

Mitteilung des EPA über das Einspruchsverfahren ab 1. Juli 2016

Die nachstehende Darstellung ist eine Neufassung der im ABI. EPA 2001, 148 ff. veröffentlichten Mitteilung über das Einspruchsverfahren vor dem EPA. Die Neufassung trägt den jüngsten Entwicklungen beim Einspruchsverfahren Rechnung, die ab 1. Juli 2016 Anwendung finden.

1. Einspruchsschrift

Es wird empfohlen, für den Einspruch grundsätzlich das Formblatt 2300 zu verwenden.

Der Einspruch kann elektronisch mit der EPA-Software für die Online-Einreichung (ABI. EPA 2015, A91) oder mittels der neuen Online-Einreichung (CMS) eingereicht werden, die auf der Website des EPA bereitgestellt wird (ABI. EPA 2015, A27). Nicht möglich ist die Einlegung des Einspruchs hingegen mittels des EPA-Dienstes zur Web-Einreichung (ABI. EPA 2014, A98). Der Empfang online eingereicherter Unterlagen wird während des Übertragungsvorgangs vom EPA elektronisch bestätigt.

Der Einspruch kann auch per Fax oder per Post unter Verwendung des Formblatts 2300 eingereicht werden, das auf der Website des EPA verfügbar ist. Wie bei der bereits genannten elektronischen Einreichung ist keine schriftliche Bestätigung erforderlich. Ein Bestätigungsschreiben, das den Inhalt des Fax wiedergibt, ist nur auf Aufforderung des EPA nachzureichen (Sonderausgabe 3 zum ABI. EPA 2007, A.3).

Mit der Einspruchsschrift sollte der Einsprechende alle relevanten Unterlagen, auch wenn diese in der EPA-Dokumentation vorhanden sind, Übersetzungen von Unterlagen, die nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst sind, und nach Möglichkeit Kopien der in der Einspruchsschrift angegebenen weiteren Beweismittel einreichen.

Die Einspruchsschrift muss die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Argumente enthalten (Regel 76 (2) c) EPÜ). Der Einsprechende muss also mindestens einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ nennen und die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Argumente angeben. Ist dieses Erfordernis nicht erfüllt, so wird der Einspruch als unzulässig verworfen (Regel 77 (1) EPÜ).

Notice from the EPO concerning the opposition procedure as from 1 July 2016

The following is a revised version of the notice on the opposition procedure before the EPO published in OJ EPO 2001, 148 ff. It reflects recent developments in opposition procedure that will take effect as from 1 July 2016.

1. The notice of opposition

Opponents are recommended to use Form 2300, irrespective of the chosen means of filing.

Notice of opposition may be filed in electronic form using the EPO Online Filing software (see OJ EPO 2015, A91) or using the new online filing service (CMS) provided on the EPO website (OJ EPO 2015, A27). However, it may not be filed using the EPO web-form filing service (OJ EPO 2014, A98). If documents are filed online, the EPO electronically acknowledges receipt within the submission session.

Notice of opposition may also be filed by fax or by post using Form 2300, available on the EPO's website. As in the above-mentioned cases of electronic filing, no written confirmation is required. Written confirmation reproducing the contents of the fax must only be supplied at the invitation of the EPO (OJ EPO 2007, Special edition No. 3, A.3).

With the notice of opposition, opponents should file all relevant documents, even those available in the EPO documentation, translations of any documents not in an EPO official language and, wherever possible, a copy of any further evidence indicated in the notice.

The notice of opposition must contain an indication of the facts, evidence and arguments in support of the grounds for opposition (Rule 76(2)(c) EPC). The opponent must therefore give at least one ground for opposition under Article 100 EPC and indicate the facts, evidence and arguments adduced in support of the ground(s). If it fails to satisfy this requirement, the opposition is rejected as inadmissible (Rule 77(1) EPC).

Communiqué de l'OEB relatif à la procédure d'opposition à compter du 1^{er} juillet 2016

Le texte qui suit est une version révisée du communiqué sur la procédure d'opposition à l'OEB paru au JO OEB 2001, 148 s. Il tient compte des derniers développements dans la procédure d'opposition qui seront applicables à compter du 1^{er} juillet 2016.

1. Acte d'opposition

Il est recommandé d'utiliser le formulaire 2300 pour former opposition, quel que soit le mode de dépôt retenu.

Un acte d'opposition peut être déposé sous forme électronique à l'aide du logiciel de dépôt en ligne de l'OEB (cf. JO OEB 2015, A91) ou du nouveau service de dépôt en ligne (CMS), disponible sur le site Internet de l'OEB (JO OEB 2015, A27). En revanche, il n'est pas possible de déposer un acte d'opposition via le service de dépôt par formulaire en ligne de l'OEB (JO OEB 2014, A98). La réception de documents déposés en ligne est confirmée électroniquement par l'OEB pendant la session de transmission.

L'acte d'opposition peut aussi être déposé par télécopie ou par courrier en utilisant le formulaire 2300 qui est accessible sur le site Internet de l'OEB. Comme dans les cas susmentionnés de dépôt en ligne, aucune confirmation écrite n'est requise. Une lettre de confirmation qui reproduit le contenu de la télécopie ne doit être produite que sur invitation de l'OEB (JO OEB 2007, édition spéciale n° 3, A.3).

L'opposant doit joindre à l'acte d'opposition toutes pièces pertinentes, même celles qui figurent dans la documentation de l'OEB, ainsi qu'une traduction des documents rédigés dans une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB et, dans la mesure du possible, une copie de toute preuve supplémentaire invoquée dans l'acte d'opposition.

L'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant les faits, preuves et arguments invoqués à l'appui des motifs de l'opposition (règle 76(2)c) CBE). L'opposant doit donc citer au moins l'un des motifs d'opposition prévus à l'article 100 CBE et préciser les faits, preuves et arguments invoqués à l'appui du ou des motifs d'opposition. Si cette condition n'est pas remplie, l'opposition est rejetée comme irrecevable (règle 77(1) CBE).

Die angegebenen Beweismittel können auch nachgereicht werden.* Falls sein Einspruch zulässig ist, wird der Einsprechende aufgefordert, die Beweismittel so bald wie möglich, in der Regel innerhalb einer Frist von zwei Monaten, vorzulegen. Werden die angeforderten Unterlagen weder beigefügt noch fristgerecht nachgereicht, so braucht die Einspruchsabteilung das darauf gestützte Vorbringen nicht zu berücksichtigen (Richtlinien D-IV, 1.2.2.1 v)).

2. Mehrere Einsprechende

Werden gegen das europäische Patent mehrere Einsprüche eingelegt, so werden sie gemeinsam behandelt. Die Einspruchsschriftsätze und alle späteren Schriftsätze der Beteiligten werden jeweils allen anderen Beteiligten übermittelt.

3. Stellungnahme des Patentinhabers

Nach Prüfung der Zulässigkeit oder nach Ablauf der von der Einspruchsabteilung in einer Mitteilung nach Regel 77 (2) EPÜ gesetzten Frist für die Beseitigung von Mängeln wird der Patentinhaber aufgefordert, innerhalb von vier Monaten Stellung zu nehmen und gegebenenfalls Änderungen seines Patents einzureichen (Regeln 79 (1), 132 EPÜ). Dasselbe gilt nach Ablauf der Frist für die Vorlage angeführter Dokumente oder Beweismittel, die nicht bereits zusammen mit der Einspruchsschrift eingereicht wurden.

Der Patentinhaber sollte innerhalb der gesetzten Frist zu dem Einspruch bzw. zu den Einsprüchen umfassend Stellung nehmen, also alle Tatsachen, Beweismittel und Argumente zur Begründung seines Standpunkts vorbringen. Falls erforderlich, sollte er geänderte Unterlagen vorlegen, um den geltend gemachten Einspruchsgründen zu begegnen.

* Anmerkung der Redaktion: Die ursprünglich veröffentlichte Fassung dieses Satzes besagte, dass die angegebenen Beweismittel in Ausnahmefällen auch nachgereicht werden können. Da dies so verstanden werden könnte, als ob das EPA bei der Einreichung von Beweismitteln einen strengeren Ansatz anwendet, wurde der Satz wie folgt umformuliert:

Die angegebenen Beweismittel können auch nachgereicht werden.

(siehe Korrigendum, ABI. EPA 2016, A55).

The evidence indicated may also be submitted subsequently.* If the opposition is admissible, the opponent will be invited to supply such evidence as a rule within two months. If the documents thus requested are neither enclosed nor filed within the time limit set, the opposition division may decide not to take into account any arguments based on them (Guidelines D-IV, 1.2.2.1(v)).

2. Multiple opponents

If several oppositions to a European patent are filed, they will be considered jointly. The notices of opposition and all further submissions made by individual parties will be communicated to all other parties.

3. Reply of the proprietor

After examination for admissibility or after expiry of the time limit set by the opposition division for remedying deficiencies noted in a communication under Rule 77(2) EPC, the patent proprietor is invited to file its observations and any amendments to the patent within four months (Rules 79(1), 132 EPC). The same applies after expiry of the time limit set for furnishing cited documents or evidence not already filed with the notice of opposition.

The patent proprietor should within the specified time limit submit a full response to the opposition(s), i.e. all the facts, evidence and arguments in support of its case. If necessary, it should submit amended documents to meet the grounds for opposition.

* Editorial note: This sentence as initially published stated that the evidence indicated may only exceptionally be submitted subsequently. As this sentence could be understood as the application of a stricter approach by the EPO regarding the submission of such evidence, it has been redrafted as follows:

The evidence indicated may also be submitted subsequently.

(see corrigendum, OJ EPO 2016, A55).

Les preuves indiquées peuvent aussi être produites ultérieurement.* Si l'opposition est recevable, l'opposant est invité à produire ces pièces dès que possible, généralement dans un délai de deux mois. Si les documents ainsi exigés ne sont ni joints à l'acte d'opposition ni produits séparément dans le délai imparti, la division d'opposition peut décider de ne pas tenir compte des arguments à l'appui desquels ils sont invoqués (Directives, D-IV, 1.2.2.1 v)).

2. Pluralité d'opposants

Lorsque plusieurs oppositions à un brevet européen ont été formées, elles sont traitées conjointement. Les actes d'opposition et tous les documents produits ultérieurement par les parties sont communiqués à toutes les autres parties concernées.

3. Réponse du titulaire du brevet

Après l'examen de la recevabilité ou à l'expiration du délai imparti par la division d'opposition dans la notification prévue à la règle 77(2) CBE pour remédier aux irrégularités constatées, le titulaire du brevet est invité à présenter ses observations et à produire éventuellement des modifications de son brevet dans un délai de quatre mois (règles 79(1), 132 CBE). Il en va de même à l'expiration du délai imparti pour fournir les documents ou les moyens de preuve indiqués qui n'ont pas déjà été produits avec l'acte d'opposition.

Le titulaire du brevet doit, dans le délai qui lui est imparti, répondre intégralement à l'opposition (aux oppositions), c'est-à-dire présenter tous les faits, preuves et arguments afin de défendre sa cause. Si nécessaire, il doit soumettre des modifications permettant de remédier aux objections soulevées avec les motifs d'opposition.

* Note de la rédaction : cette phrase, telle qu'initialement publiée, énonçait que les preuves indiquées ne peuvent être produites ultérieurement qu'à titre exceptionnel. Étant donné que cette phrase pourrait être interprétée en ce sens que l'OEB applique une approche plus stricte concernant la production de telles preuves, elle a été reformulée comme suit :

Les preuves indiquées peuvent aussi être produites ultérieurement.

(cf corrigendum, JO OEB 2016, A55).

Die Stellungnahme des Patentinhabers und etwaige Änderungen des Patents werden dem Einsprechenden unverzüglich mitgeteilt (Regel 79 (3) EPÜ).

The observations and any amendments filed by the patent proprietor are immediately communicated to the opponent (Rule 79(3) EPC) for information.

Les observations du titulaire du brevet ainsi que toutes modifications du brevet qu'il a soumises sont notifiées à l'opposant à titre informatif et sans délai (règle 79(3) CBE).

Gleichzeitig bereitet die Einspruchsabteilung den nächsten Schritt vor.

At the same time, the opposition division will prepare the next action.

En même temps, la division d'opposition prépare la prochaine action.

Die Einspruchsabteilung erlässt, wenn sie dies für erforderlich erachtet, einen Bescheid und fordert die Beteiligten auf, sich innerhalb einer zu bestimmenden Frist dazu zu äußern. In den meisten Fällen erlässt die Einspruchsabteilung aber eine Ladung zur mündlichen Verhandlung.

If the opposition division considers it necessary, it will dispatch a communication and invite the parties to reply within a specified time limit. In most cases however the opposition division will issue summons to oral proceedings.

Si elle le juge nécessaire, la division d'opposition envoie une notification et invite les parties à y répondre dans un délai déterminé. Dans la plupart des cas, elle émet toutefois une citation à une procédure orale.

4. Fristen

Die reguläre Frist für die Erwidern auf Bescheide der Einspruchsabteilung beträgt vier Monate bei Bescheiden, in denen sachliche Einwände erhoben werden, und zwei Monate bei anderen Bescheiden (Richtlinien E-VII, 1.2).

4. Time limits

The normal period for replying to communications from the opposition division is four months for communications raising matters of substance and two months for other communications (Guidelines E-VII, 1.2).

4. Délais

Normalement, le délai de réponse aux notifications de la division d'opposition est de quatre mois pour les notifications concernant des questions de fond et de deux mois pour les autres (Directives, E-VII, 1.2).

Fristverlängerungen werden nur in Ausnahmefällen auf ordnungsgemäß begründeten Antrag gewährt.

Extensions of time limits are granted only in exceptional cases with duly substantiated requests.

Une prorogation d'un délai n'est accordée que dans des cas exceptionnels, sur requête dûment motivée.

5. Verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel

Die Einspruchsabteilung braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen (Artikel 114 (2) EPÜ), es sei denn, sie sind prima facie relevant, d. h. sie würden die ohne ihre Berücksichtigung zu treffende Entscheidung ändern.

5. Facts and evidence not submitted in due time

The opposition division may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned (Article 114(2) EPC), unless they are of prima facie relevance, i.e. they would affect the outcome of the decision to be taken.

5. Faits et preuves non produits en temps utile

La division d'opposition peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile (article 114(2) CBE), à moins qu'ils ne soient de prime abord pertinents, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir une incidence sur la teneur de la décision rendue.

Im Interesse einer zügigen Durchführung des Verfahrens sollten die Beteiligten grundsätzlich alle Tatsachen, Beweismittel und Anträge zu Beginn des Verfahrens oder - wenn dies nicht möglich ist - zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorbringen. Bringt ein Beteiligter wesentliche Tatsachen oder Beweismittel ohne triftigen Grund erst in einer fortgeschrittenen Phase des Verfahrens vor und entstehen einem anderen Beteiligten dadurch Kosten für eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme, so kann dies bei der Verteilung der Kosten berücksichtigt werden.

In order for the proceedings to progress expeditiously, parties should submit all facts, evidence and requests at the beginning of the procedure. Where this is not possible, the facts, evidence or requests must be submitted at the earliest opportunity. If relevant facts or evidence are submitted by a party only at a late stage of the proceedings without very good reason and if, as a consequence, the costs of oral proceedings or taking of evidence are incurred by another party, this may be taken into account in the apportionment of costs.

Afin que la procédure puisse avancer rapidement, les parties doivent présenter l'ensemble des faits, preuves et requêtes au début de la procédure ou, si cela est impossible, dans les plus brefs délais. Si une partie produit, sans raison valable, des faits ou des preuves pertinents à un stade avancé de la procédure, occasionnant ainsi des frais à une autre partie en raison d'une mesure d'instruction ou de la tenue d'une procédure orale, il peut en être tenu compte dans la répartition des frais.

6. Ermittlung von Amts wegen

Die Prüfung des Einspruchs beschränkt sich auf die von dem bzw. den Einsprechenden angegriffenen Teile des Patents und die von ihm bzw. ihnen vorgebrachten Gründe. In Ausnahmefällen kann die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 114 (1) EPÜ auch andere Einspruchsgründe prüfen, die prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen scheinen.

Eine darüber hinausgehende Prüfung wird die Einspruchsabteilung nur dann vornehmen (Artikel 114 (1) EPÜ), wenn ihr Tatsachen bekannt geworden sind, die der vollständigen oder teilweisen Aufrechterhaltung des Patents offensichtlich entgegenstehen (Richtlinien-D V, 2). Das Einspruchsverfahren stellt keineswegs eine Gelegenheit für das EPA dar, das Patent von Amts wegen vollständig zu überprüfen.

Hat der Patentinhaber geänderte Unterlagen vorgelegt, so sind die geänderten Teile auf alle Erfordernisse des Übereinkommens zu prüfen. In Bezug auf die Klarheit können geänderte Ansprüche nur dann auf Konformität mit den Erfordernissen des Artikels 84 geprüft werden, wenn und insoweit eine Änderung zu einem Verstoß gegen Artikel 84 führt (G 3/14).

Wird der einzige Einspruch bzw. werden alle Einsprüche zurückgenommen, so kann das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortgesetzt werden. Dies geschieht immer dann, wenn die für eine Entscheidung notwendigen Ermittlungen abgeschlossen sind oder ohne Mitwirkung des bzw. der Einsprechenden abgeschlossen werden können und aufgrund der Aktenlage die Aufrechterhaltung des Patents in unverändertem Umfang nicht möglich erscheint (Richtlinien D-VII, 5.3). Es geschieht ferner dann, wenn vom Patentinhaber selbst Änderungen vorgelegt wurden (Artikel 113 (2) EPÜ).

7. Weiteres Verfahren

Hat ein Verfahrensbeteiligter eine mündliche Verhandlung beantragt oder hält die Einspruchsabteilung selbst eine mündliche Verhandlung für sachdienlich, so wird ein Termin für eine mündliche Verhandlung anberaumt.

6. Examination by the EPO of its own motion

Examination of the opposition is confined to the parts of the patent contested by the opponent(s) and the grounds put forward by them. Exceptionally, the opposition division may in accordance with Article 114(1) EPC consider other grounds for opposition which, prima facie, in whole or in part would seem to prejudice the maintenance of the European patent.

The opposition division will only undertake a more extensive examination (Article 114(1) EPC) if facts come to its attention which clearly wholly or partially prejudice the maintenance of the patent (see Guidelines D-V, 2). However, opposition is not an opportunity for the EPO to undertake a complete re-examination of the patent of its own motion.

If the patent proprietor submits amended documents, the amended parts must be checked for compliance with all the requirements of the Convention. Regarding clarity, amended claims may be examined for compliance with the requirements of Article 84 EPC only to the extent that an amendment introduces non-compliance with that article (G 3/14).

If a sole opposition or all oppositions are withdrawn, the opposition proceedings may be continued by the EPO of its own motion. This is always the case when the examination necessary for the decision has already been concluded, or can be concluded without the participation of the opponent(s), and if it appears that the patent cannot be maintained unamended (see Guidelines D-VII, 5.3). It is also the case if the proprietor has itself submitted amendments (see Article 113(2) EPC).

7. Subsequent procedure

If oral proceedings are requested by one of the parties or considered expedient by the opposition division itself, a date for oral proceedings is fixed.

6. Examen d'office

L'examen d'une opposition se limite aux parties du brevet contestées par le ou les opposants et aux motifs invoqués par ceux-ci. À titre exceptionnel, la division d'opposition peut, en application de l'article 114(1) CBE, examiner d'autres motifs d'opposition qui, de prime abord, semblent en tout ou partie s'opposer au maintien du brevet européen.

La division d'opposition ne procède à un examen plus approfondi (article 114(1) CBE) que lorsqu'elle a eu connaissance de faits s'opposant de toute évidence au maintien total ou partiel du brevet (cf. Directives, D-V, 2). Toutefois, l'opposition n'est pas destinée à vérifier d'office le brevet dans son intégralité.

Lorsque le titulaire du brevet a présenté des documents modifiés, il convient de vérifier que les parties modifiées remplissent toutes les conditions de la Convention. En ce qui concerne la clarté, la conformité des revendications modifiées à l'article 84 CBE ne peut être examinée que dans la mesure où la modification concernée aboutit à une violation dudit article (G 3/14).

En cas de retrait de l'opposition ou de l'ensemble des oppositions, la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office. Tel est toujours le cas lorsque l'examen qui précède la décision est achevé ou peut l'être sans la participation du ou des opposants et qu'il s'avère que le brevet ne peut pas être maintenu sans modifications (cf. Directives, D-VII, 5.3) ou lorsque le titulaire du brevet a lui-même proposé des modifications (cf. article 113(2) CBE).

7. Suite de la procédure

Lorsqu'une partie à la procédure requiert une procédure orale ou que la division d'opposition elle-même juge utile d'en tenir une, une date est fixée pour la procédure orale.

Hält die Einspruchsabteilung vor der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine weitere Klärung der Sachlage oder eine Stellungnahme eines Beteiligten zum Vorbringen der Gegenpartei für erforderlich, so wird der betreffende Beteiligte aufgefordert, sich innerhalb einer bestimmten Frist zu dem Vorbringen zu äußern (Richtlinien D-VI, 3.1).

Findet keine mündliche Verhandlung statt und ist keine weitere Sachaufklärung erforderlich - kann also die Entscheidung auf Gründe gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten schriftlich äußern konnten (Artikel 113 (1) EPÜ) -, so wird unmittelbar über den Einspruch entschieden.

8. Mündliche Verhandlung

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung wird der Termin festgesetzt, der in der Regel frühestens sechs Monate nach dem Versenden der Ladung liegt. Eine Änderung dieses Termins kann nur in besonders begründeten Ausnahmefällen in Betracht gezogen werden (Mitteilung des EPA in ABI. EPA 2009, 68).

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung erhalten die Beteiligten auch einen Bescheid, in dem die nach Ansicht der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung zu erörternden Fragen aufgeführt sind.

Dieser beigefügte Bescheid enthält auch die vorläufige, unverbindliche Auffassung der Einspruchsabteilung zu den Standpunkten der Beteiligten und insbesondere zu den vom Patentinhaber vorgelegten Änderungen des Patents (Richtlinien D-VI, 3.2 und E-II, 6), ggf. erläutert durch entsprechenden Verweis auf bestimmte Teile der Akten. In der Ladung wird auch ein Zeitpunkt festgesetzt, bis zu dem Stellungnahmen und Änderungen eingereicht werden können (Regel 116 EPÜ). Dieser Zeitpunkt liegt in der Regel zwei Monate vor der mündlichen Verhandlung.

Gegenstand der mündlichen Verhandlung sind die wesentlichen strittigen Fragen, die im beigefügten Bescheid aufgeführt sind; die Beteiligten müssen sich jedoch bei ihrem Vortrag nicht auf diese Fragen beschränken, wenn das zusätzliche Vorbringen relevant ist.

If the opposition division considers it necessary to seek further clarification of the facts or to hear one party's observations on another party's submissions before summoning to oral proceedings, the party concerned will be invited to comment on the submissions within a specified period (Guidelines D-VI, 3.1).

If no oral proceedings are to be held and if no further clarification of the facts is necessary, i.e. if the decision can be based on grounds on which the parties have had an opportunity to comment in writing (Article 113(1) EPC), the opposition will be decided on immediately.

8. Oral proceedings

The date on which the oral proceedings are to take place is specified in the summons. As a rule it will not be earlier than six months after dispatch of the summons. Requests to alter this date may only be considered in exceptional, duly substantiated cases (see notice in OJ EPO 2009, 68).

With the summons to oral proceedings, the parties also receive a communication setting out the issues which in the opposition division's view must be discussed at the oral proceedings.

The annexed communication will also contain the opposition division's provisional and non-binding opinion on the positions adopted by the parties and in particular on amendments filed by the proprietor of the patent (see Guidelines D-VI, 3.2, and E-II, 6), where applicable making suitable reference to certain parts of the file. The summons will also fix a final date for submitting observations and amendments (Rule 116 EPC). This date is normally set at two months before the oral proceedings.

The subject of the oral proceedings are the crucial issues listed in the annexed communication, but the parties are not confined to those issues alone, provided that their additional submissions are relevant.

Si la division d'opposition estime que la situation doit encore être clarifiée ou que l'une des parties doit présenter des observations sur les moyens invoqués par une autre partie avant qu'une citation à une procédure orale ne soit émise, la partie concernée est invitée à prendre position dans un délai déterminé sur lesdits moyens (Directives, D-VI, 3.1).

Lorsqu'il n'est pas recouru à la procédure orale et qu'il n'est plus nécessaire de clarifier la situation (autrement dit si la décision peut se fonder sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position par écrit (article 113(1) CBE)), une décision concernant l'opposition est immédiatement rendue.

8. Procédure orale

La date de la procédure orale est précisée dans la citation à la procédure orale. En principe, la procédure orale a lieu au plus tôt six mois après l'envoi de la citation. Un changement éventuel de cette date ne peut être pris en considération que dans des cas exceptionnels, dûment motivés (cf. communiqué publié au JO OEB 2009, 68).

La citation à la procédure orale est accompagnée d'une notification, dans laquelle la division d'opposition signale aux parties concernées les questions qu'elle juge nécessaire d'examiner.

La notification jointe en annexe comporte également l'avis provisoire et non contraignant de la division d'opposition sur les positions adoptées par les parties et, en particulier, sur les modifications soumises par le titulaire du brevet (cf. Directives, D-VI, 3.2 et E-II, 6), le cas échéant en se référant à des parties déterminées du dossier. En même temps, la citation fixe une date jusqu'à laquelle des observations peuvent être faites et des modifications déposées (règle 116 CBE). Cette date est normalement fixée à deux mois avant la procédure orale.

La procédure orale porte sur les points déterminants faisant l'objet de la notification jointe en annexe, mais les parties ne sont pas tenues de se limiter strictement à ces points, si les moyens supplémentaires qu'elles invoquent sont pertinents.

In der mündlichen Verhandlung erteilt die Einspruchsabteilung in der Regel zuerst dem Beteiligten das Wort, der einen Einwand erhoben hat. Jeder Beteiligte erhält die Gelegenheit, sein Anliegen vorzubringen und auf den Vortrag des anderen Beteiligten zu erwidern. Erforderlichenfalls ersucht die Einspruchsabteilung die Beteiligten um Klarstellungen.

Eine mündliche Verhandlung wird in der Regel mit einer Entscheidung abgeschlossen, die auf den abschließenden Vorträgen und Anträgen der Beteiligten basiert. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Vertreter der Beteiligten für die mündliche Verhandlung grundsätzlich auf Rückfallpositionen einstellen und bevollmächtigt sind, im Namen ihrer Mandanten zu allen Entwicklungen Stellung zu beziehen, die sich im Laufe der Verhandlung ergeben können.

Werden erst in der mündlichen Verhandlung neue Tatsachen oder Beweismittel (z. B. eine neue Druckschrift) vorgelegt, so sind sie als verspätet eingereicht zu betrachten (Regel 116 EPÜ) und werden nur berücksichtigt, wenn sie prima facie so relevant sind, dass die Einspruchsabteilung sie im Rahmen ihres Ermessensspielraums nach Artikel 114 (2) EPÜ zum Verfahren zuzulassen hat. In diesem Fall wird die Verhandlung gegebenenfalls kurz unterbrochen, um den anderen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, das neue Vorbringen zu prüfen. Kann es den anderen Beteiligten nicht zugemutet werden, zu dem neuen Vorbringen ausreichend Stellung zu nehmen, so muss das Verfahren schriftlich fortgesetzt werden.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wird nach einer kurzen Beratung vom Vorsitzenden die Entscheidung der Einspruchsabteilung verkündet, wobei auch eine kurze Begründung gegeben werden kann. Diese Entscheidung wird alsbald schriftlich abgefasst und den Beteiligten zugestellt (Regel 111 (1) EPÜ).

Wenn die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung auf Unterlagen gestützt wurde, die nicht der Regel 49 (8) EPÜ entsprechen, weil sie handschriftliche Änderungen enthalten, fordert die Einspruchsabteilung den Patentinhaber in der Mitteilung nach Regel 82 (2) EPÜ auf, eine formal korrekte Fassung des geänderten Wortlauts einzureichen (ABl. EPA 2016, A22).

Das Ergebnis der mündlichen Verhandlung wird im Europäischen Patentregister veröffentlicht.

In oral proceedings, the opposition division normally gives the floor first to the party raising an objection. Each party is given the opportunity to state its case and to reply to the other party. Where necessary, the opposition division asks the parties for clarification.

Oral proceedings are generally concluded by a decision based on the parties' final submissions and requests. To this end, the representatives of the parties should come to the oral proceedings prepared to consider possible fall-back positions and armed with the authority to take a stand on behalf of their clients on any developments which may occur in the course of the proceedings.

If new facts or evidence (e.g. a new document) are submitted for the first time at the oral proceedings, they are to be regarded as late-filed (Rule 116 EPC) and will only be considered if they are of such prima facie relevance that the opposition division, in the exercise of its discretion, admits them into the proceedings under Article 114(2) EPC. In such cases, oral proceedings should be interrupted briefly to enable the other parties to study the new submission. If it is unreasonable to expect the other parties to be able to formulate an adequate response, the proceedings must be continued in writing.

At the end of the oral proceedings, after a brief adjournment for deliberation, the chairman normally pronounces the opposition division's decision. A brief statement of grounds may also be given. The decision is notified to the parties in writing without delay (Rule 111(1) EPC).

If the opposition division's interlocutory decision was based on documents which do not comply with Rule 49(8) EPC, i.e. which contain handwritten amendments, the opposition division will invite the proprietor in the communication under Rule 82(2) EPC to file a formally compliant version of the amended text (see OJ EPO 2016, A22).

The outcome of the oral proceedings will be published in the European Patent Register.

Lors de la procédure orale, la division d'opposition donne normalement la parole en premier lieu à la partie qui soulève une objection. Chaque partie a la possibilité d'exposer ses arguments et de répondre à l'argumentation de l'autre partie. Si nécessaire, la division demande des éclaircissements aux parties.

Une procédure orale s'achève en règle générale par une décision fondée sur les moyens invoqués et les requêtes formulées en dernier lieu par les parties. Il faut pour cela que leurs représentants viennent à la procédure orale en ayant préparé d'éventuelles positions de repli et dotés de l'autorité nécessaire pour prendre position au nom de leurs clients sur tout nouveau développement pouvant survenir au cours de la procédure.

Lorsque des faits nouveaux sont invoqués ou des preuves nouvelles (par exemple un nouveau document) sont produites pour la première fois lors de la procédure orale, ils doivent être considérés comme produits tardivement (règle 116 CBE) et ne sont pris en compte que s'ils sont de prime abord d'une telle pertinence que la division d'opposition doit, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, les admettre dans la procédure, conformément à l'article 114(2) CBE. En pareil cas, la procédure orale doit être interrompue brièvement pour donner aux autres parties la possibilité d'étudier les nouveaux éléments. S'il ne peut être exigé des autres parties qu'elles présentent des observations suffisantes sur ces nouveaux éléments, la procédure doit être poursuivie par écrit.

Au terme de la procédure orale, le président prononce normalement, après une courte délibération, la décision de la division d'opposition, les motifs à l'appui de la décision pouvant aussi être brièvement exposés. Cette décision est formulée par écrit et signifiée aux parties dans les plus brefs délais (règle 111(1) CBE).

Si la division d'opposition a fondé sa décision intermédiaire sur des documents qui ne répondent pas aux exigences de la règle 49(8) CBE, c'est-à-dire qui contiennent des modifications manuscrites, elle invite le titulaire du brevet, dans la notification visée à la règle 82(2) CBE, à produire une version de ces modifications correcte sur le plan de la forme (cf. JO OEB 2016, A22).

L'issue de la procédure orale est inscrite au Registre européen des brevets.

9. Protokoll der mündlichen Verhandlung

Das Protokoll der mündlichen Verhandlung wird allen Beteiligten sobald als möglich übersandt, ggf. zusammen mit der Entscheidung.

10. Abschluss des Verfahrens

Das Verfahren wird in jedem Fall mit einer Entscheidung abgeschlossen. Die Einspruchsabteilung kann beschließen, das europäische Patent zu widerrufen, den Einspruch zurückzuweisen oder das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten (Artikel 101 EPÜ).

Ist der Patentinhaber an der Aufrechterhaltung des Patents nicht mehr interessiert, so kann er den Widerruf des Patents beantragen. Das Patent wird dann widerrufen, weil keine vom Patentinhaber gebilligte Fassung vorliegt (Artikel 113 (2) EPÜ).

Ein Widerruf ist ebenfalls zu erwarten, wenn der Patentinhaber gegenüber dem EPA erklärt, dass er für alle benannten Vertragsstaaten auf das Patent verzichtet.

Wird der Einspruch zurückgezogen, so kann das Verfahren durch eine förmliche Entscheidung der Einspruchsabteilung eingestellt werden (Regel 84 (2) EPÜ). Ebenso stellt die Einspruchsabteilung das Verfahren ein, wenn für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden ist oder wenn das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen ist und der Einsprechende nicht innerhalb der in Regel 84 (1) EPÜ genannten Frist die Fortsetzung des Verfahrens beantragt.

11. Zeugeneinvernahme

Eine Einvernahme angebotener Zeugen (Regel 117 EPÜ) zu einer strittigen Frage findet statt, wenn diese Frage für die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents maßgeblich ist. Dies könnte der Fall sein, wenn eine Vorbenutzung behauptet wurde und der angebotene Zeuge beteiligt war.

9. Minutes of oral proceedings

The minutes of the oral proceedings, where appropriate together with the decision, are sent to all the parties as soon as possible.

10. Closure of proceedings

The proceedings will in every case be concluded with a decision. The opposition division may decide to revoke the European patent, to reject the opposition or to maintain the patent in amended form (Article 101 EPC).

If the patent proprietor no longer wishes to maintain the patent, it can request that the patent be revoked. The patent is then revoked because no text approved by the proprietor is available (Article 113(2) EPC).

Revocation can also be expected if the proprietor informs the EPO that it renounces the patent in respect of all the designated contracting states.

The opposition division can also terminate the proceedings by means of a formal decision if the opposition is withdrawn (Rule 84(2) EPC). Similarly, the opposition division will close the proceedings if the European patent has been surrendered or has lapsed for all the designated states and the opponent does not request continuation of the opposition proceedings within the period specified in Rule 84(1) EPC.

11. Hearing of witnesses

Witnesses offered to give testimony (Rule 117 EPC) on a contentious issue will be heard if the contested issue is relevant for a decision on the maintenance of the opposed patent. This may be the case where a prior use is claimed and the witness offered was involved.

9. Procès-verbal de la procédure orale

Le procès-verbal de la procédure orale est envoyé dès que possible à toutes les parties, le cas échéant en même temps que la décision.

10. Clôture de la procédure

La procédure se conclut dans tous les cas par une décision. La division d'opposition peut décider de révoquer le brevet européen, de rejeter l'opposition ou de maintenir le brevet sous une forme modifiée (article 101 CBE).

Si le titulaire du brevet ne souhaite plus maintenir le brevet, il peut en requérir la révocation. Le brevet est alors révoqué, car il n'existe pas de texte accepté par le titulaire du brevet (article 113(2) CBE).

La révocation peut également être escomptée si le titulaire du brevet déclare auprès de l'OEB qu'il renonce au brevet pour tous les États contractants désignés.

La division d'opposition peut aussi clore la procédure au moyen d'une décision officielle si l'opposition est retirée (règle 84(2) CBE). De même, la division d'opposition met fin à la procédure s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les États désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces États et que l'opposant ne demande pas la poursuite de la procédure dans le délai prévu à la règle 84(1) CBE.

11. Audition de témoins

Les témoins proposés (règle 117 CBE) seront entendus si la question litigieuse sur laquelle ils sont appelés à témoigner est pertinente pour la décision relative au maintien du brevet attaqué. Tel peut être le cas lorsqu'est invoqué un usage antérieur dans lequel le témoin proposé est impliqué.

12. Kosten

Grundsätzlich trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Nach Artikel 104 (1) und Regel 88 EPÜ kann über eine Verteilung der Kosten aber auch anders entschieden werden, "wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht". Es entspricht der Billigkeit, eine Entscheidung über die Verteilung der Kosten dann zu treffen, wenn die Kosten schuldhaft durch leichtfertiges oder gar böswilliges Handeln verursacht werden. Natürlich kann aber jeder sein Recht bzw. seine Interessen mit allen im Rahmen des Einspruchsverfahrens gesetzlich zulässigen Mitteln verteidigen, also z. B. mündliche Verhandlungen und Beweisaufnahmen beantragen. Daher hat beispielsweise der Patentinhaber Kosten selbst zu tragen, die ihm im Zusammenhang mit der Erwidern auf eine Einspruchsschrift entstanden sind, auch wenn sich der Einspruch später als völlig unbegründet erweist.

Die Einspruchsabteilung kann jedoch bei Verzögerungstaktiken und bei unbilligen Verhaltensweisen von Beteiligten eine abweichende Kostenverteilung vornehmen. Beispiele dafür sind in Kapitel D-IX, 1.4 der Richtlinien enthalten.

13. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

Ein Dritter kann unter den in Artikel 105 EPÜ genannten Bedingungen dem Einspruchsverfahren beitreten, solange es noch nicht abgeschlossen ist (Richtlinien D-VII, 6). Ist der Beitritt ordnungsgemäß erklärt worden, so wird er als Einspruch behandelt. Dies bedeutet, dass der Beitretende grundsätzlich dieselben Rechte wie jeder andere am Verfahren Beteiligte hat, und zwar unabhängig davon, in welcher Phase er dem Verfahren beitrifft.

14. Beschleunigung des Einspruchsverfahrens

Ist bei einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats eine Verletzungsklage aus einem europäischen Patent anhängig, so kann ein am Einspruchsverfahren Beteiligter jederzeit die Beschleunigung des Verfahrens beantragen (ABI. EPA 2008, 221).

12. Costs

Each party generally bears its own costs. Under Article 104(1) and Rule 88 EPC, the costs may be otherwise apportioned "for reasons of equity". Reasons of equity will require a decision on the apportionment of costs when the costs are culpably incurred as a result of irresponsible or even malicious actions. Each party may of course defend its rights or interests by any legally admissible means within the framework of the opposition proceedings; it may, for example, request oral proceedings or the taking of evidence. Therefore the patent proprietor has to bear the costs involved in replying to a notice of opposition even if the opposition subsequently proves to be wholly unfounded.

If a party has exercised delaying tactics or conducted itself unreasonably, the opposition division may decide on a different apportionment of costs. Examples in which the opposition division may decide to apportion costs are given in Guidelines D-IX, 1.4.

13. Intervention of the assumed infringer

A third party may intervene in opposition proceedings, under the conditions stipulated in Article 105 EPC, as long as they have not been concluded (see Guidelines D-VII, 6). If the intervention is properly filed, it is treated as an opposition. This means that, regardless of the stage at which the intervener becomes a party to the proceedings, it enjoys essentially the same rights as any other party.

14. Accelerated processing of oppositions

In cases where an infringement action in respect of a European patent is pending before a national court of a contracting state, a party to the opposition proceedings may, at any time, request accelerated processing (OJ EPO 2008, 221).

12. Frais

La règle est normalement que chacune des parties supporte les frais qu'elle a exposés. Toutefois, conformément à l'article 104(1) CBE et à la règle 88 CBE, une répartition différente des frais peut être prescrite "dans la mesure où l'équité l'exige". L'équité exige qu'une décision soit prise sur la répartition des frais lorsque les frais sont imputables à une faute commise par négligence ou par mauvaise foi. Il est entendu que toutes les parties peuvent défendre leurs droits ou leurs intérêts par tous les moyens légaux que leur offre la procédure d'opposition. C'est ainsi qu'elles peuvent solliciter une procédure orale et des mesures d'instruction. Par conséquent, le titulaire du brevet doit supporter les frais encourus à l'occasion de sa réponse à un acte d'opposition, même s'il apparaît ultérieurement que l'opposition n'était absolument pas fondée.

La division d'opposition peut toutefois répartir les frais différemment lorsqu'une partie a recours à des tactiques dilatoires ou à d'autres procédés critiquables. Des exemples de cas où la division d'opposition peut décider de répartir les frais différemment sont donnés au point D-IX, 1.4 des Directives.

13. Intervention du contrefacteur présumé

Un tiers peut intervenir, dans les conditions visées à l'article 105 CBE, tant que la procédure d'opposition n'est pas close (cf. Directives, D-VII, 6). Si l'intervention fait l'objet d'une déclaration produite dans les règles, elle est assimilée à une opposition. En d'autres termes, quel que soit le moment auquel il intervient dans la procédure, l'intervenant jouit en principe des mêmes droits que toute autre partie.

14. Traitement accéléré des oppositions

Lorsqu'une action en contrefaçon concernant un brevet européen est en instance devant un tribunal national d'un État contractant, une partie à la procédure d'opposition peut présenter à tout moment une requête en traitement accéléré (JO OEB 2008, 221).

Eine wirksame Beschleunigung des Verfahrens kann jedoch nur erreicht werden, wenn die Beteiligten ihr Vorbringen möglichst rasch und vollständig einreichen und die vom EPA gesetzten Fristen und Termine strikt einhalten. In solchen Fällen kann Anträgen auf Fristverlängerung, soweit diese über die normale Frist von vier Monaten hinausgehen, nur in besonders begründeten Ausnahmefällen stattgegeben werden.

However, the proceedings can only effectively be accelerated if the parties make their submissions promptly and in full, and strictly adhere to the time limits. Requests to extend time limits over and above the normal four-month period will only be granted in exceptional and duly substantiated cases.

Le traitement de la procédure ne sera toutefois accéléré avec efficacité que si les parties concernées produisent rapidement l'ensemble de leurs moyens et respectent rigoureusement les délais. Il n'est donné suite aux requêtes en prorogation des délais au-delà du délai normal de quatre mois que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.