliminating any ambiguities in the claims and description which are not necessary to refute substantiated grounds of opposition is not part of the review of the contested decision carried out during opposition appeal proceedings.

In this case, what was to be scrutinised was merely whether the disputed patent was new and inventive and whether the insertions made in the claims contravened any of the requirements of the EPC – including Article 84. In the event of ambiguities in the claims which are not connected to changes in the granted documents, Article 69 EPC stipulates that the description and drawings must be used to interpret the claims, not that the claims must be changed.

In **T 528/93** the patent proprietor had filed a claim 9 during oral proceedings before the opposition division and subsequently withdrawn it. The content of claim 9 according to the main request before the board of appeal differed from the withdrawn claim 9 only in that an insignificant feature had been added. The board took the view that the main request was essentially identical to that of the request withdrawn before the opposition division.

The board held that a request containing an independent claim filed earlier in virtually identical form, then withdrawn during proceedings before the opposition division and hence not the subject of the contested decision is not the subject of the

subsidiäre que par l'ajout de la revendication indépendante 7. Dans sa décision intermédiaire contestée, la division d'opposition a constaté qu'aucun motif d'opposition n'allait à l'encontre du maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 6 selon la requête subsidiaire. Seul le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision. Dans cette affaire, la chambre a confirmé que ni elle, ni l'opposant non requérant en sa qualité de partie au sens de l'article 107, deuxième phrase CBE, ne pouvaient remettre en cause le texte du brevet selon la décision intermédiaire. Le recours avait pour seul objet l'admissibilité de la revendication 7.

Dans l'affaire **T 481/95**, la chambre a confirmé que dans la procédure de recours sur opposition, l'examen de la décision contestée ne s'étendait pas à la vérification et à la suppression des points obscurs dans les revendications et la description, qui ne sont pas nécessaires pour répondre aux motifs d'opposition invoqués et étayés.

Conformément à ce principe, il y avait uniquement lieu de vérifier, en l'espèce, si l'objet du brevet en litige était nouveau et impliquait une activité inventive et si les ajouts apportés aux revendications étaient contraires à l'une des exigences de la CBE, y compris l'article 84. Lorsque les revendications ne sont pas claires, et que ce manque de clarté n'est pas lié aux modifications apportées aux pièces du brevet tel que délivré, il convient, conformément à l'article 69 CBE, de se fonder sur la description et les dessins pour interpréter les revendications, et non de modifier ces dernières.

Dans l'affaire **T 528/93**, le titulaire du brevet avait déposé puis retiré une revendication 9 pendant la procédure orale devant la division d'opposition. Le contenu de la revendication 9 selon la requête principale déposée dans la procédure devant la chambre de recours ne différait de celui de la revendication 9 retirée que par l'ajout d'une caractéristique non essentielle. La chambre a estimé que le contenu de la requête principale était pour l'essentiel identique au contenu de la requête qui avait été retirée devant la division d'opposition.

La chambre a déclaré qu'une requête comportant une revendication indépendante, qui a déjà été déposée une fois avec pour l'essentiel le même libellé, puis a été retirée dans la procédure devant la division d'opposition et n'a donc pas été abordée dans

deshalb nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung wurde, nicht Gegenstand der Beschwerde ist, weil der Beschwerdeführer durch eine solche Entscheidung bezüglich dieses Antrags nicht beschwert ist. In Ausübung ihres Ermessens hat daher die Beschwerdekammer diesen Antrag im Beschwerdeverfahren nicht zugelassen.

b) Neue Einspruchsgründe

Im Fall **T 105/94** wurde der Einspruch auf Artikel 100 a) EPÜ gestützt und behauptet, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 keine erfinderische Tätigkeit aufweise. In der Einspruchsschrift war durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens im EPA-Formblatt unzureichende Offenbarung als Einspruchsgrund angegeben, aber vom Einsprechenden nicht substantiiert worden. In seiner Beschwerde machte der Beschwerdeführer/Einsprechende geltend, daß die Erfindung nicht ausreichend offenbart im Sinn des Artikels 83 EPÜ sei. Der Beschwerdegegner brachte dagegen vor, daß der Einwand der unzureichenden Offenbarung nicht zum Beschwerdeverfahren zugelassen werden sollte, weil er ein neuer, erst im Beschwerdestadium eingeführter Einspruchsgrund sei.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß der nichtsubstantiierte Grund als in der Einspruchsschrift nicht enthalten anzusehen ist, da er die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ nicht erfüllt. Er muß daher als neuer Einspruchsgrund betrachtet werden. Da der Patentinhaber seine Einführung in das Verfahren ablehnt, muß er zurückgewiesen werden.

In der Sache **T 455/94** hatte der Beschwerdeführer gegen das erteilte Patent wegen Fehlens der erfinderischen Tätigkeit Einspruch eingelegt. Mit dem Einspruch hatte er unter anderem eine ältere europäische Anmeldung, das Dokument D9, eingereicht. Er hatte aber keine Ausführungen zur Neuheit gemacht. Erst im Beschwerdeverfahren machte er den Einwand mangelnder Neuheit aufgrund von Dokument D9 geltend. Der Beschwerdegegner widersetzte sich der Einführung dieses seiner Meinung nach neuen Einspruchsgrunds im Sinne der Entscheidung G 7/95 in das Beschwerdeverfahren.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht. Der Einwand mangelnder Neuheit gelte nicht als neuer Einspruchsgrund, da das Dokument D9 im Einspruchsschriftsatz als zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gehörend aufgegriffen worden sei. Da ein solcher Stand der Technik gemäß Artikel 56 Satz 2 EPÜ bei der Beurtei-

appeal, because the appellant is not adversely affected by such a decision with respect to that request. Exercising its discretion, the board did not therefore admit this request into the appeal proceedings.

(b) New grounds for opposition

In **T 105/94**, the opponent based its opposition on Article 100(a) EPC, contending that the subject-matter of claim 1 did not involve an inventive step. In the notice of opposition the ground of insufficiency of disclosure was indicated through a cross in the relevant box on the EPO form for notice of opposition but it was not substantiated by the opponent. In his appeal the appellant (opponent) claimed that the invention was insufficiently disclosed within the meaning of Article 83 EPC. The respondent argued that the ground of insufficiency of disclosure should not be admitted into the appeal proceedings as it was a fresh ground only invoked at the appeal stage.

The board held that the unsubstantiated ground had to be considered as non-existent in the notice of opposition because the requirements of Rule 55(c) EPC were not met. This ground had therefore to be regarded as a fresh ground of opposition. As the patentee had objected to the admission of this ground into the proceedings, it had to be rejected.

In **T 455/94** the appellant had filed notice of opposition against the granted patent on the grounds of lack of inventive step. Together with the opposition, the appellant had also filed inter alia an earlier European application, document D9, but had submitted no comments as to novelty. The appellant did not file the objection as to lack of novelty in view of D9 until the appeal proceedings. The respondent objected to the introduction into the appeal proceedings of what it considered a new ground for opposition within the meaning of G 7/95.

The board did not share this view. The objection as to lack of novelty was not a new ground for opposition since D9 had been referred to in the notice of opposition as being comprised in the state of the art under Article 54(3) EPC. Since according to Article 56, second sentence, EPC such state of the art cannot be considered

la décision contestée, ne faisait pas l'objet du recours, au motif que cette décision ne faisait pas grief au requérant en ce qui concerne la requête en question. Exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, la chambre n'a donc pas admis cette requête dans la procédure de recours.

b) Nouveaux motifs d'opposition

Dans l'affaire **T 105/94**, une opposition avait été formée sur la base de l'article 100a) CBE, au motif que l'objet de la revendication 1 n'impliquait aucune activité inventive. Le motif de l'insuffisance de l'exposé était mentionné dans l'acte d'opposition au moyen d'une croix dans la case appropriée du formulaire d'opposition de l'OEB, mais il n'avait pas été développé par l'opposant. Dans son recours, le requérant/opposant a soutenu que l'invention n'était pas suffisamment exposée au sens de l'article 83 CBE. L'intimé a quant à lui fait valoir que le motif de l'insuffisance de l'exposé ne devait pas être admis dans la procédure de recours, car il était nouveau, puisqu'il avait été invoqué seulement au stade du recours.

La chambre a estimé que le motif non développé devait être considéré comme inexistant dans l'acte d'opposition, vu qu'il n'était pas satisfait aux exigences de la règle 55c) CBE. Ce motif d'opposition était donc nouveau. Le titulaire du brevet ayant élevé des objections quant à l'admission de ce motif dans la procédure, il y avait lieu de le rejeter.

Dans l'affaire **T 455/94**, le requérant avait fait opposition au brevet délivré, au motif que son objet était dénué d'activité inventive. Ce faisant, il avait déposé, entre autres, une demande européenne antérieure, à savoir le document D9, mais n'avait développé aucune argumentation sur la nouveauté. Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a fait valoir le motif de l'absence de nouveauté sur la base du document D9. L'intimé s'est opposé à l'introduction, dans la procédure de recours, de ce motif d'opposition, qui était selon lui nouveau au sens de la décision G 7/95.

La chambre n'a pas partagé cet avis. L'absence de nouveauté ne constituait pas un nouveau motif d'opposition, vu que le document D9 avait été mentionné dans l'acte d'opposition en tant que demande comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE. Etant donné qu'une telle antériorité ne peut pas,

lung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen werden könne, könne D9 nur im Hinblick auf die Neuheit relevant sein. Die Kammer ging deswegen davon aus, daß der Einwand mangelnder Neuheit implizit im damaligen Einspruchschriftsatz enthalten war.

In der Sache **T 715/94** war das Dokument D5 im europäischen Recherchenbericht lediglich zur Illustration des Stands der Technik aufgeführt und im vorangegangenen Verfahren weder von der Prüfungs- und der Einspruchsabteilung noch vom Einsprechenden beachtet worden.

Die Kammer war der Ansicht, sie müsse den nächstliegenden Stand der Technik anhand eines Vergleichs zwischen den beanspruchten Merkmalen und denjenigen objektiv ermitteln, die in den in der Akte befindlichen Vorveröffentlichungen offenbart sind. Dabei gelangte sie erstmals im Beschwerdeverfahren zu der Auffassung, daß D5 neuheitsschädlich sei. Die Kammer betonte, sie sei dazu berechtigt, da die Neuheit bereits angezweifelt und das Dokument D5 in der Beschwerdeschrift des Beschwerdeführers genannt worden sei. Daß D5 dort nur im Zusammenhang mit abhängigen Ansprüchen erwähnt worden sei, sei irrelevant.

Im Fall **T 922/94** hatte die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen, weil die vorgeschlagenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ nicht entsprachen. Artikel 123 (2) EPÜ als solcher war zwar zu keinem Zeitpunkt aufgrund der Regel 55 c) EPÜ ausdrücklich angezogen worden, war jedoch Bestandteil der Entscheidung der Einspruchsabteilung. Der Beschwerdeführer legte Beschwerde ein und beantragte die Aufrechterhaltung der Ansprüche, die der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde lagen. Im Beschwerdeverfahren beanstandete der Einsprechende die der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde liegenden Ansprüche aufgrund des Artikels 123 (2) EPÜ. Der Beschwerdeführer behauptete, die Kammer sei nicht befugt, die Gewährbarkeit der Ansprüche im Licht des Artikels 123 (2) EPÜ zu prüfen, da es sich hier um einen neuen Einspruchsgrund handle, so daß die Entscheidung G 10/91 zum Tragen komme.

Die Kammer befand, daß der Einwand aufgrund des Artikels 123 (2) EPÜ in den rechtlichen Rahmen der angefochtenen Entscheidung fällt und sich der Beschwerdeführer des-

in deciding whether there has been an inventive step, D9 could only be relevant to novelty. The board therefore assumed that the objection as to lack of novelty was implicitly contained in the original notice of opposition.

In **T 715/94**, document D5 had been cited in the European search report as an illustration of the background art only, and no particular relevance was attached to it by the examining and opposition divisions nor by the opponent in the earlier proceedings.

The board held that it had to determine the nearest prior art objectively on the basis of a comparison between the claimed features and those exhibited by the various pieces of prior art available on file. It considered for the first time in the appeal proceedings that D5 was novelty-destroying, arguing that it was entitled to do so, for novelty had already been questioned and document D5 cited in the appellant's notice of opposition. The fact that D5 had been cited in relation to dependent claims only was irrelevant.

In **T 922/94**, the patent had been revoked by the opposition division because the proposed amendments did not meet the requirements of the EPC. Article 123(2) EPC as such was never expressly pleaded under Rule 55(c) EPC. It did, however, form part of the opposition division's decision. The appellant filed an appeal maintaining the claims on which the decision of the opposition division was based. During the appeal proceedings the opponent raised objections under Article 123(2) against the claims which were the basis of the decision in the opposition proceedings. The appellant put forward that the allowability of the claims under Article 123(2) was not an issue that the board had the power to consider because it was a new one and therefore G 10/91 had to be applied.

The board held that the objection under Article 123(2) constituted part of the legal framework of the decision under appeal and the appellant could not therefore rely on decision

en application de l'article 56, deuxième phrase CBE, être prise en considération pour l'appréciation de l'activité inventive, le document D9 ne pouvait être pertinent qu'aux fins de l'appréciation de la nouveauté. La chambre a donc considéré que l'objection fondée sur l'absence de nouveauté figurait implicitement dans l'acte d'opposition.

Dans l'affaire **T 715/94**, le document D5 avait été cité dans le rapport de recherche européenne aux seules fins d'illustrer l'état de la technique, et ni les divisions d'examen et d'opposition, ni l'opposant n'y avaient attaché une importance particulière dans des procédures antérieures.

La chambre a estimé qu'elle devait déterminer en toute objectivité l'état de la technique le plus proche, en comparant les caractéristiques revendiquées et celles exposées dans les différents documents disponibles de l'état de la technique, qui figuraient au dossier. Elle a considéré pour la première fois dans la procédure de recours que le document D5 était destructeur de nouveauté. Elle a souligné qu'elle était en droit de le faire, étant donné que la nouveauté avait déjà été remise en question et que le document D5 avait été cité dans l'acte d'opposition du requérant. Peu importait à cet égard que le document D5 eût été uniquement cité en relation avec les revendications dépendantes.

Dans l'affaire **T 922/94**, la division d'opposition avait révoqué le brevet, au motif que les modifications proposées ne satisfaisaient pas aux exigences de la CBE. L'article 123(2) CBE n'avait jamais été expressément invoqué en tant que tel au titre de la règle 55c) CBE. Il faisait toutefois partie de la décision de la division d'opposition. Le requérant a formé un recours, dans lequel il a maintenu les revendications sur la base desquelles la division d'opposition avait rendu sa décision. Au cours de la procédure de recours, l'opposant a soulevé des objections au titre de l'article 123(2) CBE à l'encontre des revendications sur lesquelles se fondait la décision rendue dans la procédure d'opposition. Le requérant a allégué que la chambre n'avait pas compétence pour examiner si les revendications étaient recevables au regard de l'article 123(2), car il s'agissait d'une nouvelle question et qu'en conséquence l'avis G 10/91 s'appliquait.

La chambre a estimé que l'objection formulée au titre de l'article 123(2) CBE constituait une partie du cadre de droit de la décision contestée et que le requérant ne pouvait donc pas

halb bei seinem Antrag, diesen Grund nicht zum Beschwerdeverfahren zuzulassen, nicht auf die Entscheidung G 10/91 berufen kann. Außerdem räumt Artikel 102 (3) EPÜ in Verbindung mit Regel 66 (1) den Kammern weitreichende Befugnisse zur Prüfung sämtlicher möglichen Einwände nach dem EPÜ ein, die sich aus einer Änderung der ursprünglich eingereichten Ansprüche ergeben können, ob sie nun im Verfahren bereits vorgebracht worden sind oder nicht. Die Kammer ließ die Frage der Gewährbarkeit der Ansprüche nach Artikel 123 (2) EPÜ zum Beschwerdeverfahren zu.

c) Im Verfahren eingereichte neue Argumente

Im Fall T 86/94 behauptete der Beschwerdeführer/Patentinhaber in einer beim Beschwerdegegner drei Wochen vor der mündlichen Verhandlung eingegangenen Erklärung erstmals, daß einige der in der angefochtenen Entscheidung genannten Dokumente nicht zum Stand der Technik gehörten. Der Beschwerdegegner, der die Beweislast für die Zugehörigkeit der Dokumente zum Stand der Technik trug, wandte ein, daß die Behauptung des Beschwerdeführers einen neuen Beschwerdegrund darstelle, der in der Beschwerdebegründung hätte genannt werden müssen.

Die Kammer stellte fest, daß es sich bei der Frage, ob ein Beteiligter seiner Beweispflicht bezüglich der öffentlichen Zugänglichkeit eines Dokuments nachgekommen ist, um ein Argument und nicht um einen neuen Beschwerdegrund handelt.

Sie erklärte, daß nach der Rechtsprechung zwar eine Erweiterung des Umfangs, in dem gegen ein Patent Einspruch eingelegt wird, untersagt ist und die Einführung neuer Einspruchsgründe und neuer Tatsachen und Beweismittel strengen Maßstäben unterliegt, doch sei ihr keine Entscheidung bekannt, die sich auf die Zulassung neuer Argumente beziehe. Der Zweck des Beschwerdeverfahrens und insbesondere der mündlichen Verhandlung sei ja gerade, der unterlegenen Partei Gelegenheit zu geben, relevante Aspekte der zu ihrem Nachteil entschiedenen Fragen in ein neues Licht zu rücken und/oder auf Punkte in der Argumentation des erstinstanzlichen Organs hinzuweisen, die zu der sie beschwerenden Entscheidung geführt haben. Dies lasse sich in der Praxis am besten durch Vorbringen neuer Argumente erreichen, da eine bloße Wiederholung der früheren Argumente nichts bewirken würde.

G 10/91 for its request not to admit that ground into the appeal proceedings. In addition, the board stressed that Article 102(3) in conjunction with Rule 66(1) confers wide powers upon the boards to consider all possible objections under the EPC, pleaded or not pleaded, that may arise from an amendment of the claims originally filed. The board admitted the issue of allowability of the claims under Article 123(2) into the appeal proceedings.

(c) New arguments filed during the proceedings

In T 86/94, the appellant/patent proprietor alleged for the first time in a statement received by the respondent three weeks before the oral proceedings that certain of the documents cited in the decision under appeal did not belong to the state of the art. The respondent, on whom the burden of proof lay to prove that the cited documents belonged to the state of the art, objected that the appellant's allegation constituted a new ground of appeal which should have been raised in the statement of grounds of appeal.

The board held that the question of whether a party has discharged its onus of proof in relation to the availability of a document to the public is an argument and not a new ground of appeal.

Whilst the board was mindful of jurisprudence which prohibits any addition to the extent to which a patent is opposed, and severely restricts the raising of a new ground of opposition or the introduction of a new fact or of new evidence, it was not aware of any ruling which would apply to the admission of a new argument. Indeed, the very purpose of appeal proceedings, and in particular of oral proceedings, is to provide an opportunity to a losing party to throw new light on relevant aspects of matters which have been decided to the detriment of that party and/or to draw attention to facts in the reasoning of the first-instance department that resulted in a decision adverse to him. This can, in practice, best be achieved by reliance on new arguments: a mere rehearsal of what went before would be ineffectual.

se fonder sur l'avis G 10/91 pour demander que ce motif ne soit pas admis dans la procédure de recours. Elle a en outre souligné que l'article 102(3) ensemble la règle 66(1) CBE confèrent aux chambres de larges pouvoirs pour examiner, au regard de la CBE, toutes les objections possibles, qui sont susceptibles de découler d'une modification apportée aux revendications initiales, et ce que ces objections aient ou non été invoquées. La chambre a donc admis dans la procédure de recours la question de la recevabilité des revendications au regard de l'article 123(2) CBE.

c) Nouveaux arguments invoqués au cours de la procédure

Dans l'affaire T 86/94, l'intimé avait reçu trois semaines avant la procédure orale un mémoire du requérant/titulaire du brevet, dans lequel celui-ci alléguait pour la première fois que certains documents cités dans la décision contestée ne faisaient pas partie de l'état de la technique. L'intimé, qui avait la charge de prouver que les documents cités étaient compris dans l'état de la technique, objecta que l'allégation du requérant constituait un nouveau motif de recours, qui aurait dû être soulevé dans le mémoire exposant les motifs du recours.

La chambre a estimé que la question de savoir si une partie s'est acquittée de l'obligation qui lui était faite de prouver qu'un document était accessible au public, constituait un argument et non un nouveau motif de recours.

Tout en étant attentive à la jurisprudence, qui interdit toute extension de la mesure dans laquelle un brevet est mis en cause et limite sévèrement l'introduction d'un nouveau motif d'opposition, d'un nouveau fait ou d'un nouveau moyen de preuve, la chambre n'a pas connaissance d'une quelconque décision qui s'appliquerait à l'admission d'un nouvel argument. En effet, le but même de la procédure de recours, en particulier durant la procédure orale, est de permettre à la partie déboutée de jeter une lumière nouvelle sur certains aspects pertinents de questions qui ont déjà été tranchées au désavantage de cette partie, et/ou d'attirer l'attention sur des faits invoqués dans le raisonnement de l'instance du premier degré, qui a conduit à la décision défavorable. En pratique, la meilleure façon d'atteindre cet objectif est d'invoquer de nouveaux arguments. En effet, une simple répétition de ce qui s'est produit auparavant serait sans effet.

Zwar sei es wünschenswert, daß alle relevanten Argumente schon in einem möglichst frühen Verfahrensstadium vorgebracht werden; Artikel 108 EPÜ schreibe jedoch nicht vor, daß in der Beschwerdebegründung alle Argumente erschöpfend aufgeführt werden müssen.

In der Sache T 283/94 wies der Beschwerdeführer erstmals zu Beginn der mündlichen Verhandlung darauf hin, daß nicht feststehe, ob eines der in der angefochtenen Entscheidung genannten Dokumente der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der streitigen Anmeldung zugänglich gemacht worden sei. Sollte die Kammer der Ansicht sein, daß die beanspruchte Erfindung im Hinblick auf dieses Dokument nicht erfinderisch sei, so beantrage er, daß die mündliche Verhandlung ohne Verkündung einer Entscheidung geschlossen und ihm eine Frist von etwa zehn Tagen eingeräumt werde, damit er sich vergewissern könne, ob das Dokument zum Stand der Technik gehöre.

Prima facie ist nach Ansicht der Kammer davon auszugehen, daß ein Dokument mit einem "nominell" vor dem Prioritätstag liegenden Veröffentlichungstag zum Stand der Technik gehört, es sei denn, der Beschwerdeführer macht glaubhaft, daß der tatsächliche Veröffentlichungstag nicht vor dem maßgebenden Prioritätstag liegt.

Es kann in der Regel erwartet werden, daß ein Anmelder, der anzweifelt, daß der tatsächliche Veröffentlichungstag vor dem Prioritätszeitpunkt liegt, dies bereits auf den ersten Bescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ hin tut, in dem auf dieses Dokument als Vorveröffentlichung Bezug genommen wird. Von einem europäischen Patentvertreter kann normalerweise erwartet werden, daß er ein Dokument, das im Prüfungsverfahren als Stand der Technik angezogen wird, sofort nach seiner erstmaligen Erwähnung daraufhin überprüft, ob es am maßgebenden Prioritätstag tatsächlich eine Vorveröffentlichung war, da dies zu seinen beruflichen Pflichten als Patentvertreter gehört.

Die Kammer beschloß, von ihrem Ermessen Gebrauch zu machen und dem Beschwerdeführer keine zusätzliche Zeit zur Überprüfung des Veröffentlichungstags des angeführten Dokuments zu gewähren. Sie verkündete am Ende der mündlichen Verhandlung die Zurückweisung der Beschwerde.

In der Sache T 432/94 hatte der Beschwerdegegner/Einsprechende nachgewiesen, daß die vom Beschwerdeführer zusammen mit

Whilst it is, of course, desirable that all relevant arguments be brought at the earliest possible stage of the proceedings, the board held that there is no requirement in Article 108 EPC that the statement of grounds of appeal must be exhaustive as to the arguments to be brought.

In T 283/94, the appellant pointed out for the first time at the commencement of the oral proceedings in the appeal procedure that it was not clear whether or not one of the documents cited in the decision under appeal had been made available to the public before the priority date of the application in suit. The appellant requested that, in the event that the board were to consider the invention as claimed to lack an inventive step having regard to this document, the oral proceedings be terminated without a decision and the appellant be given a time limit of about ten days to ascertain whether or not the document was comprised in the state of the art.

In the board's view, a document having a "nominal publication date" before the priority date can prima facie be regarded as belonging to the state of the art unless and until the appellant credibly challenges the actual publication date as not being before the relevant priority date.

It can normally be expected that an applicant who wishes to challenge the actual publication date as not being before the priority date will do so in reply to the first communication under Article 96(2) EPC in which the document is relied upon as a prior publication. A European patent attorney can likewise normally be expected to check whether a document which is relied upon during examination proceedings as having been made available to the public was in fact a prior publication at the relevant priority date as soon as such document is cited, this being part of the professional duty of a patent attorney.

The board decided to exercise its discretion by not allowing more time for investigation of the publication date of the cited document and accordingly announced its decision to dismiss the appeal at the end of the oral proceedings.

In T 432/94 the respondent (opponent) had shown that the tests submitted by the appellant with the grounds of appeal did not justify the

Même s'il est bien entendu souhaitable que tous les arguments pertinents soient invoqués le plus tôt possible dans la procédure, l'article 108 CBE n'exige en aucune façon que les arguments à invoquer dans le mémoire exposant les motifs du recours soient exhaustifs.

Dans l'affaire T 283/94, le requérant a fait observer pour la première fois au début de la procédure orale convoquée au stade du recours que l'on ne savait pas exactement si l'un des documents cités dans la décision contestée avait été rendu accessible au public avant la date de priorité de la demande en litige. Il a demandé, au cas où la chambre jugerait l'invention revendiquée dénuée d'activité inventive au regard de ce document, qu'elle ne prononce pas de décision à l'issue de la procédure orale, et qu'elle lui octroie un délai d'environ dix jours, afin qu'il puisse vérifier si le document était compris ou non dans l'état de la technique.

De l'avis de la chambre, un document dont la date de publication "sur le papier" est antérieure à la date de priorité peut de prime abord être considéré comme compris dans l'état de la technique, tant que le requérant n'objecte pas de manière crédible que la date de publication réelle n'est pas antérieure à la date de priorité pertinente.

On peut normalement s'attendre à ce qu'un demandeur qui souhaite objecter que la date de publication réelle n'est pas antérieure à la date de priorité, le fera en réponse à la première notification établie au titre de l'article 96(2) CBE, dans laquelle ce document est utilisé comme publication antérieure. Un mandataire en brevets européens est normalement censé vérifier si le document utilisé pendant la procédure d'examen comme antérieure accessible au public était bien une publication antérieure à la date de priorité pertinente, dès que ce document est cité, une telle recherche faisant partie des obligations professionnelles d'un mandataire en brevets.

Exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, la chambre a décidé de ne pas accorder un délai supplémentaire en vue d'enquêter sur la date de publication du document cité, et a donc prononcé la décision de rejeter le recours à la fin de la procédure orale.

Dans l'affaire T 432/94, l'intimé (opposant) avait montré que les tests produits par le requérant avec les motifs du recours ne justifiaient pas

der Beschwerdebegründung eingebrachten Versuchsergebnisse die Schlußfolgerungen nicht rechtfertigten, die der Beschwerdeführer daraus gezogen hatte. Dies bewog diesen dazu, die Aufgabenstellung der Erfindung neu zu formulieren. Der Beschwerdeführer war nun unter Berufung auf die Regel 64 b) EPÜ der Ansicht, daß dies eine unzulässige Änderung der Argumentation darstellte.

Die Kammer bezog sich auf Artikel 108 EPÜ und erklärte, aus Satz 3 dieses Artikels könne nicht hergeleitet werden, daß ein Beschwerdeführer während des ganzen Beschwerdeverfahrens an die Argumentation gebunden ist, die er in der Beschwerdebegründung vorgebracht hat.

Bei Artikel 108 Satz 3 EPÜ handle es sich um ein Erfordernis für die Zulässigkeit der Beschwerde. Die im Beschwerdeverfahren zu klärende Streitfrage werde dadurch nicht eingegrenzt. Es wäre unbillig, dem Beschwerdeführer jedes weitere, von anderen Gesichtspunkten ausgehende Vorbringen zur Sicherung seiner Rechte zu verwehren, zumal dann, wenn sich dieses Vorbringen auf Informationen stützt, die bereits in der ursprünglichen Offenbarung enthalten waren.

2.2.3 Einwendungen Dritter

Weist ein Dritter im Sinne von Artikel 115 (1) EPÜ während des Beschwerdeverfahrens auf eine offenkundige Vorbenutzung hin, ohne die notwendigen Kriterien ausreichend zu substantiieren bzw. zu belegen, und sind weitere Untersuchungen nötig, die nur im Zusammenwirken mit dem Dritten ausgeführt werden können, der ja nicht am Verfahren beteiligt ist, so bleibt das Vorbringen unberücksichtigt (T 908/95).

2.2.4 Mitteilungen der Kammer

In der Entscheidung T 1072/93 vertrat die Kammer die Auffassung, daß ihr Freiraum, einen Beteiligten konkret zu beraten, wie ein Einwand ausgeräumt werden könnte, sehr begrenzt ist, auch wenn dieser Einwand von ihr selbst stammt; dies gilt insbesondere für das mehrseitige Verfahren, wo die richterliche Unparteilichkeit oberstes Gebot ist.

conclusions which the appellant had drawn from them. This led the appellant to redefine the problem to be solved by the invention. The respondent was of the opinion that this was an unallowable change of argumentation by virtue of Rule 64(b) EPC.

The board applied Article 108 EPC. It stated that from Article 108, third sentence, it cannot be concluded that an appellant is bound by the line of argument he used in the statement of grounds for the whole appeal proceedings.

Article 108, third sentence, EPC deals with an admissibility requirement. It does not limit the matter in dispute in appeal proceedings. It would be unfair to the appellant to cut off any further submissions on a different basis which might save his right, particularly if such submissions were based on information already contained in the original disclosure.

2.2.3 Observations by third parties

If a third party within the meaning of Article 115(1) EPC refers to a public prior use during the appeal proceedings without sufficiently substantiating or documenting the necessary criteria, and if further studies are needed which can only be carried out in collaboration with that third party (who is not a party to the proceedings), the submission is not taken into consideration (T 908/95).

2.2.4 Communications by the board

In T 1072/93, the board held that the freedom of the board to offer specific advice to one of the parties as to how an objection might be overcome is severely limited, even when such an objection stems from the board itself, especially in inter partes proceedings where the preservation of judicial impartiality before all the parties is a paramount requirement.

les conclusions que le requérant en avait tirées. Ce dernier a donc été amené à redéfinir le problème que son invention devait résoudre. L'intimé a estimé qu'un tel changement dans l'argumentation n'était pas admissible en vertu de la règle 64b) CBE.

La chambre a appliqué l'article 108 CBE. Selon elle, on ne saurait conclure de l'article 108, troisième phrase CBE qu'un requérant est lié pendant toute la procédure de recours par l'argumentation qu'il a développée dans son mémoire exposant les motifs du recours.

L'article 108, troisième phrase CBE porte sur une condition de recevabilité. Il ne limite pas l'objet en litige dans la procédure de recours. Il serait inéquitable à l'égard du requérant de rejeter toute nouvelle argumentation développée sur une base différente et qui serait susceptible de sauvegarder son droit, notamment si elle se fonde sur des informations déjà contenues dans la divulgation initiale.

2.2.3 Observations des tiers

Si, pendant la procédure de recours, un tiers au sens de l'article 115(1) CBE invoque une utilisation antérieure accessible au public, sans avoir allégué les faits pertinents et fourni les éléments de preuve nécessaires pour l'établir, et s'il faut de ce fait engager de plus amples recherches, réalisables uniquement en coopération avec ce tiers qui n'est pas partie à la procédure, il n'est pas tenu compte de ce moyen (T 908/95).

2.2.4 Notifications de la chambre

Dans l'affaire T 1072/93, la chambre a estimé que la liberté, pour une chambre de recours, de donner à l'une des parties des conseils spécifiques sur la manière de lever une objection, est sévèrement limitée, même si cette objection provient de la chambre elle-même, et ce notamment dans les procédures inter partes, où l'exigence d'impartialité judiciaire devant toutes les parties revêt une importance fondamentale.

3. Zulässigkeit der Beschwerde

3.1 Beschwerdefähige Entscheidungen

In der Entscheidung **J 3/95** (ABI. EPA 1997, 493) legte die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer die Frage vor, welche verwaltungsmäßige oder gerichtliche Behandlung Anträge erfahren sollen, die auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen.

Mit der Entscheidung **T 456/90** hatte die Beschwerdekammer das Patent widerrufen, ohne zu berücksichtigen, daß die Patentinhaberin angeboten hatte, etwaige Einwände der Beschwerdeinstanz durch eine Änderung der Ansprüche auszuräumen. Die Patentinhaberin hatte daraufhin bei der Kammer zwei Anträge gestellt: Mit dem ersten wollte sie eine Wiedereinsetzung und mit dem zweiten die Löschung des Hinweises im europäischen Patentregister erreichen, daß das Patent widerrufen worden war. Der Vorsitzende der Beschwerdekammer, die diese Entscheidung getroffen hatte, und der für die Beschwerdekammern zuständige Vizepräsident teilten dem Vertreter dann mit, daß diesen Anträgen nicht stattgegeben werden könne, weil die Entscheidung **T 456/90** rechtskräftig sei und nicht mehr revidiert werden könne. Daraufhin legte die Patentinhaberin diese beiden Anträge der Rechtsabteilung des EPA vor, die sich jedoch für unzuständig erklärte. Gegen diese Entscheidung der Rechtsabteilung legte die Patentinhaberin die Beschwerde ein, die der oben genannten Entscheidung zugrunde liegt.

Die Juristische Beschwerdekammer stellte zunächst fest, daß alle Anträge darauf abzielten, eine Überprüfung der Entscheidung **T 456/90** herbeizuführen und bis dahin ihre Wirkung aufzuschieben. Es galt also die Frage zu beantworten, wie solche Anträge zu behandeln sind. In Betracht kamen eine gerichtliche Behandlung (Wiederaufnahme der angefochtenen Beschwerdesache oder Einleitung einer neuen Beschwerde), eine verwaltungsmäßige Behandlung oder ein besonderes gerichtliches Verfahren nach den in den Vertragsstaaten allgemein angewandten einschlägigen Grundsätzen. Keine dieser Möglichkeiten ist im EPÜ ausdrücklich vorgesehen. Die richtige Lösung zu finden ist daher Sache der Rechtsprechung.

3. Admissibility of the appeal

3.1 Appealable decisions

In **J 3/95** (OJ EPO 1997, 493), the Legal Board of Appeal referred to the Enlarged Board of Appeal the question of what administrative or jurisdictional measures should be taken in response to requests aimed at the revision of a decision taken by a board of appeal with the force of *res judicata*.

In **T 456/90**, the board of appeal had revoked the patent, without taking account of the patent proprietor's proposal to amend its claims in the light of possible objections by the board of appeal. The patent proprietor had then submitted two requests to the board. The first was for re-establishment of rights and the second was to have the entry recording the revocation of the patent deleted from the Register of European Patents. The chairman of the board of appeal that took the decision and subsequently the Vice-President responsible for the boards of appeal had both informed the professional representative that no action could be taken in response to the requests, since **T 456/90** was final and not subject to review. Having received these replies, the patent proprietor filed the same requests with the EPO Legal Division which stated that it had no powers to decide on them. The patent proprietor had thereupon filed an appeal against the Legal Division's decision, and this had given rise to the decision in question.

The Legal Board of Appeal held that the purpose of all the requests was to obtain a review of **T 456/90** and the suspension of the effects of that decision pending such review. It was therefore necessary to establish what action should be taken in response to such requests. This could be jurisdictional action (reopening the appeal at issue or opening a new appeal), administrative action or a special jurisdictional procedure equivalent to the principles generally adopted for this purpose in the contracting states. None of these options was specifically provided for in the EPC. It was therefore a matter for jurisprudence to find a suitable solution.

3. Recevabilité du recours

3.1 Décisions susceptibles de recours

Dans la décision **J 3/95** (JO OEB 1997, 493), la chambre de recours juridique a soumis à la Grande chambre de recours la question de savoir quelles suites administratives ou juridictionnelles il convient de réserver aux requêtes tendant à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par la chambre de recours.

Dans l'affaire **T 456/90**, la chambre de recours avait révoqué le brevet, sans tenir compte de la proposition présentée par la titulaire du brevet de modifier ses revendications en fonction des objections éventuelles de l'instance de recours. La titulaire du brevet avait alors présenté deux requêtes à la chambre. Avec la première elle voulait obtenir la *restitutio in integrum* et avec la deuxième elle voulait la radiation du Registre européen des brevets de la mention que le brevet avait été révoqué. Le Président de la chambre de recours qui avait pris la décision, puis le Vice-Président chargé des chambres de recours ont informé le mandataire qu'aucune suite ne pouvait être donnée à ces requêtes puisque la décision **T 456/90** était finale et ne pouvait être révisée. Après avoir reçu ces réponses, la titulaire du brevet a déposé les mêmes requêtes à la division juridique de l'OEB, laquelle s'est déclarée incompétente pour statuer sur celles-ci. Contre cette décision de la division juridique, la titulaire du brevet a formé un recours qui a donné lieu à la décision en question.

La chambre juridique a d'abord constaté que toutes les requêtes tendaient à obtenir la révision de la décision **T 456/90** et, dans cette attente, à ce que ses effets soient suspendus. Il était donc nécessaire, selon la chambre, d'établir quelles suites doivent être réservées à de telles requêtes. Il serait possible d'envisager des suites à caractère juridictionnel (soit la réouverture du recours contesté, soit l'ouverture d'un nouveau recours), des suites à caractère administratif ou une procédure juridictionnelle spécifique correspondant aux principes généralement retenus en la matière dans les Etats contractants. Aucune de ces possibilités n'est expressément prévue par la CBE. Il appartient donc à la jurisprudence de trouver la bonne solution.

Nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer könnte eine gerichtliche Behandlung Folgen haben, die das Gleichgewicht des auf dem EPÜ basierenden Systems insgesamt gefährden könnten, eine verwaltungsmäßige Behandlung könnte die aufgeworfenen Fragen materiellrechtlich nicht klären, und ein besonderes gerichtliches Verfahren kommt ebenfalls nicht in Frage, weil die in den Vertragsstaaten allgemein angewandten Grundsätze nicht einheitlich sind. Da weder das EPÜ noch die Rechtsprechung, noch die Verfahrenspraxis der Beschwerdekammern hierauf eine klare Antwort geben konnte, wandte sich die Juristische Beschwerdekammer mit den folgenden Fragen an die Große Beschwerdekammer:

1. Welche verwaltungsmäßige oder gerichtliche Behandlung sollen im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens Anträge erfahren, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen?

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

Die Sache ist unter dem Aktenzeichen **G 1/97** anhängig.

3.2 Zuständige Beschwerdekammer

Im Fall **J 42/92** legte der Patentinhaber Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ein, mit der diese einen nach Erteilung des Patents eingereichten Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ abgelehnt hatte. Die Juristische Beschwerdekammer mußte entscheiden, ob sie für diese Beschwerde überhaupt zuständig ist.

Sie stellte fest, daß in diesem Fall zunächst geklärt werden muß, ob ein Antrag nach Regel 88 EPÜ nach der Erteilung gestellt werden kann. Es handelt sich hier um eine reine Rechtsfrage, die mit der Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder der Erteilung eines europäischen Patents nichts zu tun hat. Somit ist die Juristische Kammer nach Artikel 21 (3) c) EPÜ hierfür zuständig.

Die Kammer befand, daß diese Entscheidung mit der in der Entscheidung **G 8/95** vertretenen Auffassung in Einklang steht, da bei der Beantwortung einer vorab zu klärenden Frage die Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, gänzlich außer

According to the Legal Board of Appeal, jurisdictional action would be likely to upset the general equilibrium of the system based on the EPC, administrative action would not provide a solution to the substance of the questions raised, and the principles followed in the contracting states for a special course of action by the courts are not uniform. Since neither the EPC nor the case law and procedural practice of the boards of appeal provides a clear answer, the Legal Board of Appeal referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

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

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

The case is pending as **G 1/97**.

3.2 Board competent to hear a case

In **J 42/92**, the patent proprietor had filed an appeal against the decision of the examining division refusing a request for corrections under Rule 88 EPC filed after the grant of the patent. The Legal Board of Appeal had to decide whether it was the appropriate board to hear the appeal.

The Legal Board stated that the appeal concerned the preliminary question of whether a request under Rule 88 EPC could be made after grant. This was purely a question of law, and did not concern the refusal of a European patent application or the grant of a European patent. Thus, under the provisions of Article 21(3)(c) EPC, the Legal Board was the appropriate board to consider the question.

The board found that this decision was consistent with the reasoning in decision **G 8/95**, as answering the preliminary question did not involve any consideration of the text with which the patent should be granted; if this question could be answered in

Selon la chambre juridique, les suites à caractère juridictionnel auraient des conséquences susceptibles de compromettre l'équilibre général du système né de la CBE, les suites à caractère administratif n'apportent pas de solution quant au fond aux questions soulevées et les principes admis dans les Etats contractants pour une suite juridictionnelle spécifique ne sont pas uniformes. Etant donné que ni la CBE, ni la jurisprudence ou la pratique procédurale des chambres de recours ne fournissent de réponse claire, la chambre juridique a soumis à la Grande Chambre de recours les questions suivantes :

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

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

L'affaire est pendante sous le numéro **G 1/97**.

3.2 Chambre de recours compétente

Dans l'affaire **J 42/92**, le titulaire du brevet a formé un recours contre la décision de la division d'examen de rejeter une requête en rectification qui avait été présentée au titre de la règle 88 CBE après la délivrance du brevet. La chambre de recours juridique devait décider si elle était compétente pour statuer sur le recours.

La chambre de recours juridique a déclaré que le recours portait sur la question préliminaire de savoir s'il était possible de présenter une requête au titre de la règle 88 CBE après la délivrance. Il s'agit d'une question purement juridique, qui ne concerne pas le rejet d'une demande de brevet européen ou la délivrance d'un brevet européen. Aussi, en vertu des dispositions de l'article 21(3)(c) CBE, la chambre de recours juridique est-elle l'instance appropriée pour examiner la question.

La chambre a estimé que cette décision était conforme au raisonnement développé dans la décision **G 8/95**. Le fait de répondre à la question préliminaire n'implique en effet aucun examen du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, étant

Betracht bleibt. Wenn diese Frage zu bejahen ist, verweist die Juristische Beschwerdekammer die Angelegenheit ohnehin zur sachlichen Prüfung der Änderungen an die Prüfungsabteilung zurück. Damit ist gewährleistet, daß die Änderungen, sofern sie nach der Erteilung überhaupt berücksichtigt werden können, von zwei Instanzen geprüft werden, da eine Beschwerde gegen die Änderungen einer Technischen Beschwerdekammer vorgelegt würde.

3.3 Beschwerdebegründung

In der Sache **T 3/95** stützte sich der Einspruch allein auf Artikel 100 a) EPÜ. Er wurde zurückgewiesen. Der Einsprechende reichte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der Entscheidung und den Widerruf des Patents mit der Begründung, daß der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 4 keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Zur Stützung seines Antrags brachte der Beschwerdeführer im wesentlichen zwei Argumente vor: Erstens sei die zu lösende Aufgabe in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht offenbart, und zweitens werde die Aufgabe nicht gelöst, und Artikel 83 EPÜ sei nicht erfüllt. Der Beschwerdegegner brachte vor, daß die Beschwerde nicht zugelassen werden sollte, da in der Beschwerdebegründung die erfinderische Tätigkeit nicht angezweifelt worden sei.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß sich das zweite Argument, obwohl es konkret auf Artikel 83 EPÜ Bezug nehme, nicht nur auf die ausreichende Offenbarung, sondern insoweit auch auf die erfinderische Tätigkeit beziehe, als der AufgabebLösungs-Ansatz verlange, daß die zu lösende Aufgabe objektiv, d. h. in einer Weise definiert wird, daß die Lösung dieser Aufgabe durch die beanspruchte Erfindung glaubhaft erscheint.

Die Kammer erachtete deshalb die Beschwerde für zulässig.

Im Fall **T 898/96** war der Anmelder im Prüfungsverfahren mit der ihm gemäß Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung des Patents nicht einverstanden, sondern beantragte die Erteilung des Patents auf der Grundlage einer geänderten Fassung. Die Prüfungsabteilung wies daraufhin die Anmeldung zurück.

In der daraufhin eingereichten Beschwerdeschrift beantragte der Anmelder die Erteilung des Patents in

the affirmative, the Legal Board would refer the matter back for consideration of the amendments on their merits by the examining division. This course of action ensured that the amendments, if they could be considered at all after grant, would be considered at two instances, with any appeal on the merits of the amendments being to a technical board of appeal.

3.3 Statement of grounds of appeal

In **T 3/95**, the opposition had been based only upon Article 100(a) EPC. The opposition was rejected. The opponent filed an appeal against this decision and requested that the decision be set aside and the patent revoked on the ground that the subject-matter of claims 1 to 4 did not involve an inventive step. In support of this request the appellants essentially brought forward two arguments. The first argument was that the problem to be solved was not disclosed in the application as originally filed. The second argument was that the problem was not solved and the requirements of Article 83 were not met. The respondent argued that since the statement of grounds of appeal did not question the inventive step, the appeal was inadmissible.

The board held that the second argument, although specifically referring to Article 83, did not relate only to the sufficiency of disclosure but also to inventive step, insofar as the problem and solution approach required that the problem to be solved be defined objectively, ie in such a way that it is credible that the problem is solved by the claimed subject-matter.

The board therefore found the appeal to be admissible.

During the examination procedure in case **T 898/96** the applicant did not approve the text of the patent according to the communication pursuant to Rule 51(4) EPC, but requested the grant of a patent with an amended text. The examining division refused the application.

A notice of appeal was filed requesting the grant of the patent in the form previously allowed by the examin-

onné que, s'il est répondu par l'affirmative à cette question, la chambre de recours juridique renverra l'affaire à la division d'examen, afin qu'elle examine les modifications quant au fond. Cette façon de procéder garantit que les modifications pourront être examinées par deux instances, sous réserve que leur examen soit autorisé après la délivrance, tout recours formé à l'encontre de leur bien-fondé étant alors de la compétence d'une chambre de recours technique.

3.3 Mémoire exposant les motifs du recours

Dans l'affaire **T 3/95**, l'opposition, qui était uniquement fondée sur l'article 100a) CBE, a été rejetée. L'opposant a formé un recours contre cette décision et a demandé son annulation, ainsi que la révocation du brevet, au motif que l'objet des revendications 1 à 4 n'impliquait aucune activité inventive. A l'appui de cette requête, le requérant a essentiellement fait valoir deux arguments. En premier lieu, le problème à résoudre n'était pas exposé dans la demande telle que déposée. En second lieu, le problème n'était pas résolu et il n'était pas satisfait à l'exigence de l'article 83 CBE. L'intimé a allégué que le recours était irrecevable, du fait que l'activité inventive n'avait pas été mise en cause dans le mémoire exposant les motifs du recours.

La chambre a estimé que, même s'il fait spécifiquement référence à l'article 83 CBE, le second argument ne porte pas uniquement sur la suffisance de l'exposé, mais également sur l'activité inventive, dans la mesure où l'"approche problème-solution" exige que le problème à résoudre soit défini objectivement, à savoir de manière à rendre crédible le fait qu'il est résolu par l'objet revendiqué.

La chambre a donc jugé le recours recevable.

Dans l'affaire **T 898/96**, le demandeur n'avait pas donné, au cours de la procédure d'examen, son accord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet et qui lui avait été notifié conformément à la règle 51(4) CBE. Il a demandé qu'un brevet soit délivré sur la base d'un texte modifié. La division d'examen a alors rejeté la demande.

Un recours a été formé en vue d'obtenir la délivrance du brevet dans le texte préalablement admis

der von der Prüfungsabteilung zuvor für erteilungsfähig angesehenen Fassung. In dem Schreiben hieß es unter der Überschrift "BEGRÜNDUNG": "Diese Beschwerde wird damit begründet, daß die Erteilung eines Patents nunmehr aufgrund der Fassung beantragt wird, die zuvor zugelassen war (siehe Entscheidung T 139/87, ABI. EPA 1990, 69)."

Die Kammer befand, daß die Beschwerde zulässig sei und die Beschwerdeschrift eine ausreichende Begründung im Sinn des Artikels 108 EPÜ enthalte. Der Inhalt des Schreibens mache deutlich, daß der Anmelder die Erteilung des Patents nicht mehr aufgrund eines geänderten Anspruchs 1, sondern aufgrund der gemäß Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung beantrage.

4. Bindungswirkung

4.1 Bei Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens

In der Sache T 609/94 hatte der Beschwerdeführer gegen die erste Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent zu widerrufen, Beschwerde eingereicht und beantragt, daß das Patent auf der Grundlage der Ansprüche des Hauptantrags oder eines der Hilfsanträge eins bis sieben aufrechterhalten wird. In der Entscheidung T 319/91 hatte die Beschwerdekammer den Hauptantrag und die Hilfsanträge eins bis sechs zurückgewiesen und die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung, das Verfahren auf der Grundlage des siebten Hilfsantrags fortzusetzen. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Ansprüche gemäß Artikel 123 (2) EPÜ nicht gewährbar seien. In dem wiederaufgenommenen Einspruchsverfahren reichte der Beschwerdeführer geänderte Anspruchssätze ein. Mit der Einspruchsentscheidung wurde das Patent erneut widerrufen, unter anderem weil die Ansprüche nach Auffassung der Einspruchsabteilung nicht auf den Ansprüchen nach dem siebten Hilfsantrag beruhten. Der Beschwerdeführer legte gegen diese neue Entscheidung Beschwerde ein und beantragte die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung.

Nach Auffassung der Kammer wird in Artikel 111 (2) EPÜ eindeutig festgestellt, daß die erste Instanz und die Beschwerdekammer, die erneut mit dem Fall befaßt wird, nur durch die rechtliche Beurteilung der Zurückverweisungsentscheidung gebunden sind, "soweit der Tatbestand derselbe

ing division. Under the heading "REASON", the letter stated that: "The present appeal is substantiated by the fact that the grant of a patent is now requested in a form that was previously allowed (see case T 139/87, OJ EPO 1990, 69)".

The board held that the appeal was admissible and that the notice of appeal contained a sufficiently reasoned statement setting out the grounds of appeal within the meaning of Article 108 EPC. The contents of the letter made it plain that the applicant no longer requested grant of the patent with amended claim 1, but instead requested grant of the patent with the text as specified in the communication under Rule 51(4) EPC.

4. Binding effect

4.1 Remittal for the continuation of proceedings

In T 609/94, the appellant had lodged an appeal against the first decision of the opposition division to revoke the European patent and requested that the patent be maintained on the basis of the claims in a main request or the first to seventh auxiliary requests. In decision T 319/91 the board of appeal had rejected the main request and the first to sixth auxiliary requests and remitted the case to the opposition division with the order to continue the proceedings on the basis of the seventh auxiliary request. The reason for the refusal was that the claims were not allowable under Article 123(2) EPC. During the resumed opposition proceedings, the appellant filed sets of amended claims. The opposition decision again revoked the patent, inter alia because the claims could not be considered as based on the claims according to the seventh auxiliary request. The appellant lodged an appeal against this new decision of the opposition division and requested that the case be remitted to the opposition division.

The board observed that Article 111(2) EPC stated unambiguously that the department of first instance and the board of appeal again concerned with the case are only bound by the ratio decidendi of the remitting decision "insofar as the facts are the same". Consequently, the oppo-

par la division d'examen. Au paragraphe intitulé "MOTIF", la lettre se lisait comme suit : "le présent recours est motivé par le fait que la délivrance du brevet est désormais demandée sur la base du texte préalablement admis (cf. affaire T 139/87, JO OEB 1990, 69)".

La chambre a estimé que le recours était recevable et que le mémoire figurant dans l'acte de recours exposait suffisamment les motifs du recours au sens de l'article 108 CBE. Il ressortait clairement du contenu de la lettre que le demandeur ne requerrait plus la délivrance du brevet sur la base de la revendication 1 modifiée, mais du texte tel que spécifié dans la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE.

4. Autorité des décisions

4.1 En cas de renvoi aux fins de la poursuite de la procédure

Dans l'affaire T 609/94, le requérant avait formé un recours contre la première décision de la division d'opposition de révoquer le brevet européen, et avait demandé le maintien du brevet sur la base des revendications selon la requête principale ou selon l'une des requêtes subsidiaires 1 à 7. Dans la décision T 319/91, la chambre avait rejeté la requête principale, ainsi que les requêtes subsidiaires 1 à 6, et avait renvoyé l'affaire à la division d'opposition, afin que celle-ci poursuive la procédure sur la base de la septième requête subsidiaire. Le rejet avait pour motif que les revendications n'étaient pas recevables au titre de l'article 123(2) CBE. Au cours de la nouvelle procédure d'opposition, le requérant a déposé des jeux de revendications modifiées. La division d'opposition a de nouveau révoqué le brevet, au motif notamment que les revendications n'étaient pas fondées sur les revendications selon la septième requête subsidiaire. Le requérant a formé un recours contre cette nouvelle décision de la division d'opposition et a demandé que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition.

La chambre a fait observer que l'article 111(2) CBE dispose sans ambiguïté que l'instance du premier degré et la chambre de recours appelée à statuer de nouveau sur l'affaire sont uniquement liées par les motifs et le dispositif de la décision de renvoi, "pour autant que les faits

ist". Infolgedessen ist die Einspruchsabteilung nicht durch die erste Entscheidung gebunden, wenn neue Ansprüche eingereicht werden, die nicht unvereinbar sind mit der in dieser Entscheidung enthaltenen rechtlichen Beurteilung. Der Patentinhaber sollte in jedem Verfahrensstadium – also auch in dieser Phase – die Möglichkeit haben, die Ansprüche zu ändern. Die dabei geänderten Ansprüche müssen allerdings mit der rechtlichen Beurteilung der früheren Entscheidung der Beschwerdekammer in Einklang stehen.

Die Kammer betonte, daß der Fall anders gelagert wäre, wenn sie die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Sache mit der Anordnung an die erste Instanz zurückverwiesen hätte, das Patent mit den von der Kammer festgelegten Ansprüchen aufrechtzuerhalten. In diesem Fall wäre die erste Instanz nicht befugt gewesen, eine Änderung der Ansprüche zuzulassen, da diese Bestandteil der res judicata der Beschwerdekammerentscheidung gewesen wären.

5. Abhilfe

Auch auf Einwände, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung sind, kann Artikel 109 EPÜ Anwendung finden; dies wurde in der Sache **T 180/95** entschieden. Eine Abhilfe ist zudem angezeigt, wenn der Beschwerdeführer nicht mehr die Erteilung eines Patents auf der Grundlage einer Fassung anstrebt, die der von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen entspricht, und wenn wesentliche Änderungen vorgeschlagen werden, die eindeutig darauf abzielen, die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände auszuräumen, so daß die Prüfung auf einer neuen Grundlage fortgesetzt werden muß.

In der Sache **T 919/95** war der Beschwerdeführer der Auffassung, daß die Abhilfeentscheidung nur in einer Stattgabe bestehen kann. Eine "kassatorische Abhilfe", die lediglich die angefochtene Entscheidung beseitigt und das zunächst abgeschlossene Verfahren wiedereröffnet, sei mit dem EPÜ nicht zu vereinbaren. Eine Abhilfe müsse eine "reformatorische Abhilfe" sein, also dem Beschwerdeführer etwas gewähren, was ihm mit der angefochtenen Entscheidung abgeschlagen worden sei. Er stützte sich dabei auf die englische und französische Fassung des Artikels 109 EPÜ.

Die Kammer räumte ein, daß Artikel 109 EPÜ auslegungsbedürftig sei, da die drei Amtssprachen des EPÜ gleichermaßen verbindlich seien und

sition division is not bound by the first decision if new claims are submitted which are not in conflict with the ratio decidendi of that decision. The patent proprietor should have the opportunity to modify the claims at every stage of the proceedings, including the resumed opposition stage. The modified claims may not however be in conflict with the ratio decidendi of the earlier decision of the board of appeal.

The board stressed that it would have been a different situation if the board had dismissed the decision under appeal and remitted the case to the department of first instance with the order to maintain a patent with claims whose wording had been defined by the board. In such a case the department of first instance is not entitled to admit amended claims, since they are part of the res judicata of the board's decision.

5. Interlocutory revision

It was decided in **T 180/95** that objections which are not the subject of the contested decision cannot preclude the application of Article 109 EPC. Moreover, interlocutory revision is also appropriate if the appellant no longer seeks grant of the patent with a text corresponding to that which was rejected by the examining division, and if substantial amendments are proposed which are clearly intended to overcome the objections raised in the decision under appeal, so that the examination has to be continued on a new basis.

In **T 919/95** the appellant was of the opinion that an interlocutory revision must result in the appeal being allowed. A "cassatory revision" that merely sets aside the contested decision and resumes the suspended proceedings is not compatible with the EPC. The interlocutory revision must be a "reformatory revision", ie one that confers on the appellant something that the contested decision deprived him of. The appellant based his argument on the English and French versions of Article 109 EPC.

The board admitted that Article 109 EPC required interpretation since the EPC official languages were equally binding and a comparison of the

soient les mêmes". En conséquence, la division d'opposition n'était pas liée par la première décision, si de nouvelles revendications avaient été déposées, qui n'étaient pas en contradiction avec les motifs et le dispositif de la décision. Le titulaire du brevet doit avoir la possibilité de modifier les revendications à chaque stade de la procédure, donc également à ce stade. Aussi les revendications modifiées ne sont-elles pas nécessairement contraires aux motifs et au dispositif de la première décision de la chambre de recours.

La chambre a souligné qu'il en irait différemment si la chambre avait annulé la décision contestée et renvoyé l'affaire à l'instance du premier degré, avec l'ordre de maintenir un brevet sur la base de revendications dont elle aurait défini préalablement le libellé. Dans ce cas, l'instance du premier degré ne peut pas admettre des revendications modifiées, vu que cet ordre est revêtu de l'autorité de la chose jugée, qui est attachée à la décision de la chambre.

5. Révision préjudicielle

Ainsi qu'il en a été décidé dans l'affaire **T 180/95**, le fait que des objections n'étaient pas visées par la décision contestée ne saurait exclure l'application de l'article 109 CBE. En outre, la révision préjudicielle s'avère également appropriée si le requérant ne cherche plus à obtenir la délivrance du brevet sur la base d'un texte correspondant à celui qui a été rejeté par la division d'examen et s'il propose des modifications substantielles visant clairement à répondre aux objections soulevées dans la décision contestée, de sorte que l'examen doit être poursuivi sur une nouvelle base.

Dans l'affaire **T 919/95**, le requérant a estimé que la décision rendue dans le cadre de la révision préjudicielle pouvait uniquement faire droit au recours. Selon lui, une révision préjudicielle de type "cassation", qui se borne à annuler la décision attaquée et rouvre la procédure qui, dans un premier temps, avait été close, n'est pas conforme à la CBE. La révision préjudicielle doit être de type "réformation", à savoir qu'elle doit accorder au requérant ce qui lui avait été refusé dans la décision contestée. A cet égard, le requérant s'est fondé sur les versions anglaise et française de l'article 109 CBE.

La chambre a concédé que l'article 109 CBE nécessitait une interprétation, étant donné que les textes dans les trois langues officielles de la CBE

sich bei einem Vergleich dieser Fassungen ein Unterschied in deren Bedeutung ergäbe. Sie wandte Artikel 31 (4) i. V. m. Artikel 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 an und zog die "Travaux préparatoires" zum EPÜ hinzu, um der Vorschrift die Bedeutung beizulegen, die die Vertragsstaaten beabsichtigt hatten. Insbesondere aus einem in den Travaux préparatoires enthaltenen Beispiel zog sie den Schluß, daß eine Abhilfeentscheidung auch kassatorischen Charakter haben kann. Die Voraussetzungen des Artikels 109 sind erfüllt, wenn durch das zulässige Beschwerdebringen der Grund für die angefochtene Entscheidung entfallen ist, insofern als nach Aufhebung der angefochtenen Entscheidung entweder der Erlaß der beantragten Entscheidung erfolgen kann oder das Verfahren fortzusetzen ist, da eine weitere Prüfung von neuen Gründen bzw. Tatsachen erforderlich wird. Im letzteren Fall ist eine spätere Zurückweisungsentscheidung nicht ausgeschlossen.

Zweck der Abhilfe ist eine Beschleunigung des Verfahrens. Hebt die Prüfungsabteilung eine Entscheidung nach Artikel 109 EPÜ auf, nur um ein Patent nach einem Hilfsantrag zu erteilen, obwohl der Anmelder auf seinem Hauptantrag besteht, so wird dadurch das Verfahren nicht beschleunigt, sondern sogar verzögert. Darin liegt daher ein wesentlicher Verfahrensmangel.

6. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann eine Beschwerdekammer es ablehnen, geänderte Ansprüche in Betracht zu ziehen, die völlig neue Anträge darstellen und erst in einem späten Verfahrensstadium eingereicht werden, wenn diese geänderten Ansprüche nicht eindeutig und offensichtlich gewährbar sind. Dies gilt insbesondere für inhaltlich wesentliche Änderungen zu einem sehr späten Verfahrenszeitpunkt, durch die erstmalig neue Sachverhalte in den unabhängigen Anspruch eines (Hilfs-)Antrags eingebracht werden und durch die somit ein neuer technischer Fall geschaffen wird (s. T 153/85, ABI. EPA 1988, 1 und T 926/93, ABI. EPA 1997, 447).

Schon in den Entscheidungen G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) und T 840/93 (ABI. EPA 1996, 335) wurde darauf hingewiesen, daß ein Patentinhaber, der im Einspruchsverfahren unterlegen ist, das Recht hat, die zurückge-

three versions showed them to differ in meaning. It applied Article 31(4) in conjunction with Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 and referred to the EPC "travaux préparatoires" to establish the meaning that the contracting states had intended to give the provision. Drawing in particular on an example contained in the "travaux préparatoires", it came to the conclusion that an interlocutory revision can also be "cassatory". The requirements of Article 109 are met if the reason for the contested decision is removed as a result of an admissible appeal; once the contested decision is set aside the requested decision can be taken, or the proceedings can be resumed since further examination is required of new grounds or facts. The latter would not rule out a subsequent refusal.

The purpose of interlocutory revision is to speed up the procedure. If an examining division rectifies a decision under Article 109 EPC merely in order to grant a patent according to an auxiliary request, even though the applicant insists on his main request, the procedure is not thereby accelerated but slowed down. This would constitute a substantial procedural violation.

6. Filing amended claims in appeal proceedings

According to the case law, a board can refuse to consider amended claims making completely new requests and filed late in the proceedings, if these claims are not clearly allowable. This applies particularly to substantive amendments, submitted at a very late stage, which introduce new subject-matter into the independent claim of a (auxiliary) request and thus create a new technical case (see T 153/85, OJ EPO 1988, 1, and T 926/93, OJ EPO 1997, 447).

Decisions G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) and T 840/93 (OJ EPO 1996, 335) had already ruled that a patentee who is unsuccessful in opposition proceedings is entitled to have his rejected requests reviewed by the board.

font également foi et qu'une comparaison de leur libellé respectif fait apparaître une différence de sens. En application de l'article 31(4) ensemble l'article 32 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités du 23 mai 1969, elle a recouru aux Travaux préparatoires à la CBE, afin de conférer à la disposition en question le sens que les Etats contractants avaient eu l'intention de lui accorder. Se fondant notamment sur un exemple donné dans les Travaux préparatoires, elle a conclu qu'une décision rendue dans le cadre de la révision préjudicielle pouvait également être de type "cassation". Dès lors que le recours recevable supprime le motif sur lequel se fonde la décision attaquée, les conditions de l'article 109 CBE sont remplies, si, après annulation de la décision attaquée, il est possible de prononcer la décision demandée ou bien il y a lieu de poursuivre la procédure, car il est nécessaire d'examiner de nouveaux faits ou motifs. Dans ce dernier cas, le prononcé d'une nouvelle décision de rejet n'est pas exclu.

La révision préjudicielle vise à accélérer la procédure. Si la division d'examen annule une décision en vertu de l'article 109 CBE, dans le seul but de délivrer un brevet conformément à une requête subsidiaire, et ce alors que le demandeur insiste sur sa requête principale, la procédure ne s'en trouve pas accélérée, mais retardée. Cela constitue donc un vice substantiel de procédure.

6. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

Selon la jurisprudence des chambres de recours, une chambre de recours peut refuser de prendre en considération des revendications modifiées qui correspondent à des requêtes entièrement nouvelles et ne sont présentées qu'à un stade tardif de la procédure, dès lors que ces nouvelles revendications ne sont pas clairement et manifestement admissibles. Ceci vaut, en particulier, pour les modifications de fond importantes qui sont présentées à un stade très tardif de la procédure, et qui conduisent à introduire pour la première fois des éléments nouveaux dans la revendication indépendante sur laquelle se fonde une requête (subsidiaire), ce qui change la nature du cas technique à examiner (voir décision T 153/85, JO OEB 1988, 1 et T 926/93, JO OEB 1997, 447).

Il avait déjà été indiqué dans les décisions G 9/91 (JO OEB 1993, 408) et T 840/93 (JO OEB 1996, 335) qu'un titulaire de brevet qui a été débouté dans la procédure d'opposition a le droit de demander à la chambre de

wiesenen Anträge von der Beschwerdekammer erneut prüfen zu lassen. Will er jedoch andere Anträge prüfen lassen, so liegt es im Ermessen der Beschwerdekammer, sie zum Verfahren zuzulassen; einen Rechtsanspruch hat er nicht. Für die Ausübung dieses Ermessens zugunsten des Patentinhabers müssen gute Gründe vorliegen.

In der Sache **T 528/93** hatte der Patentinhaber während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung einen Anspruch 9 eingereicht und anschließend zurückgezogen. Der Inhalt des Anspruchs 9 gemäß Hauptantrag vor der Beschwerdekammer unterschied sich vom Inhalt des zurückgezogenen Anspruchs 9 nur darin, daß ein nicht wesentliches Merkmal hinzugefügt wurde; somit war er seinem wesentlichen Inhalt nach gleichgeblieben. Die Beschwerdekammer entschied, daß ein Antrag, der einen unabhängigen Anspruch enthält, der bereits früher eingereicht, dann aber während des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung zurückgezogen worden war und deshalb nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung wurde, nicht Gegenstand der Beschwerde sein kann, weil der Beschwerdeführer durch eine solche Entscheidung bezüglich dieses Antrags nicht beschwert ist. In Ausübung ihres Ermessens hat daher die Beschwerdekammer diesen Antrag im Beschwerdeverfahren nicht zugelassen. Wenn der Patentinhaber beabsichtigt hätte, den Gegenstand des Hauptantrags im Beschwerdeverfahren weiterzuerfolgen, so hätte er vor der Einspruchsabteilung diesen Gegenstand nicht aus dem Verfahren ziehen sollen (s. dazu auch S. 109).

In der Sache **T 206/93** beantragte der Beschwerdeführer eine **weitere Gelegenheit** zur Einreichung neuer Ansprüche, falls die in der Akte enthaltenen, verspätet eingereichten und nicht eindeutig gewährbaren Ansprüche nach der Erörterung nicht akzeptiert werden sollten. Die Kammer lehnte dies als einen Hilfsantrag ohne Spezifizierung der zu erörternden Ansprüche ab. Wäre dem Antrag stattgegeben worden, hätten die Beschwerdegegner unzumutbare Schwierigkeiten damit gehabt, sich auf die neuen Ansprüche einzustellen, und eine etwaige Vertagung hätte das Verfahren auf nicht zu vertretende Weise verzögert. Besondere Umstände, die eine andere Schluß-

Examination of any other requests however is not a right but a matter for the board's discretion, and there must be good reasons for exercising that discretion in the patentee's favour.

In **T 528/93**, during oral proceedings before the opposition division the patentee had filed and then withdrawn a claim. This claim as per the main request before the board differed from the withdrawn claim only in that a non-essential feature had been added; its essential content was therefore the same. The board ruled that a request containing an independent claim which had been filed and then withdrawn during opposition proceedings, and which was therefore not the subject-matter of the contested decision, could not be the subject-matter of the appeal because the decision did not adversely affect the applicant in respect of that request. Exercising its discretion, the board decided not to admit the request into the appeal proceedings. If the patentee had intended to pursue his main request in the appeal proceedings, he should not have withdrawn it during opposition proceedings (see also page 109).

In **T 206/93**, the appellant requested a **further opportunity** to file new claims, if the late-filed and not clearly allowable ones on file were not accepted after discussion. The board took the view that this was an auxiliary request which did not however specify the claims to be discussed. To have admitted it would have posed undue difficulties for the respondents in dealing properly with the new claims, and a possible adjournment would have led to an unacceptable delay in the proceedings. The board could see no exceptional circumstances which might have led to any other conclusion; nor had any such circumstances been advanced by the appellant. The board therefore

recours de réexaminer les requêtes qui ont été rejetées. Toutefois, s'il veut faire examiner d'autres requêtes, la chambre de recours apprécie discrétionnairement s'il y a lieu ou non de les examiner ; il ne s'agit pas là d'un droit pour le titulaire du brevet. Si, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la chambre statue en faveur du titulaire du brevet, elle doit avoir de bonnes raisons pour ce faire.

Dans l'affaire **T 528/93**, le titulaire du brevet avait déposé, au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, une revendication 9, qu'il avait ensuite retirée. Le contenu de la revendication 9 selon la requête principale présentée devant la chambre de recours ne différait du contenu de la revendication 9 qui avait été retirée qu'en ce qu'il avait été ajouté une caractéristique d'importance secondaire, si bien que ces deux versions de la revendication 9 avaient pratiquement le même contenu. La chambre de recours a décidé qu'une requête présentée sur la base d'une revendication indépendante qui avait déjà été déposée auparavant et avait ensuite été retirée pendant la procédure devant la division d'opposition, si bien qu'elle ne faisait pas l'objet de la décision contestée, ne pouvait constituer l'objet du recours, le requérant ne pouvant considérer que ladite décision n'avait pas fait droit à ses prétentions, telles qu'énoncées dans cette requête. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la chambre de recours avait donc refusé de prendre en compte la requête. Si le titulaire du brevet avait eu l'intention de continuer à défendre au stade de la procédure de recours la revendication faisant l'objet de sa requête principale, il n'aurait pas dû retirer cette revendication au stade de la procédure devant la division d'opposition (voir également à ce sujet p. 109).

Dans l'affaire **T 206/93**, le requérant avait demandé que lui soit offerte la **possibilité** de déposer de nouvelles revendications si celles, figurant déjà au dossier, déposées en dernier lieu et non clairement admissibles n'étaient pas acceptées après discussion. La chambre a déclaré qu'elle ne tiendrait pas compte de cette requête, celle-ci devant être considérée comme une requête subsidiaire qui n'indiquait pas toutefois les revendications dont il devrait être discuté. Si la chambre avait fait droit à une telle requête, il aurait été excessivement difficile pour les intimés de discuter correctement de ces nouvelles revendications, et s'il avait fallu reporter à plus tard l'exa-

folgerung hätten rechtfertigen können, wurden von der Kammer nicht festgestellt und vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht. Die Kammer entschied, daß die Einreichung dieses nicht näher spezifizierten Antrags mit einer ordnungsgemäßen Verfahrensweise nicht in Einklang zu bringen war, und wies ihn daher zurück.

Im Verfahren **T 240/94** beschloß die Kammer, den neuen Antrag trotz verspäteter Einreichung in der mündlichen Verhandlung zum Verfahren zuzulassen, weil der Beschwerdeführer die Umstände größtenteils nicht selbst zu vertreten hatte. Prima facie war der Hilfsantrag eine in gutem Glauben eingereichte Antwort auf die negative Stellungnahme des Berichterstatters, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigelegt war. Die Kammer hielt dennoch fest, daß die hilfsweise vorgeschlagene Änderung neu in das Verfahren eingeführt wurde und für die Beschwerdegegner zwangsläufig überraschend kam. Folglich mußte den Vertretern der Beschwerdegegner auch Zeit für eine Rücksprache mit ihren Mandanten und die Vorbereitung einer entsprechenden Antwort eingeräumt werden. Die Kammer beschloß daher in der mündlichen Verhandlung, das Verfahren – soweit es den Hilfsantrag betraf – schriftlich fortzusetzen, und räumte den Beschwerdegegnern eine Frist von drei Monaten für die Einreichung neuer Argumente oder Beweismittel ein.

7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

7.1 Einleitung

Nach Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

7.2 Billigkeit

In der Sache **T 167/96** entsprach die angefochtene Entscheidung nicht den an eine begründete Entscheidung zu stellenden Mindestanforderungen. Obwohl kein Zweifel daran bestand, daß das Fehlen einer Begründung ein wesentlicher Verfahrensmangel war,

refused to admit this unspecified request, as contrary to proper procedure.

In **T 240/94**, the board decided to admit a new (auxiliary) request into the proceedings despite its late submission at oral proceedings, since the circumstances were largely beyond the appellant's control. The auxiliary request was prima facie a bona fide response to the negative opinion expressed by the rapporteur in the annex to the summons to oral proceedings, but the board took the view that the amendment it proposed was new to the proceedings, and had clearly taken the respondents by surprise. The respondents' representatives therefore had to be given time to consult their clients and prepare a response. For these reasons, the board decided at the oral proceedings to continue proceedings on the auxiliary request in writing, giving the respondents three months to submit any new arguments or evidence.

7. Reimbursement of appeal fees

7.1 Introduction

According to Rule 67 EPC the reimbursement of appeal fees is ordered in the event of interlocutory revision or where the board of appeal deems an appeal allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation.

7.2 Fairness

In **T 167/96** the impugned decision did not meet the minimum requirements for a reasoned decision. Although there was no doubt that this lack of reasons amounted to a substantive procedural violation, the board considered that reimburse-

men de ces revendications, il s'en serait suivi des retards inacceptables au niveau de la procédure. A la connaissance de la chambre, il n'existait pas en l'occurrence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu conduire à une autre conclusion, et le requérant n'avait pas invoqué l'existence de telles circonstances. Par conséquent, la chambre a considéré qu'en présentant cette requête trop vague, le requérant n'avait pas agi comme il convenait dans cette procédure, et elle a décidé de rejeter sa requête.

Dans l'affaire **T 240/94**, la chambre a décidé d'admettre la nouvelle requête, bien qu'elle n'ait été soumise qu'au stade de la procédure orale, étant donné qu'il s'agissait en grande partie d'un cas de force majeure. La requête subsidiaire pouvait de prime abord être considérée comme une réaction de bonne foi du requérant à l'opinion négative émise par le rapporteur dans sa lettre accompagnant la citation à la procédure orale. La chambre a indiqué que, par contre, la modification proposée dans la requête subsidiaire introduisait un élément nouveau dans la procédure et que cette requête prenait manifestement les intimés au dépourvu. Par conséquent, il était nécessaire de donner aux mandataires des intimés le temps nécessaire pour consulter leurs clients et préparer une réponse appropriée. Pour toutes ces raisons, la chambre a décidé, lors de la procédure orale, de poursuivre la procédure par écrit pour ce qui était de la requête subsidiaire, et elle a fixé aux intimés un délai de trois mois pour soumettre le cas échéant de nouveaux arguments et/ou moyens de preuve.

7. Remboursement de la taxe de recours

7.1 Introduction

Aux termes de la R. 67, le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.

7.2 Équité

Dans l'affaire **T 167/96**, la décision contestée n'était pas suffisamment motivée. Bien que ce défaut de motifs constituât incontestablement un vice substantiel de procédure, la chambre n'a pas estimé qu'il aurait été équitable de rembourser la taxe

hielt die Kammer eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr für unbillig. Aus der Akte ging nämlich klar hervor, daß die erste Instanz dem Patentinhaber reichlich Zeit für die Einreichung geeigneter Änderungen gelassen, von ihm aber keine Antwort erhalten hatte. Erst im Beschwerdeverfahren legte er dann Änderungen vor, die seines Erachtens die noch bestehenden Einwände ausräumten. Nach Ansicht der Kammer benutzte der Beschwerdeführer das Beschwerdeverfahren, um notwendige Änderungen zu Punkten einzureichen, um deren Klärung sich die Einspruchsabteilung jahrelang vergeblich bemüht hatte. Die Entscheidung wurde aufgehoben und die Angelegenheit gemäß Artikel 10 VOBK an die erste Instanz zurückverwiesen.

Im Fall **J 18/96** (ABI. EPA 1998, ***) mißachtete die Eingangsstelle die Vorschriften über die Eingangsprüfung. Das Verfahren hatte daher an einem Verfahrensmangel gelitten. Obwohl der Beschwerde unter anderem wegen eines Verfahrensmangels stattgegeben wurde, entsprach die Rückerstattung der Beschwerdegebühr nicht der Billigkeit, weil der Beschwerdeführer nach Meinung der Kammer mit den (in verschiedenen Sprachen) eingereichten Unterlagen selbst den Anlaß für das mißglückte Verfahren (keine Zuerkennung eines Anmeldetags) vor der Eingangsstelle gegeben habe.

Im Fall **T 552/97** legten der Patentinhaber sowie der Einsprechende 02 Beschwerde ein gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent genüge unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des Übereinkommens. In der schriftlich abgefaßten Entscheidung wurde festgestellt, der Patentinhaber habe seinen Hauptantrag in der mündlichen Verhandlung zurückgezogen. Die Kammer stellte jedoch fest, daß diese Annahme der Einspruchsabteilung falsch war. Da über den vermeintlich zurückgezogenen Hauptantrag nicht entschieden wurde, lag ein Verstoß gegen Artikel 113 (2) EPÜ und somit ein wesentlicher Verfahrensmangel vor. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde angeordnet. Die Kammer ordnete auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, die der Einsprechende 02 entrichtet hatte, da dessen Beschwerde wegen der Zurückverweisung an die erste Instanz infolge des Verfahrensmangels nicht mehr gehört werden

ment of the appeal fee would not be equitable. From the file history it was clear that the patent proprietors had been allowed a very considerable period of time by the department of first instance to file appropriate amendments, but they had failed to reply. On appeal, they had then filed amendments which they believed to overcome the outstanding objections. In the board's view, the appellants had used the appeal procedure to file necessary amendments which the opposition division had sought in vain over a period of years to elicit. The decision was set aside and the case remitted to the department of first instance under Article 10 RPBA.

In **J 18/96** (OJ EPO 1998, ***) the Receiving Section had failed to observe the provisions concerning examination on filing. The proceedings were therefore marred by a procedural violation. Although the appeal was allowed on the ground, *inter alia*, of a procedural violation, the reimbursement of the appeal fee was not equitable because, in the board's view, the appellants themselves, with the documents they had submitted (in various languages), had contributed to the failure of the proceedings (no date of filing accorded) before the Receiving Section.

In **T 552/97** the patent proprietors and opponent 2 appealed against the decision of the opposition division that the patent, in view of the amendments made, fulfilled the requirements of the Convention. In the written decision it was said that the patent proprietors had withdrawn their main request during the oral proceedings. However, the board found this assumption by the opposition division to be wrong. Since no decision had been taken on the supposedly withdrawn main request, there had been an infringement of Article 113(2) EPC and therefore a substantial procedural violation. The reimbursement of the appeal fee was ordered. The board also ordered the reimbursement of the appeal fee paid by opponent 2, since it had not been possible to hear its appeal because of the remittal to the department of first instance by reason of the procedural violation. The board interpreted Rule 67 EPC, looking in particular at the English text, as meaning that, if several appeals have been filed, the

de recours. En effet, il ressortait clairement du dossier que l'instance du premier degré avait accordé au titulaire du brevet un très long délai pour déposer des modifications appropriées, mais il n'y avait pas donné suite. Ce n'est qu'au stade du recours que le titulaire du brevet déposa des modifications, dont il pensait qu'elles levaient les objections en suspens. De l'avis de la chambre, le requérant s'était servi de la procédure de recours pour déposer les modifications nécessaires que la division d'opposition avait en vain cherché à obtenir pendant des années. La décision a été annulée et l'affaire renvoyée à l'instance du premier degré en vertu de l'article 10 RPCR.

Dans l'affaire **J 18/96** (JO OEB 1998, ***) la section de dépôt avait ignoré les dispositions relatives à l'examen lors du dépôt. Il y avait donc eu vice de procédure. Bien que la chambre ait fait droit au recours, en raison notamment du vice de procédure qui avait été commis, elle a estimé qu'il n'était pas équitable de rembourser la taxe de recours, au motif que le requérant avait lui-même, en déposant des pièces rédigées dans différentes langues, favorisé cet échec de la procédure devant la section de dépôt (laquelle n'avait pas attribué de date de dépôt).

Dans l'affaire **T 552/97**, le titulaire du brevet et l'opposant 2 avaient formé un recours contre la décision de la division d'opposition, selon laquelle le brevet tel que modifié satisfaisait aux exigences de la Convention. Dans le texte de la décision, il était constaté que le titulaire du brevet avait retiré sa requête principale au cours de la procédure orale. La chambre a toutefois relevé que cette supposition de la division d'opposition était erronée. Comme il n'avait pas été statué sur la requête principale présumée retirée, les dispositions de l'article 113(2) CBE n'avaient pas été respectées, ce qui constituait un vice substantiel de procédure. Le remboursement de la taxe de recours a été ordonné. La chambre a également ordonné le remboursement de la taxe de recours acquittée par l'opposant 2, au motif qu'il ne pouvait plus être statué sur son recours, puisque l'affaire était renvoyée à la première instance en raison du vice de procédure. La chambre a interprété la règle 67 CBE, dans sa version

konnte. Die Kammer legte dabei Regel 67 EPÜ, insbesondere im Hinblick auf deren englischsprachige Fassung, so aus, daß bei Vorliegen mehrerer Beschwerden die Beschwerdegebühr eines jeden Beschwerdeführers zurückgezahlt werden könne, wenn das der Billigkeit entspreche.

7.3 Wesentlicher Verfahrensmangel

7.3.1 Rechtliches Gehör

Im Verfahren **T 238/94** machte der Beschwerdeführer geltend, der Einspruchsabteilung sei ein wesentlicher Verfahrensfehler unterlaufen, weil sie seine ausführlichen Einwände und Argumente zur Widerlegung einer erfinderischen Tätigkeit völlig ignoriert habe. Die Kammer stellte fest, daß die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung zwar nirgends direkt auf das Vorbringen des Beschwerdeführers zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit Bezug genommen hatte, aber sehr wohl auf die Offenbarung aller vom Beschwerdeführer und vom Beschwerdegegner angezogenen Dokumente und auch auf mögliche Kombinationen ihrer Lehren eingegangen war. Auf diese Weise wurde das Vorbringen des Beschwerdeführers nach Auffassung der Kammer bei der Entscheidungsfindung zumindest indirekt berücksichtigt.

In der Sache **T 1004/96**, die ähnlich gelagert war wie der Fall **T 238/94**, stützte der Beschwerdeführer (Einsprechende) seinen Rückzahlungsantrag darauf, daß die erste Instanz in der Entscheidung bei ihren Ausführungen zur Begründung der Neuheit der Erfindung das Dokument D4 noch nicht einmal erwähnte, obwohl im Teil "Sachverhalt und Anträge" dokumentiert war, daß die Neuheit auch wegen D4 in Abrede gestellt worden war. Die Beschwerdekammer vertrat jedoch die Auffassung, daß der Beschwerdeführer in bezug auf D1 und D4 ganz ähnlich argumentiert habe und die Gegenargumentation der Einspruchsabteilung zur Untermauerung der Neuheit der Erfindung gegenüber D1 selbstredend auch für D4 gegolten habe. Außerdem wurde in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ausdrücklich die Neuheit "gegenüber D1 und D4" bestätigt. Diese Niederschrift hatte der Beschwerdeführer nicht angefochten und damit indirekt zugegeben, daß er in der Verhandlung doch über die strittige Begründung in Kenntnis gesetzt wurde. Somit war kein wesentlicher Verfahrensmangel gegeben.

appeal fee of each appellant might be reimbursed if such reimbursement is equitable.

7.3 Substantial procedural violation

7.3.1 Right to be heard

The appellants in **T 238/94** argued that the opposition division had committed a substantial procedural violation because it had entirely ignored their detailed objections and arguments in respect of lack of inventiveness. The board found that, although the decision indeed contained no direct reference to the appellants' submissions concerning lack of inventive step, the opposition division considered in its decision the disclosures of all the documents cited by the appellants and respondents, and also the possible combinations of their teachings. Thus, in the board's view, the appellants' submissions were actually, albeit indirectly, taken into account when arriving at the contested decision.

In **T 1004/96**, a case analogous in some respects to **T 238/94**, the appellants (opponents) had based their request for reimbursement on the fact that D4 had not even been mentioned in the arguments upholding novelty in the decision of the department of first instance, although the summary of facts and submissions in the decision confirmed that the novelty of the invention had also been contested with regard to the said document. However, the board of appeal in **T 1004/96** held that the appellants had developed similar lines of argument in respect of documents D1 and D4, and that it was obvious that the reasoning of the opposition division upholding novelty with regard to D1 applied ipso facto with regard to D4. Moreover, the minutes of the oral proceedings before the opposition division contained, in particular, the statement "...is new with regard to D1 or to D4". In failing to contest the minutes, the appellants had implicitly admitted that they had been informed of the reason in question at the hearing. The proceedings had therefore not been marred by a substantial procedural violation.

anglaise, comme signifiant qu'en présence de plusieurs recours, la taxe de recours peut être remboursée à chaque requérant, si un tel remboursement est équitable.

7.3 Vice substantiel de procédure

7.3.1 Droit d'être entendu

Dans l'affaire **T 238/94**, le requérant avait allégué que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure, au motif qu'elle avait entièrement ignoré les arguments et objections détaillés qu'il avait développés au sujet du défaut d'activité inventive. La chambre a estimé que même si dans sa décision, la division d'opposition ne faisait pas directement référence à l'argumentation du requérant quant à l'absence d'activité inventive, elle avait néanmoins tenu compte des divulgations contenues dans tous les documents cités par le requérant et intimé, ainsi que des éventuelles combinaisons de leurs enseignements respectifs. De l'avis de la chambre, la division d'opposition avait donc bien pris en considération, quoiqu'indirectement, l'argumentation du requérant dans la décision contestée.

Dans l'affaire **T 1004/96**, qui était un peu analogue à l'affaire **T 238/94**, la requérante (opposante) avait fondé sa requête en remboursement sur le fait que, dans l'argumentation exposée par la première instance dans sa décision pour justifier la nouveauté de l'invention, D4 n'aurait même pas été évoqué, alors que l'exposé des faits et conclusions de ladite décision confirmait que la nouveauté de l'invention avait aussi été contestée par rapport à ce document D4. En l'espèce, la chambre de recours a cependant considéré que la requérante avait développé des raisonnements similaires à l'égard de D1 et de D4, et qu'il allait de soi que le raisonnement présenté en réponse par la division d'opposition au soutien de la nouveauté de l'invention par rapport à D1 s'appliquait ipso facto vis-à-vis de D4. En outre, le procès-verbal de la procédure orale tenue devant la division d'opposition indiquait notamment "...est nouveau par rapport à D1 ou à D4". En ne contestant pas ce procès-verbal, la requérante avait admis implicitement que la raison en question lui avait bien été communiquée au cours de l'audience. Aucun vice substantiel n'avait donc entaché le déroulement de la procédure.

7.3.2 Weitere Einzelfälle

In **T 227/95** ging es darum, daß eine Kammer (in der Sache T 527/92) die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz (Einspruchsabteilung) zurückverwiesen hatte – und nicht zur Aufrechterhaltung des Patents, wie letztere annahm. Die Mißachtung der Anordnung der Kammer durch die Einspruchsabteilung stellte im Hinblick auf Artikel 111 EPÜ einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Die Angelegenheit wurde nochmals an die erste Instanz zurückverwiesen und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt.

In der Sache **J 17/92** beanstandete der Beschwerdeführer, daß die Prüfungsabteilung für ihren Bescheid ein falsches Formblatt verwendet hatte, wonach die Zurückweisung der Anmeldung drohe, wenn keine Erwidierung eingereicht werde. Die Prüfungsabteilung hatte den Fehler zwar eingeräumt, es aber unterlassen, das Formblatt zurückzunehmen. Die Kammer sah in der Weigerung der Prüfungsabteilung, das falsche Formblatt und dann auch die angedrohte Sanktion einer möglichen Zurückweisung der Anmeldung zurückzunehmen, einen wesentlichen Verfahrensmangel. Sie ordnete nach Regel 67 EPÜ aus Gründen der Billigkeit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

7.4 Abhilfe

In der Entscheidung **T 898/96** stellte die Kammer fest, daß kein Grund besteht, einem Anmelder, der in der Beschwerdeschrift sein Einverständnis mit der zuvor im Bescheid gemäß Regel 51 (4) EPÜ festgelegten Fassung der Anmeldung erklärt, das Patent vorzuenthalten, selbst wenn der Anmelder diese Fassung vor Einreichung der Beschwerde nicht gebilligt hat. Daher hätte die Prüfungsabteilung der Beschwerde gegen ihre auf Artikel 113 (2) EPÜ gestützte Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung abhelfen müssen. Ihr diesbezügliches Versäumnis stellte einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr entsprach nach Ansicht der Kammer allerdings nicht der Billigkeit, weil der Anmelder der Fassung eben erst nach Einreichung der Beschwerde zustimmte.

Im Fall **T 794/95** hätte die Prüfungsabteilung der Beschwerde nach dem Urteil der Kammer unter den gegebenen Umständen gemäß Artikel 109 (1) EPÜ abhelfen müssen, wie es auch ausdrücklich beantragt worden war. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr hielt die Kammer jedoch

7.3.2 Other miscellaneous cases

T 227/95 related to a situation where a decision (T 527/92) was taken by a board to remit the case to the department of first instance (opposition division) for further prosecution and not, as assumed by the division, with the instruction to maintain the patent. The fact that the opposition division had not carried out the board's order amounted to a substantial procedural violation with regard to Article 111 EPC. The case was remitted again to the first-instance department, and the appeal fee was reimbursed.

In **J 17/92** the appellants complained that the examining division had used the wrong form for its communication, ie a form threatening that the application would be refused if a response was not filed. The examining division agreed that the form was wrong, but failed to withdraw it. The board considered that this failure to withdraw the wrong form, and then to withdraw the threatened sanction of a possible refusal of the application, amounted to a substantial procedural violation. The board ordered the reimbursement of the appeal fee as being equitable under Rule 67 EPC.

7.4 Interlocutory revision

In **T 898/96** the board took the view that, as soon as an applicant approved in the notice of appeal the text of the application as previously indicated in the communication under Rule 51(4) EPC, there was no reason why the patent should not have been granted, even if the applicant did not approve the text before filing the appeal. Thus the decision of the examining division to refuse the application on the basis of Article 113(2) EPC should have been rectified by way of interlocutory revision. The failure to rectify such a decision in this way was a substantial procedural violation. However, the board did not consider the reimbursement of the appeal fee to be equitable, precisely because the applicants did not approve the notified text before filing their appeal.

In **T 794/95** the board found that, given the circumstances of the case, the examining division should have rectified its decision under Article 109(1) and proceeded to the interlocutory revision expressly requested. However, the board did not consider it equitable to order the reimburse-

7.3.2 Autres cas isolés

Dans l'affaire **T 227/95**, la chambre avait (dans la décision T 527/92) renvoyé l'affaire à l'instance du premier degré (division d'opposition), afin de poursuivre la procédure, et non, comme l'avait supposé la division d'opposition, pour maintenir le brevet. Le fait que la division d'opposition n'avait pas exécuté l'ordre de la chambre constituait un vice substantiel de procédure au regard de l'article 111 CBE. L'affaire a donc été renvoyée une nouvelle fois à l'instance du premier degré et la taxe de recours a été remboursée.

Dans l'affaire **J 17/92**, le requérant avait allégué que la division d'examen n'avait pas utilisé le bon formulaire de notification, soit, en l'occurrence, celui qui avise le demandeur du risque de rejet de la demande s'il ne produit pas de réponse. La division d'examen a convenu qu'elle n'avait pas utilisé le bon formulaire, mais ne l'a pas retiré. La chambre a estimé que le fait de ne pas retirer le formulaire erroné et la menace d'un éventuel rejet de la demande constituait un vice substantiel de procédure. Elle a donc ordonné le remboursement de la taxe de recours, qu'elle a jugé équitable conformément à la règle 67 CBE.

7.4 Révision préjudicielle

Dans l'affaire **T 898/96**, la chambre a estimé que dès qu'un demandeur donnait son accord, dans l'acte de recours, sur le texte de la demande, tel que spécifié dans la notification antérieure établie au titre de la règle 51(4) CBE, il n'y avait aucune raison de ne pas délivrer un brevet, et ce même si le demandeur n'avait pas donné son accord sur le texte en question avant de former le recours. Par conséquent, la décision de la division d'examen de rejeter la demande, eu égard à l'article 113(2) CBE, aurait dû être rectifiée dans le cadre de la révision préjudicielle. Le fait de ne pas faire droit au recours constituait un vice substantiel de procédure. La chambre a néanmoins estimé qu'il ne serait pas équitable de rembourser la taxe de recours, précisément parce que le demandeur n'avait pas donné son accord sur le texte de la demande avant de former son recours.

De l'avis de la chambre saisie de l'affaire **T 794/95**, la division d'examen aurait dû, dans les circonstances de l'espèce, faire droit au recours en vertu de l'article 109(1) CBE, et procéder à la révision préjudicielle expressément requise. La chambre a néanmoins estimé qu'il n'était pas

nicht für billig, da das Prüfungsverfahren bis zum Erlaß der angefochtenen Entscheidung völlig untadelig abgelaufen war und der Beschwerdeführer einzig und allein wegen des sachlichen Inhalts der Entscheidung und nicht wegen irgendwelcher bis dahin unterlaufener Verfahrensfehler oder der späteren falschen Reaktion der Prüfungsabteilung auf die Beschwerde (d. h. wegen der verweigerten Abhilfe) Beschwerde einlegen mußte.

E. Verfahren vor der Disziplinarkammer

1. Europäische Eignungsprüfung

1.1 Überprüfung durch die Disziplinarkammer

In der Entscheidung **D 1/94** (ABI. EPA 1996, 468) wurde zusammenfassend ausgeführt, daß sich in Prüfungsangelegenheiten die Befugnis der Disziplinarkammer darauf beschränkt, Entscheidungen der Prüfungskommission allein auf die korrekte Anwendung der VEP, ihrer Ausführungsbestimmungen oder höherrangigen Rechts hin zu überprüfen. Nur schwerwiegende und eindeutige Fehler, die angeblich bei der Prüfung gemacht wurden, können berücksichtigt werden. Diese Fehler müssen für die angefochtene Entscheidung bedeutsam sein in dem Sinne, daß die Entscheidung anders ausgefallen wäre, wenn dieser Fehler nicht gemacht worden wäre (Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung, **D 1/92**, ABI. EPA 1993, 357, **D 6/92**, ABI. EPA 1993, 361).

Ein Übersetzungsfehler kann als ein solcher Fehler angesehen werden und eine Verletzung des Artikels 11 (3) VEP darstellen, da diese Vorschrift davon ausgeht, daß die Übersetzung aus der vom Bewerber gewählten Sprache in eine der Amtssprachen des EPA absolut richtig ist. Die Prüfungskommission muß deshalb in ihrer Entscheidung begründen, weshalb sie die Übersetzungsfehler nicht für schwerwiegend im obigen Sinne hielt.

1.2 Grenzfälle

Grenzfallentscheidungen darüber, ob ein Bewerber geeignet ist, als zugelassener Vertreter vor dem Europäischen Patentamt tätig zu werden, sind nach den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung VEP

ment of the appeal fee, since the examining procedure up to the decision under appeal was not tainted with any failure and the necessity for the appellants to file an appeal emerged exclusively from the substance of the decision, not because of any procedural shortcomings up to this stage and equally not from the later incorrect handling of the appeal by the examining division (ie the failure to rectify its decision).

E. Proceedings before the Disciplinary Board of Appeal

1. European qualifying examination

1.1 Review by the Disciplinary Board

D 1/94(OJ EPO 1996, 468) pointed out that in examination matters the Disciplinary Board's powers of review of Examination Board decisions are restricted to correct application of the REE, its implementing provisions or higher-ranking law; only alleged serious and obvious mistakes concerning the examination can be considered. These mistakes must be relevant to the decision under appeal, in the sense that the decision would have been different had the mistake not been made (confirming previous case law, **D 1/92**, OJ EPO 1993, 357, **D 6/92**, OJ EPO 1993, 361).

A translation error may be considered to be such a mistake and may constitute a violation of Article 11(3) REE, since this provision assumes that the translation from the language selected by the candidate into one of the EPO official languages is totally correct. In its decision, the Examination Board therefore has to give reasons why the translation errors were not found to be serious in the above sense.

1.2 Borderline cases

Borderline-case assessments of candidates' fitness to practice as professional representatives before the EPO are not possible under the 1994 Regulation on the European Qualifying Examination (REE 1994) and its

équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours, au motif que jusqu'au prononcé de la décision entreprise, la procédure d'examen n'était entachée d'aucune irrégularité. Seul le contenu de la décision avait conduit le requérant à former un recours, et non une irrégularité procédurale commise avant ladite étape ou le fait que la division d'examen n'avait ultérieurement pas correctement traité le recours (en n'y faisant pas droit).

E. Procédure devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

1. Examen européen de qualification

1.1 Révision de décisions par la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

La décision **D 1/94** (JO OEB 1996, 468) a exposé, dans son sommaire, que dans les litiges relatifs à l'examen européen de qualification, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire n'a compétence que pour vérifier si, dans ses décisions, le jury d'examen a correctement appliqué le règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE), ses dispositions d'exécution ou des dispositions qui prévalent. Les fautes alléguées par le requérant ne peuvent être prises en considération que s'il s'agit de fautes graves et manifestes commises dans la conduite de l'examen. Ces fautes doivent avoir été de nature à influencer sur la décision attaquée, en ce sens que la décision aurait été différente si elles n'avaient pas été commises (confirmation de la jurisprudence antérieure **D 1/92**, JO OEB 1993, 357 et **D 6/92**, JO OEB 1993, 361).

Une erreur de traduction peut être considérée comme une faute grave et manifeste susceptible de constituer une violation de l'article 11(3) REE dans la mesure où il est admis dans cet article que la traduction dans l'une des trois langues officielles de l'OEB de la réponse rédigée par le candidat dans la langue de son choix est parfaitement correcte. Dans sa décision, le jury d'examen doit donc expliquer pour quels motifs il considère que les erreurs de traduction qui ont été commises ne constituent pas une faute grave au sens qui a été indiqué plus haut.

1.2 Cas limites

En application du règlement relatif à l'examen européen de qualification de 1994 (REE 1994) et de ses dispositions d'exécution (DE) de 1994, il n'est pas possible de prendre en compte les cas limites, lors de l'ap-

1994 und den dazugehörigen Ausführungsbestimmungen von 1994 nicht möglich. Artikel 17 (1) VEP 1994 ist erschöpfend und besagt, daß ein Bewerber für jede Prüfungsaufgabe eine ausreichende Bewertung erzielen muß, um die europäische Eignungsprüfung zu bestehen. Die einzige Ausnahme ist in Regel 10 der Ausführungsbestimmungen von 1994 verankert, die kraft Artikel 17 (1) VEP 1994 ebenfalls erschöpfend ist und nur für Bewerber gilt, die erstmals an der Prüfung teilnehmen (D 8/96, ABI. EPA 1998, 302).

1.3 Voraussetzungen für die Zulassung

Zwei Entscheidungen der Disziplinarkammer befaßten sich mit den Voraussetzungen für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung.

In der Entscheidung D 14/93 (ABI. EPA 1997, 561) wurde darauf hingewiesen, daß die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung nach Artikel 7 (1) b) VEP 1991 nachzuweisende Beschäftigung nicht bei einem **Rechtsanwalt** abgeleistet werden kann, der nicht in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ist, und zwar auch dann nicht, wenn der Rechtsanwalt außerdem Patentanwalt nach nationalem Recht ist (s. Artikel 134 (7) EPÜ). Nach Auffassung des Beschwerdeführers stellt die Tatsache, daß Artikel 7 VEP die Möglichkeit, ein Praktikum unter Leitung eines Rechtsanwalts abzulegen, nicht vorsieht, einen Verstoß gegen den in Artikel 134 (7) EPÜ verankerten Grundsatz der Gleichbehandlung von Rechtsanwälten und zugelassenen Vertretern (Artikel 134 (1) EPÜ) dar. Dieser Argumentation folgte die Kammer nicht, da die in Artikel 7 (1) b) VEP 1991 genannten Tätigkeiten natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse voraussetzen und Rechtsanwälte diese für die Eigenschaft als Ausbilder notwendigen Kenntnisse in der Regel nicht in dem Maße besitzen, wie es im Hinblick auf die Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und Patenten anfallen, erforderlich ist.

In der zweiten Entscheidung D 25/96 (ABI. EPA 1998, 45) wurde festgestellt, daß die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung nach Artikel 10 (2) a) VEP nachzuweisende Beschäftigung nicht bei einem freiberuflich tätigen deutschen Patentanwalt abgeleistet werden kann, der nicht in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ist.

implementing provisions (IP 1994). Article 17(1) REE 1994 is exhaustive, and stipulates that a candidate must pass each examination paper in order to pass the European qualifying examination as a whole. The only exception is laid down in Rule 10 IP 1994, which by virtue of Article 17(1) REE 1994 is also exhaustive and applies only to candidates sitting the examination for the first time (D 8/96, OJ EPO 1998, 302).

1.3 Conditions for enrolment

These were considered in two Disciplinary Board decisions.

In D 14/93 (OJ EPO 1997, 561), the board ruled that the training period pursuant to Article 7(1)(b) REE 1991 could not be served with a **legal practitioner** whose name was not on the list of professional representatives before the EPO, even if he was a patent attorney under national law (see Article 134(7) EPC). The appellant argued that Article 7 REE's failure to provide for the possibility of this period being spent under the supervision of a legal practitioner was in breach of the principle – enshrined in Article 134(7) EPC – of treating legal practitioners and professional representatives equally (Article 134(1) EPC). The board disagreed, because the activities referred to in Article 7(1)(b) REE 1991 presupposed possession of the scientific or technical knowledge required with a view to activities pertaining to European patent applications and patents, and which legal practitioners did not normally have.

In D 25/96 (OJ EPO 1998, 45), the board ruled that the period of professional activity employment pursuant to Article 10(2)(a) REE could not be served with a German patent agent in private practice who was not on the list of professional representatives before the EPO.

préciation de l'aptitude des candidats à exercer l'activité de mandataire agréé près l'OEB. L'article 17(1) REE couvre tous les cas. Selon cet article, un candidat doit réussir chacune des épreuves pour pouvoir être reçu à l'examen de qualification dans son ensemble. La seule exception prévue est énoncée à la règle 10 DE 1994, laquelle, en vertu de l'article 17(1) REE, est elle aussi exhaustive et ne s'applique qu'aux candidats qui se présentent pour la première fois (décision D 8/96, JO OEB 1998, 302).

1.3 Conditions d'inscription

Dans deux décisions, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a examiné les conditions requises pour l'inscription à l'examen européen de qualification.

Dans la décision D 14/93 (JO OEB 1997, 561), il a été indiqué que les activités professionnelles dont un candidat doit justifier conformément à l'article 7(1) b) REE 1991 pour pouvoir être admis à se présenter à l'examen européen de qualification ne doivent pas avoir été exercées auprès d'un **avocat** qui n'est pas inscrit sur la liste des mandataires agréés, même s'il s'agit d'un avocat qui est par ailleurs mandataire en brevets d'invention selon le droit national (cf. article 134(7) CBE). Selon l'argumentation du requérant, le fait que l'article 7 REE ne prévoit pas la possibilité d'effectuer un stage sous la direction d'un avocat constituait une violation du principe établi par l'article 134(7) CBE de l'égalité de traitement des avocats et des mandataires agréés au sens de l'article 134(1) CBE. La chambre n'a pas suivi cette argumentation, car l'exercice des activités mentionnées à l'article 7 (1) b) REE 1991 présuppose des connaissances de nature scientifique ou technique, or les avocats ne possèdent pas, en règle générale, ces connaissances que devrait avoir un formateur, parce qu'elles sont nécessaires pour l'exercice des activités en rapport avec les demandes de brevet et les brevets européens.

Dans la deuxième décision D 25/96 (JO OEB 1998, 45), il a été constaté que l'activité professionnelle dont un candidat doit justifier, conformément à l'article 10(2) a) REE, pour pouvoir être inscrit à l'examen européen de qualification ne peut avoir été exercée auprès d'un conseil en brevets allemand indépendant qui n'est pas inscrit sur la liste des mandataires agréés.

2. Beschwerdefähigkeit von Entscheidungen in Disziplinarangelegenheiten

In der Sache **D 15/95** (ABI. EPA 1998, 297) ging es um die Frage der Beschwerdefähigkeit einer Entscheidung des Disziplinarrates, mit der der Anzeige des Antragstellers nicht stattgegeben wurde.

Nach Artikel 8 Abs. 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (VDV) können Beschwerden vom betroffenen zugelassenen Vertreter, vom Präsidenten des Rates des *epi* und vom Präsidenten des Europäischen Patentamts eingelegt werden.

Die Entscheidung des Disziplinarrates, die das aufgrund einer Anzeige eingeleitete Verfahren abschließt, ist eine Entscheidung im Rechtssinn nur gegenüber dem in Artikel 8 Abs. 2 VDV genannten Personenkreis und kann auch nur von diesem Personenkreis mit der Beschwerde angefochten werden. Dem Anzeigersteller steht insoweit kein Beschwerderecht zu. Die Kontrolle der Beschwerdeinstanz ist darauf beschränkt, ob die Rechte des "Beschuldigten", d. h. im Sinne der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern "des betroffenen zugelassenen Vertreters", gewahrt worden sind.

2. Appealability of decisions in disciplinary matters

D 15/95(OJ EPO 1998, 297) concerned the appealability of a Disciplinary Committee decision dismissing the appellant's complaint.

Under Article 8(2) of the Regulation on discipline for professional representatives (RDR), appeals can be filed by the professional representative concerned and the Presidents of the *epi* Council and the EPO.

A Disciplinary Committee decision dismissing a complaint is a decision in the legal sense only as regards the persons referred to in Article 8(2) RDR, and only they can appeal against it. Thus the person who made the complaint has no right of appeal. Review on appeal is limited to safeguarding the rights of the "accused", ie the "professional representative concerned" within the meaning of the RDR.

2. Possibilité d'attaquer des décisions rendues dans des affaires disciplinaires

Dans l'affaire **D 15/95** (JO OEB 1998, 297), la chambre a examiné dans quelle mesure il pouvait être formé recours contre une décision du Conseil de discipline qui n'avait pas fait droit aux prétentions du plaignant.

Aux termes de l'article 8, paragraphe 2 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (RDMA), le mandataire agréé, le Président du Conseil de l'*epi* et le Président de l'Office européen des brevets peuvent former un recours.

La décision du Conseil de discipline, qui met fin à la procédure engagée à la suite de la plainte, n'est une décision au sens juridique du terme que vis-à-vis de la catégorie de personnes mentionnées à l'article 8, paragraphe 2 RDMA, et ne peut de même être contestée que par un recours émanant de l'une de ces catégories de personnes. L'auteur de la plainte ne dispose de ce fait d'aucun droit de recours. L'instance de recours se borne à contrôler si les droits de "l'accusé", à savoir "le mandataire agréé concerné", au sens où l'entend le RDMA ont bien été respectés.