

#### IV. VERFAHREN VOR DER ERSTEN INSTANZ

##### A. Prüfungsverfahren

##### 1. Entscheidungen mangels einer vom Anmelder vorgelegten oder gebilligten Fassung (Artikel 113 (2) EPÜ)

(CLB, IV.B.3.2.3 a))

In T 2277/19 stellte die Kammer fest, dass die in der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ genannte Fassung als die für die Erteilung vorgesehene Fassung anzusehen sei. Da diese Fassung, auf deren Grundlage das Patent erteilt wurde, vom Anmelder (Beschwerdeführer) gebilligt worden sei, seien die Erfordernisse des Art. 113 (2) EPÜ erfüllt. Der Anmelder könne somit nicht als im Sinne des Art. 107 Satz 1 EPÜ durch die angefochtene Entscheidung beschwert gelten. Demnach sei die vom Anmelder eingelegte Beschwerde nach R. 101 (1) EPÜ unzulässig.

Der Beschwerdeführer hatte (vorbehaltlich der Berichtigung einiger geringfügiger Fehler in der Beschreibung) sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung erklärt. Die Kammer vertrat daher die Auffassung, dass die Prüfungsabteilung zu Recht davon ausgegangen sei, dass der Anmelder das Druckexemplar überprüft habe, insbesondere weil er einige Änderungen an der für die Erteilung vorgesehenen Fassung beantragt habe. Die Prüfungsabteilung habe keinen Grund zu der Annahme gehabt, dass das Einverständnis unter dem Vorbehalt gestanden habe, dass tatsächlich nur die Zeichnungsblätter 1 bis 7 zur Veröffentlichung bestimmt seien. Darüber hinaus habe der Beschwerdeführer ausdrücklich auf sein Recht auf eine weitere Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ verzichtet. Obwohl also er nach R. 71 (6) EPÜ weitere Berichtigungen in der ihm mitgeteilten Fassung der Anmeldung hätte beantragen können, habe der Beschwerdeführer offenbar nicht bemerkt, dass die in der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ genannten Unterlagen nicht den Unterlagen seines früheren Antrags, d. h. den mit seinem Schreiben vom 20. Februar 2018 geänderten Anmeldeunterlagen, entsprachen.

#### IV. PROCEEDINGS BEFORE THE DEPARTMENTS OF FIRST INSTANCE

##### A. Examination procedure

##### 1. Decisions with no text submitted or agreed by the applicant (Article 113(2) EPC)

(CLB, IV.B.3.2.3 a))

In T 2277/19 the board held that the text referred to in the communication under R. 71(3) EPC had to be regarded as the text intended for grant. Since this text on the basis of which the patent was granted was approved by the appellant, the requirements of Art. 113(2) EPC were met. Thus, the applicant could not be considered to have been adversely affected by the decision under appeal within the meaning of Art. 107, first sentence, EPC. Accordingly, the appeal filed by the applicant was inadmissible pursuant to R. 101(1) EPC.

The appellant had approved the text intended for grant (subject to the correction of some minor errors in the description). Hence, the board considered that the examining division had legitimately expected the applicant to have checked and verified the Druckexemplar, in particular since the applicant had requested some amendments to the text intended for grant. The board found that the examining division did not have any reason to assume that the approval was based on the prerequisite that only drawing pages 1 to 7 were actually intended for publication. Moreover, the appellant expressly waived its right to the issue of a further communication under R. 71(3) EPC. Hence, although R. 71(6) EPC would have allowed the applicant to request further corrections to the communicated text, the appellant did not apparently realise that the documents referred to in the communication under R. 71(3) EPC did not correspond to the documents in its previous request, i.e. the application documents as amended by its letter dated 20 February 2018.

#### IV. PROCÉDURES DEVANT LES INSTANCES DU PREMIER DEGRÉ

##### A. Procédure d'examen

##### 1. Décisions rendues en l'absence d'un texte soumis ou accepté par le demandeur (article 113(2) CBE)

(CLB, IV.B.3.2.3 a))

Dans l'affaire T 2277/19, la chambre a retenu que le texte auquel il avait été fait référence dans la notification prévue à la règle 71(3) CBE devait être considéré comme le texte dans lequel il avait été envisagé de délivrer le brevet. Étant donné que ce texte, sur la base duquel le brevet avait été délivré, avait été approuvé par le requérant, les exigences prévues à l'art. 113(2) CBE avaient été remplies. Le demandeur ne pouvait donc pas être considéré comme ayant été lésé, au sens de l'art. 107, première phrase CBE, par la décision faisant l'objet du recours. Par conséquent, le recours formé par le requérant était irrecevable en vertu de la règle 101(1) CBE.

Le requérant avait approuvé le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet (sous réserve de la correction de quelques erreurs mineures dans la description). La chambre a donc considéré que la division d'examen était légitimement partie du principe que le demandeur avait contrôlé et vérifié le Druckexemplar, vu en particulier que le demandeur avait demandé d'apporter quelques modifications au texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet. La chambre a retenu que la division d'examen n'avait aucune raison de supposer que l'approbation était subordonnée au fait que seules les pages de dessins 1 à 7 étaient en réalité destinées à la publication. De plus, le requérant avait expressément renoncé à son droit à l'émission d'une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE. Par conséquent, bien que la règle 71(6) CBE eût permis au demandeur de demander d'apporter des corrections supplémentaires au texte notifié, le requérant ne s'était apparemment pas rendu compte que les documents cités dans la notification prévue à la règle 71(3) CBE ne correspondaient pas aux documents figurant dans sa précédente requête, à savoir les pièces de la demande telles que modifiées par son courrier en date du 20 février 2018.

Der Beschwerdeführer brachte vor, dass der Sachverhalt im vorliegenden Fall dem in der Entscheidung T 1003/19 sehr ähnlich sei, und verwies auch auf T 2081/16. In T 1003/19 habe die Kammer festgestellt, dass das Einverständnis des Anmelders mit der ihm mitgeteilten Fassung nicht maßgeblich sei, da ihm nicht die Fassung mitgeteilt worden sei, in der die Prüfungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigte, und die Bestimmungen der R. 71 (5) EPÜ nur in diesem Fall gegriffen hätten.

Die Kammer ist den Entscheidungen T 1003/19 und T 2081/16 nicht gefolgt. Ihrer Auffassung nach gibt es im EPÜ keine Rechtsgrundlage für eine Unterscheidung zwischen der in einer Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ genannten Fassung und der Fassung, die der tatsächlichen Absicht der Prüfungsabteilung entspricht. Zudem wird in R. 71 (6) EPÜ die Möglichkeit berücksichtigt, dass die nach R. 71 (3) EPÜ mitgeteilte Fassung nicht den Anträgen des Beschwerdeführers entspricht. Nach Auffassung der Kammer erlegt Art. 71 (3) EPÜ dem Anmelder somit die Pflicht auf, diese Fassung zu überprüfen. Dass ein Anmelder sein Recht nicht ausübt, Änderungen nach R. 71 (6) EPÜ zu beantragen, kann deshalb nur als Einverständnis mit der ihm mitgeteilten, d. h. der für die Erteilung vorgesehenen Fassung ausgelegt werden. Ob der Anmelder einen etwaigen Fehler bemerkt, ändert nichts daran, dass dieses Einverständnis bindend ist.

## 2. Zustimmung des Anmelders zum Text

(CLB, IV.B.3.2.)

In T 265/20 stellte die Kammer fest, dass der Anmelder (Beschwerdeführer) nach Erhalt der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung, in der die Zeichnungsblätter 1/4 bis 4/4 in der Liste der Dokumente fehlten, keine Stellungnahme abgegeben hat. Stattdessen entrichtete er die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr und reichte innerhalb der Frist von 4 Monaten die Übersetzungen der Ansprüche in den anderen Amtssprachen ein. Die Kammer befand, dass damit die in R. 71 (5) EPÜ genannten Voraussetzungen für das Eintreten der Rechtsfolge erfüllt waren, nämlich dass dies als Einverständnis des Anmelders mit der ihm nach R. 71 (3) EPÜ mitgeteilten Fassung galt. Der eindeutige Wortlaut der R. 71 (5) EPÜ lässt keine andere Auslegung als die vorgesehene

The appellant argued that the facts in the case in hand were very similar to those of decision T 1003/19 with reference also to T 2081/16. In T 1003/19 the board held that agreement to the communicated text was not decisive, since the applicant had not been notified of the text in which the examining division intended to grant a patent, and only in that case would the provisions of R. 71(5) EPC have applied.

The board did not follow T 1003/19 and T 2081/16. In its view there was no legal basis in the EPC for a distinction between the text referred to in a communication under R. 71(3) EPC and that reflecting what the examining division actually intended. Moreover, R. 71(6) EPC addressed the possibility that the text communicated under R. 71(3) did not reflect the appellant's requests. In the board's judgement, Art. 71(3) EPC thus imposed on the applicant a duty to check and verify this text. The fact that an applicant did not exercise its right to request amendments under R. 71(6) EPC could therefore only be interpreted as approval of the communicated text, i.e. the text intended for grant. Whether the applicant noticed a possible error had no effect on the fact that this approval was binding.

## 2. Approval of the text by the applicant

(CLB, IV.B.3.2.)

In T 265/20 the board noted that the applicant (appellant), upon receiving the communication pursuant to R. 71(3) EPC with the text intended for grant, in which drawing sheets 1/4 to 4/4 were missing from the list of documents, made no comments. Instead, it paid the fee for grant and publishing and filed the translations of the claims in the other official languages within the period of 4 months. The board held that the prerequisites for the legal consequence foreseen in R. 71(5) EPC were thus fulfilled. The legal consequence was that the applicant was deemed to have given approval to the text communicated to it under R. 71(3) EPC. The unambiguous wording of R. 71(5) EPC did not allow for an interpretation other than the foreseen legal consequence. Firstly, there was no legal basis in the EPC for a distinction between the text referred

Le requérant a fait valoir que les faits de l'affaire en question étaient très similaires à ceux de la décision T 1003/19, référence étant également faite à la décision T 2081/16. Dans la décision T 1003/19, la chambre avait retenu que le fait de donner son accord sur le texte notifié n'était pas décisif, étant donné que le texte dans lequel la division d'examen avait envisagé de délivrer le brevet n'avait pas été notifié au demandeur, les dispositions de la règle 71(5) CBE ne s'appliquant que si cette condition est remplie.

La chambre n'a pas suivi les décisions T 1003/19 et T 2081/16. Selon elle, il n'existe aucune base juridique dans la CBE permettant d'établir une distinction entre le texte cité dans une notification prévue à la règle 71(3) CBE et celui reflétant ce que la division d'examen a réellement envisagé. De plus, la règle 71(6) CBE traite de l'éventualité où le texte notifié au titre de la règle 71(3) CBE ne refléterait pas les requêtes du requérant. Selon la chambre, l'art. 71(3) CBE impose donc au demandeur l'obligation de contrôler et de vérifier ce texte. Le fait qu'un demandeur n'ait pas exercé son droit de demander des modifications au titre de la règle 71(6) CBE ne peut donc être interprété que comme une approbation du texte notifié, c'est-à-dire du texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet. La question de savoir si le demandeur a remarqué une éventuelle erreur est sans effet sur le caractère contraignant de cette approbation.

## 2. Accord sur le texte par le demandeur

(CLB, IV.B.3.2.)

Dans l'affaire T 265/20, la chambre a fait observer que le demandeur (requérant) n'a formulé aucune observation après avoir reçu la notification au titre de la règle 71(3) CBE avec le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, et dans lequel les dessins 1/4 à 4/4 étaient absents de la liste des documents. Le demandeur a acquitté la taxe de délivrance et de publication et produit les traductions des revendications dans les autres langues officielles dans le délai de quatre mois. La chambre a considéré que les conditions préalables à la conséquence juridique prévue à la règle 71(5) CBE étaient ainsi remplies. La conséquence juridique était que le demandeur était réputé avoir donné son accord sur le texte qui lui avait été notifié conformément à la règle 71(3) CBE. La formulation dépourvue d'ambiguïté de

Rechtsfolge zu. Erstens gibt es im EPÜ keine Rechtsgrundlage für eine Unterscheidung zwischen der in einer Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ genannten Fassung und der Fassung, die der tatsächlichen Absicht der Prüfungsabteilung entspricht (s. auch T 2277/19, Nr. 1.3 der Gründe). Zweitens führte nicht der Inhalt des Textes dazu, dass das Einverständnis nach R. 71 (5) EPÜ als erteilt galt, sondern die Entrichtung der Gebühr und Einreichung der Übersetzungen nach R. 71 (5) EPÜ durch den Anmelder. Daraus folgt, dass es sinnlos wäre, nach dem "wahren Willen" der Mitglieder der Prüfungsabteilung bei der Abfassung der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ zu forschen. Die endgültige Verantwortung für den Text lag beim Anmelder selbst, nicht bei der Prüfungsabteilung.

Die Kammer befand, dass es in der Verantwortung des Anmelders liege zu prüfen, ob die ihm mitgeteilte Fassung dem entspricht, was er beantragt hat. Dass ein Anmelder sein Recht nicht ausübt, Änderungen nach R. 71 (6) EPÜ zu beantragen, kann deshalb nur als Einverständnis mit der ihm mitgeteilten Fassung, d. h. der für die Erteilung vorgesehenen Fassung ausgelegt werden. Ob der Anmelder einen möglichen Fehler im Text bemerkt hat oder nicht, hat keinen Einfluss darauf, dass sein Einverständnis bindend ist, unabhängig davon, ob dieses ausdrücklich erteilt wurde oder nach R. 71 (5) EPÜ als erteilt gilt.

Weiter sah die Kammer in den Entscheidungen T 1003/19 und T 2081/16 keine divergierende Rechtsprechung, die eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer nach Art. 112 (1) EPÜ zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung erforderlich machen würde. Für sie ließ der Wortlaut der R. 71 EPÜ zweifelsfrei nicht die Schlussfolgerung zu, dass der "wahre Wille" der Prüfungsabteilung berücksichtigt werden müsse, wenn beurteilt wird, ob das Einverständnis als erteilt gilt und bindend ist. Darüber hinaus konnte sie in den genannten Entscheidungen keine überzeugenden Gründe dafür ausmachen. Siehe auch Kapitel V.A.2. "Materielle Beschwerdeberechtigung (Artikel 107 EPÜ)".

to in a communication under R. 71(3) EPC and the text really intended by the examining division (see also T 2277/19, point 1.3 of the Reasons). Secondly, it was not the content of the text which triggered the deemed approval under R. 71(5) EPC, but the applicant paying the fee and filing the translations according to R. 71(5) EPC. It followed that it was pointless to explore the "true will" of the members of the examining division when editing the communication pursuant to R. 71(3) EPC. It was the applicant itself with whom the final responsibility for the text remained, not the examining division.

The board held that it was the applicant's responsibility to check whether the text communicated to it corresponded to what it had requested. The fact that an applicant did not exercise its right to request amendments under R. 71(6) EPC could therefore only be interpreted as consent to the communicated text, i.e. the text intended for grant. Whether or not the applicant noticed a possible error in the text had no effect on the fact that its approval, whether given explicitly or deemed to have been given under R. 71(5) EPC, was binding.

The board further considered that decisions T 1003/19 and T 2081/16 did not amount to diverging case law which required a decision of the Enlarged Board of Appeal pursuant to Art. 112(1) EPC to ensure the uniform application of the law. It expressed that it had no doubt that the wording of R. 71 EPC did not allow it to be concluded that the "true will" of the examining division was something that had to be taken into consideration when making a judgement regarding the deemed approval and its binding effect. Moreover, it could identify no convincing reasons in this respect in the cited decisions. See also chapter V.A.2. "Party adversely affected (Article 107 EPC)".

la règle 71(5) CBE ne permet aucune autre interprétation que de conclure à la conséquence juridique prévue. Premièrement, il n'existe aucune base juridique dans la CBE permettant d'établir une distinction entre le texte cité dans une notification prévue à la règle 71(3) CBE et le texte réellement envisagé par la division d'examen (cf. également décision T 2277/19, point 1.3 des motifs). Deuxièmement, ce n'est pas le contenu du texte qui déclenche l'accord réputé avoir été donné au titre de la règle 71(5) CBE, mais le fait que le demandeur acquitte la taxe et produise les traductions conformément à la règle 71(5) CBE. Il s'ensuit qu'il est inutile de rechercher quelle était la "véritable volonté" des membres de la division d'examen lorsqu'ils ont établi la notification au titre de la règle 71(3) CBE. C'est au demandeur lui-même, et non à la division d'examen, que revient la responsabilité finale du texte.

La chambre a retenu qu'il incombe au demandeur de vérifier si le texte qui lui a été notifié correspond à ce qu'il avait demandé. Le fait qu'un demandeur n'ait pas exercé son droit de demander des modifications au titre de la règle 71(6) CBE ne peut donc être interprété que comme une approbation du texte notifié, c'est-à-dire du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. La question de savoir si le demandeur a remarqué ou non une éventuelle erreur dans le texte n'a aucun effet sur le caractère contraignant de son accord, que celui-ci ait été donné explicitement ou soit réputé avoir été donné au titre de la règle 71(5) CBE.

La chambre a par ailleurs estimé que les décisions T 1003/19 et T 2081/16 ne créent aucune divergence dans la jurisprudence qui nécessite une décision de la Grande Chambre de recours conformément à l'art. 112(1) CBE afin d'assurer une application uniforme du droit. Selon elle, à n'en pas douter, la formulation de la règle 71 CBE ne permet pas de conclure que la "véritable volonté" de la division d'examen est un élément à prendre en considération pour déterminer si l'accord est réputé avoir été donné et si son effet est contraignant. La chambre n'a en outre relevé aucun motif convaincant à cet égard dans les décisions citées. Voir également le chapitre V.A.2. "Partie déboutée (article 107 CBE)".

### 3. Änderungen nach dem Erteilungsbeschluss

(CLB, IV.B.3.6.; IV.B.3.2.2)

In **T 646/20** fand die Kammer keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Prüfungsabteilung verpflichtet wäre, einen Erteilungsbeschluss bis zum Ablauf der viermonatigen Frist aufzuschieben, wenn der Anmelder innerhalb dieser Frist der Erteilung zugestimmt und damit der Prüfungsabteilung erlaubt hat, einen entsprechenden Beschluss zu fassen. Es wäre ziemlich merkwürdig, wenn die Prüfungsabteilung einen Beschluss für den Fall aufschieben müsste, dass der Anmelder es sich anders überlegt hat. Im vorliegenden Fall erteilte der Anmelder nach Erhalt der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ seine ausdrückliche Zustimmung, den Erteilungsbeschluss zu erlassen; nach dem Erteilungsbeschluss erklärte der Beschwerdeführer dann jedoch sein Nichteinverständnis und reichte am Tag der geplanten Veröffentlichung des Erteilungsbeschlusses im Europäischen Patentblatt einen Antrag auf Weiterbehandlung ein. Die Kammer unterschied den vorliegenden Fall von T 1/92 (ABl. 1993, 685), in dem es um widersprüchliche Aussagen des Anmelders ging, die dem Erteilungsbeschluss der Prüfungsabteilung vorangingen. Die Kammer im vorliegenden Fall war auch nicht von dem Argument des Beschwerdeführers überzeugt, eine in Reaktion auf eine Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ verschickte Zustimmung könne nicht als Verzicht auf weitere Optionen oder Rechtsbehelfe ausgelegt werden. Jedes Einverständnis mit der Fassung eines Patents bedeutet einen Verzicht auf die verbleibende unendliche Zahl von Fassungen, in denen ein Patent erteilt werden könnte.

Die Kammer stellte in ihrem Orientierungssatz fest, dass nach der Erteilung keine weiteren Mitgliedstaaten benannt werden können. Unter Bezugnahme auf die Entscheidung G 1/10 (ABl. 2013, 194) kam die Kammer zu dem Schluss, dass das Patent in der erteilten Fassung im Interesse der Rechtssicherheit nicht mehr geändert werden darf und dass dem Anmelder "angemessene Mittel zur Verfügung standen", um im Vorfeld Abhilfe zu schaffen. Nach Auffassung der Kammer oblag es dem Anmelder, die vollständige Akte zu überprüfen, um alle Unstimmigkeiten zu erkennen, auf die er gegebenenfalls aufmerksam machen wollte. Unstimmigkeiten, die die Fassung und die benannten Mitgliedstaaten in der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ

### 3. Amendments after the decision to grant

(CLB, IV.B.3.6.; IV.B.3.2.2)

In **T 646/20** the board found no support for any obligation of the examining division to defer a decision of grant until the expiry of the four-month period in a case where the applicant had at any given time within this period of time given approval to grant and thereby allowed the examining division to issue a corresponding decision. It would be rather strange if the examining division had to defer a decision for the eventuality that the applicant had second thoughts. In the case in hand, following the R. 71(3) EPC notification, the applicant gave its explicit approval to issue the decision to grant; however, following the decision to grant, the appellant then voiced its disapproval together with a request for further processing – filed on the date that the decision to grant was due to be published in the European Patent Bulletin. The board distinguished the case in hand from T 1/92 (OJ 1993, 685), which related to contradictory statements of the applicant prior to the decision of grant being taken by the examining division. The board in the case in hand was also not convinced by the appellant's argument that an approval sent in response to a R. 71(3) EPC communication could not be interpreted as a waiver of further options or remedies. Every approval of the text of a patent implied a waiver of the remaining infinity of texts in which a patent could be granted.

The board noted in its catchword that further Member States could not be designated after grant. With reference to decision G 1/10 (OJ 2013, 194), the board concluded that in the interest of legal certainty, the patent in the version as granted should no longer be open to amendments and that the applicant had had "adequate means at his disposal" to remedy beforehand. In the board's view, it was incumbent on the applicant to verify the complete file in order to spot any inconsistencies it may wish to draw attention to. Inconsistencies related to text and the designated Member States in the communication under R. 71(3) EPC and not raised in response thereto must be considered as approved by applicant.

### 3. Modifications produites après la décision de délivrance

(CLB, IV.B.3.6. ; IV.B.3.2.2)

Dans l'affaire **T 646/20**, la chambre a retenu que rien n'oblige la division d'examen à différer une décision de délivrance jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois dans les cas où le demandeur a donné, dans ce délai, son accord sur la délivrance et ainsi permis à la division d'examen de rendre une décision correspondante. Il serait plutôt étrange que la division d'examen doive différer une décision pour l'éventualité où le demandeur changerait d'avis. Dans la présente affaire, après réception de la notification au titre de la règle 71(3) CBE, le demandeur a donné son accord explicite sur la décision de délivrance. Cependant, après cette décision, le requérant a exprimé son désaccord en même temps qu'il a soumis une requête en poursuite de la procédure – présentée à la date à laquelle la décision de délivrance devait être publiée dans le Bulletin européen des brevets. La chambre a distingué la présente affaire de l'affaire T 1/92 (JO 1993, 685), qui concernait des déclarations contradictoires faites par le demandeur avant que la division d'examen ne prenne la décision de délivrance. En l'espèce, la chambre n'a pas non plus été convaincue par l'argument du requérant selon lequel un accord envoyé en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE ne peut pas être interprété comme une renonciation à des options ou voies de recours supplémentaires. Chaque accord sur le texte d'un brevet implique de renoncer à l'infinité restante de textes dans lesquels le brevet pourrait être délivré.

Dans l'exergue, la chambre a fait observer qu'il n'est pas possible de désigner des États membres supplémentaires après la délivrance. Faisant référence à la décision G 1/10 (JO 2013, 194), elle a conclu que, dans l'intérêt de la sécurité juridique, le brevet dans la version telle que délivrée ne doit plus être susceptible d'être modifié et que le demandeur avait eu "suffisamment de moyens à sa disposition" pour rectifier plus tôt. Selon la chambre, il incombe au demandeur de vérifier l'intégralité du dossier afin de relever toute incohérence sur laquelle il souhaite éventuellement attirer l'attention. Les incohérences qui concernent le texte et les États membres désignés dans la notification au titre de la règle 71(3) CBE et qui

betreffen und nicht in Erwiderung darauf beanstandet wurden, sind als vom Anmelder gebilligt zu betrachten.

#### 4. Zurücknahme der Patentanmeldung

##### 4.1 Berichtigung der Zurücknahme der Anmeldung nach Regel 139 EPÜ

(CLB, IV.B.3.8.2)

In **J 6/19** ging der Antrag des Anmelders auf Berichtigung der Zurücknahme der Anmeldung am Tag der Veröffentlichung der Zurücknahmeerklärung im Europäischen Patentregister beim EPA ein.

Die Juristische Beschwerdekammer erinnerte daran, dass nach der ständigen Rechtsprechung ein Antrag auf Widerruf der Zurücknahmeerklärung einer Anmeldung nicht mehr zulässig ist, wenn die Zurücknahme der Öffentlichkeit vom EPA offiziell bekannt gegeben worden ist (J 10/87, ABI. 1989, 323) und ein Dritter zum Zeitpunkt der offiziellen öffentlichen Bekanntmachung auch nach einer Akteneinsicht keinen Grund zu der Annahme gehabt hätte, dass die Zurücknahme ein Irrtum war und später widerrufen werden könnte (J 25/03, ABI. 2006, 395).

Die Kammer stellte fest, dass der Antrag auf Zurücknahme, den der Anmelder widerrufen wollte, uneingeschränkt, eindeutig und bedingungslos gewesen sei und dass der Antrag auf Widerruf der Zurücknahme frühestens am folgenden Tag für eine Akteneinsicht zur Verfügung gestanden hätte. Die Kammer befand, dass die Begründung in der Sache J 25/03, in der vom Hinweis auf die Zurücknahme im Europäischen Patentregister bis zur Aufnahme des Antrags auf Widerruf der Zurücknahme in die Akte vier Tage vergangen waren, auf den vorliegenden Fall angewandt werden könne. Jener Entscheidung zufolge sei die offizielle öffentliche Bekanntmachung der Zurücknahme ein Schlüsselereignis, und in einem Fall, in dem ein Dritter zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung auch nach Einsicht in die Akte keinen Grund zu der Annahme gehabt hätte, dass die Zurücknahme ein Irrtum war und später widerrufen werden könnte, wäre die Rechtssicherheit in unvertretbarer Weise beeinträchtigt, wenn ein solcher Widerruf doch noch erfolgen dürfte. Die Kammer in **J 6/19** kam daher zu dem Schluss, dass es für ihre Entscheidung nicht relevant sei, dass der Antrag auf Widerruf am selben Tag eingegangen war, an dem die Zurück-

#### 4. Withdrawal of the patent application

##### 4.1 Correction of the withdrawal of the application under Rule 139 EPC

(CLB, IV.B.3.8.2)

In **J 6/19** the applicant's request to correct the letter withdrawing the application was received at the EPO on the day on which this letter had been published in the European Patent Register.

The Legal Board recalled that according to the case law, a request for retraction of a letter of withdrawal was no longer possible if the public had been officially notified of the withdrawal (J 10/87, OJ 1989, 323) and if, in the circumstances of the case, even after file inspection, there would not have been any reason for a third party to suspect, at the time of the official public notification, that the withdrawal could be erroneous and later retracted (J 25/03, OJ 2006, 395).

The board noted that the request for withdrawal, which the applicant sought to retract, was unqualified, unambiguous and unconditional and that the request for retraction of the withdrawal would not have been available for file inspection until at least the following day. The board considered that the reasoning of J 25/03, where four days elapsed from the mention of the withdrawal in the European Patent Register to the addition to the file of the request for retraction of the withdrawal, could be applied to the present case. According to this decision the official notification to the public of the withdrawal was a key step and legal certainty would suffer unacceptably if further delay were permitted for retraction of the withdrawal in circumstances, where even after inspection of the file there would not have been any reason to suspect, at the time of the official notification to the public, that the withdrawal, could be erroneous and later retracted. The board in **J 6/19** concluded that it was therefore of no relevance to their decision that the request for retraction was received on the same day the withdrawal was published. The time requirement of R. 139 EPC had not been met.

n'ont pas été soulevées en réponse à cette notification doivent être considérées comme approuvées par le demandeur.

#### 4. Retrait de la demande de brevet

##### 4.1 Rectification du retrait de la demande en vertu de la règle 139 CBE

(CLB, IV.B.3.8.2)

Dans l'affaire **J 6/19**, la requête du demandeur visant à rectifier la lettre annonçant le retrait de la demande de brevet avait été reçue par l'OEB le jour de la publication de cette lettre dans le Registre européen des brevets.

La chambre de recours juridique a rappelé que, selon la jurisprudence, une requête en révocation d'une lettre annonçant un retrait n'est plus possible si le retrait a été officiellement porté à la connaissance du public (J 10/87, JO 1989, 323) et si, compte tenu des circonstances de l'espèce, même à l'issue d'une inspection du dossier complet, les tiers n'auraient eu aucune raison de soupçonner, au moment où le retrait fut officiellement porté à la connaissance du public, que le retrait était susceptible d'être erroné et d'être révoqué par la suite (J 25/03, JO 2006, 395).

La chambre a fait observer que la demande de retrait que le demandeur avait cherché à révoquer était sans réserve, dépourvue d'ambiguïtés et inconditionnelle et que la requête en révocation du retrait n'aurait pas été ouverte à l'inspection publique avant le jour suivant au moins. La chambre a considéré que le raisonnement adopté dans l'affaire J 25/03, dans laquelle quatre jours s'étaient écoulés entre la mention du retrait dans le Registre européen des brevets et l'inscription au dossier de la requête en révocation du retrait, était applicable à la présente affaire. Selon cette décision, l'information officielle du public sur le retrait représente une étape fondamentale et le fait de tolérer un retard supplémentaire pour révoquer le retrait reviendrait à compromettre de façon inacceptable la sécurité juridique dans les cas où, même à l'issue d'une inspection du dossier, il n'y aurait aucune raison de soupçonner, au moment où le retrait est officiellement porté à la connaissance du public, que le retrait est susceptible d'être erroné et d'être révoqué par la suite. Dans l'affaire **J 6/19**, la chambre a conclu qu'il était donc sans importance, pour sa décision, que la requête en révocation ait été reçue le jour de la

nahme veröffentlicht wurde. Das Zeiterfordernis der R. 139 EPÜ sei nicht erfüllt.

In **J 7/19** führte die Kammer aus, dass der Anmelder eine Zurücknahme nur unter bestimmten, in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern festgelegten Bedingungen berichtigen kann. Die erste Bedingung ist das Vorliegen einer Unrichtigkeit im Sinne der R. 139 Satz 1 EPÜ. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern dürfte eine Unrichtigkeit in einer beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlage dann vorliegen, "wenn die Unterlage nicht die wirkliche Absicht dessen wiedergibt, für den sie eingereicht worden ist" (s. J 8/80, ABI. 1980, 293; J 4/82, ABI. 1982, 385). Unrichtigkeiten, die zu einer Diskrepanz zwischen der tatsächlichen und der erklärten Absicht des Beteiligten führen, sind daher nach R. 139 EPÜ berichtigungsfähig.

Vorliegend hatte der Anmelder irrtümlich angenommen, dass sich die Ansprüche der europäischen Anmeldung nicht wesentlich von den Ansprüchen der korrespondierenden japanischen Anmeldung unterschieden, und auf der Grundlage dieser irrigen Annahme beschlossen, die Anmeldung fallen zu lassen. Die Kammer stellte zwischen der tatsächlichen und der erklärten Absicht des Beteiligten keine Diskrepanz fest und wies die Beschwerde zurück. Nach der Rechtsprechung der Kammern sind nur Unrichtigkeiten in Bezug auf die Erklärung, ihren Inhalt oder ihre Übermittlung eine Unrichtigkeit im Sinne der R. 139 EPÜ. Die Kammer führte gute rechtspolitische Gründe für diese Beschränkung an. Würde man den Begriff der Unrichtigkeit auf ein Szenario ausdehnen, in dem die Erklärung die Absichten eines Beteiligten richtig wiedergibt, aber auf falschen Annahmen beruht, würde jede irrije Beurteilung der Offenbarung der Anmeldung, der Patentierbarkeit der Erfindung, des Prioritätsanspruchs, der gesetzlichen Bestimmungen oder der einschlägigen Rechtsprechung eine Zurücknahme potenziell berichtigungsfähig machen. Dies wäre der Rechtssicherheit abträglich. Ein Anmelder, der eine Entscheidung über die Zurücknahme getroffen hat, ohne alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, muss die Folgen tragen.

In **J 7/19** the board explained that an applicant's ability to correct a withdrawal was subject to several conditions specified by the case law of the boards of appeal, the first of which was the existence of a mistake within the meaning of R. 139, first sentence, EPC, which, according to the case law of the boards of appeal, "may be said to exist in a document filed with the European Patent Office if the document does not express the true intention of the person on whose behalf it was filed" (see J 8/80, OJ 1980, 293; J 4/82, OJ 1982, 385). Therefore, mistakes which resulted in a divergence between the party's actual and declared intent were eligible for correction under R. 139 EPC.

In the case in hand the applicant had mistakenly believed that the claims of the European application did not differ considerably from the claims of the corresponding Japanese application and decided to abandon the application on the basis of this erroneous assumption. The board found there to be no divergence between the applicant's declaration and its true intention and dismissed the appeal. In the case law of the boards, only errors relating to the declaration, its content or its transmission fell under the notion of a mistake within the meaning of R. 139 EPC. The board explained there were good policy reasons for having this limitation. If the notion of a mistake were extended to also cover a scenario where the declaration correctly reflected a party's intentions, but was based on wrong assumptions, any mistaken assessment of the disclosure of the application, the patentability of the invention, the entitlement to priority, the legal provisions or the related case law would make any withdrawal potentially eligible for correction. This would be detrimental to legal certainty. Where the applicant has made a decision on withdrawal without considering all the relevant circumstances, it must bear the consequences.

publication du retrait. L'exigence en matière de délai de la règle 139 CBE n'avait pas été remplie.

Dans l'affaire **J 7/19**, la chambre a expliqué que la possibilité pour le demandeur de rectifier un retrait était soumise à plusieurs conditions énoncées dans la jurisprudence des chambres de recours, la première étant la présence d'une erreur au sens de la règle 139, première phrase CBE. Selon la jurisprudence des chambres de recours, tel est le cas lorsque "une pièce soumise à l'Office européen des brevets [...] ne reproduit pas la véritable intention de la personne au nom de laquelle elle a été déposée" (cf. J 8/80, JO 1980, 293 ; J 4/82, JO 1982, 385). Par conséquent, les erreurs qui conduisent à une divergence entre l'intention réelle et l'intention déclarée de la partie peuvent faire l'objet d'une rectification en vertu de la règle 139 CBE.

Dans l'affaire en cause, le demandeur avait cru à tort que les revendications de la demande de brevet européen ne différaient pas de manière significative de celles de la demande japonaise correspondante et, en partant de cette supposition erronée, avait décidé de renoncer à sa demande. La chambre a constaté qu'il n'y avait aucune divergence entre la déclaration de retrait produite par le demandeur et son intention véritable et a rejeté le recours. Dans la jurisprudence des chambres de recours, la notion d'erreur au sens de la règle 139 CBE ne couvre que les erreurs liées à la déclaration proprement dite, à sa teneur ou à sa transmission. La chambre a expliqué que de bons motifs de politique jurisprudentielle sont à l'origine de cette limitation. Si l'on étendait la notion d'erreur de sorte qu'elle couvre également les cas où une déclaration de retrait reflète fidèlement l'intention de la partie, mais part d'une supposition erronée, il serait possible de rectifier tout retrait en invoquant une erreur d'appréciation concernant la divulgation, la brevetabilité de l'invention, le droit de priorité, les dispositions juridiques ou la jurisprudence pertinente, et ce au détriment de la sécurité juridique. Un demandeur qui décide de retirer sa demande sans tenir compte de toutes les circonstances pertinentes doit en subir les conséquences.

## B. Einspruchsverfahren

### 1. Einspruchseinlegung und Zulässigkeitsvoraussetzungen – Entrichtung der Einspruchsgebühr

(CLB, IV.C.2.2.3)

In T 1000/19 hatten die Vertreter des Einsprechenden in ihrem Begleitschreiben zur Einspruchsschrift (die zwei Tage vor Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht wurde) erwähnt, dass sie die zuständige Abteilung des EPA ermächtigten, die Einspruchsgebühr von ihrem laufenden Konto abzubuchen. Allerdings hatten sie versäumt, im Feld X des elektronischen EPA-Formblatts 2300E die Zahlungsmethode anzugeben. Die Einspruchsabteilung befand, dass der Einspruch als nicht eingelegt galt (Art. 99 (1) EPÜ).

Die Kammer merkte zunächst an, dass es höchst fraglich ist, ob die Rechtsprechung (z. B. T 1265/10, T 152/82, ABl. 1987, 191 und T 806/99), wonach unter bestimmten Umständen die Absicht der Gebührenzahlung per Abbuchungsauftrag auch bei einem mangelhaften Abbuchungsauftrag als wirksame Zahlung betrachtet werden kann, nach der seit 1. Dezember 2017 geltenden Fassung der VLK weiterhin Anwendung findet. Allerdings musste im vorliegenden Fall weder diese Rechtsfrage noch die Frage, ob der Grundsatz des Vertrauensschutzes Anwendung findet, geklärt werden, weil die Kammer der Auffassung war, dass R. 139 EPÜ anwendbar war und die darin genannten Erfordernisse erfüllt waren.

Die Auffassung der Einspruchsabteilung, dass R. 139 EPÜ keine zeitliche Beschränkung kenne und deshalb nicht auf die nicht verlängerbare Frist für die Einlegung eines Einspruchs angewandt werden könne, wurde von der Kammer als juristisch falsch zurückgewiesen. Die Kammer verwies auf G 1/12 (ABl. 2014, A114), in der die Große Beschwerdekammer befunden hatte, dass das Verfahren für die Berichtigung von Mängeln nach R. 139 Satz 1 EPÜ im Falle einer fehlerhaften Angabe des Namens des Beschwerdeführers in einer Beschwerdeschrift greift. Wie die Kammer feststellte, ist die Frage, ob eine Beschwerdeschrift Namen und Anschrift des Beschwerdeführers enthält, untrennbar mit der Frage verbunden, ob die Beschwerde wirksam innerhalb der Frist nach Art. 108 Satz 1 EPÜ eingelegt worden ist. Es steht außer Zweifel, dass der Grundgedanke von G 1/12 auch greift, wenn es um die

## B. Opposition procedure

### 1. Filing and admissibility requirements – payment of opposition fee

(CLB, IV.C.2.2.3)

In the case underlying T 1000/19 the opponent's representatives mentioned in their letter accompanying the notice of opposition (filed two days before expiry of the opposition period) that they authorised the responsible EPO department to debit the opposition fee from their deposit account. However, they failed to indicate the payment method in box X of electronic EPO Form 2300E. The opposition division held that the opposition was deemed not to have been filed (Art. 99(1) EPC).

The board first observed that it was highly questionable whether the case law (e.g. T 1265/10, T 152/82, OJ 1987, 191, and T 806/99) according to which, under certain circumstances, the "intention to pay" a fee by debit order could still be regarded as a valid payment, even if the debit order was deficient, still applied under the version of the ADA in force since 1 December 2017. However, neither this legal question nor the question whether the principle of legitimate expectations applied needed to be decided in the case in hand, as the board considered that R. 139 EPC was applicable and that its requirements were complied with.

The opposition division's view that R. 139 EPC was not "time-barred" and could therefore not be applied to the non-extendable time limit for filing an opposition was rejected by the board as legally incorrect. The board referred to G 1/12 (OJ 2014, A114), in which the Enlarged Board had found that the procedure for correcting errors under R. 139, first sentence, EPC was available in cases of an error in the appellant's name in a notice of appeal. The board noted that the issue whether a notice of appeal contained the name and address of the appellant was inextricably related to the question whether the appeal had been validly filed within the time limit under Art. 108, first sentence, EPC. There could be no doubt that the ratio of G 1/12 also applied if the admissibility of an opposition, or the question whether an opposition was deemed to have been filed, was concerned (T 615/14,

## B. Procédure d'opposition

### 1. Formation de l'opposition et conditions à remplir pour qu'elle soit recevable – paiement de la taxe d'opposition

(CLB, IV.C.2.2.3)

Dans l'affaire T 1000/19, les mandataires de l'opposant avaient mentionné dans leur courrier accompagnant l'acte d'opposition (déposé deux jours avant l'expiration du délai d'opposition) qu'ils autorisaient le service compétent de l'OEB à prélever la taxe d'opposition de leur compte courant. Ils n'avaient toutefois pas indiqué le mode de paiement dans la case X du formulaire électronique OEB 2300E. La division d'opposition a considéré que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée (art. 99(1) CBE).

La chambre a d'abord fait observer qu'il était hautement contestable que, dans le cadre de la version de la RCC en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> décembre 2017, il soit encore possible d'appliquer la jurisprudence (p. ex. T 1265/10, T 152/82, JO 1987, 191, et T 806/99) selon laquelle, dans certaines circonstances, l'"intention d'acquitter" une taxe par ordre de prélèvement peut être considérée comme un paiement valable même si l'ordre de prélèvement est incomplet. Cependant, ni cette question juridique, ni la question de savoir si le principe de la protection de la confiance légitime s'applique n'ont dû être tranchées dans la présente affaire, étant donné que la chambre a considéré que la règle 139 CBE était applicable et que les exigences de cette disposition avaient été remplies.

L'avis de la division d'opposition selon lequel la procédure prévue à la règle 139 CBE n'était pas soumise à un délai et ne pouvait donc pas être appliquée au délai non prorogeable prévu pour former une opposition a été rejeté par la chambre comme juridiquement incorrect. La chambre s'est référée à la décision G 1/12 (JO 2014, A114), dans laquelle la Grande Chambre de recours avait retenu que la procédure prévue à la règle 139, première phrase CBE pour la correction d'erreurs pouvait être appliquée en cas d'erreur concernant le nom du requérant dans l'acte de recours. La chambre a noté que la question de savoir si un acte de recours comporte le nom et l'adresse du requérant est inextricablement liée à la question de savoir si le recours a été valablement formé dans le délai prévu à l'art. 108, première phrase CBE. Il ne fait aucun doute que le raisonnement

Zulässigkeit eines Einspruchs oder die Frage geht, ob ein Einspruch als eingelegt gilt (T 615/14, T 579/16). Die Kammer sah außerdem keinen Grund, warum die Argumentationslinien aus G 1/12 zur Anwendbarkeit der R. 139 EPÜ nicht ebenso für die Berichtigung eines fehlerhaft ausgefüllten Zahlungsformblatts gelten sollen (s. T 317/19). Die Anwendbarkeit der R. 139 EPÜ auf Abbuchungsaufträge war von den Beschwerdekammern bejaht oder zumindest nicht ausgeschlossen worden (T 152/82, T 17/83 vom 20. September 1983).

Die Kammer stellte unter Verweis auf T 152/85 fest, dass R. 139 EPÜ nur für einen Fehler in einer Unterlage, nicht aber für einen Fehler durch Unterlassung einer Handlung gilt. Im vorliegenden Fall hatte der Einsprechende das EPA-Formblatt 2300E und damit eine Unterlage im Sinne der R. 139 Satz 1 EPÜ eingereicht; der Fehler in der Unterlage bestand darin, dass die Zahlungsmethode nicht aktiviert war. Die Kammer war auch überzeugt, dass die in G 1/12 genannten Erfordernisse für Berichtigungen nach R. 139 Satz 1 EPÜ erfüllt waren.

## 2. Verspätetes Vorbringen – Begriff der "Verspätung"

(CLB, IV.C.4.3)

In T 2734/16 stellte die Kammer fest, dass eine neue Angriffslinie auf die erfinderische Tätigkeit, die als Reaktion und unter Verwendung der vom Patentinhaber mit der Einspruchserwiderung eingereichten Dokumente verfolgt wird, nicht per se als verspätet anzusehen ist. Sie kann aus Gründen der Waffengleichheit in das Einspruchsverfahren zugelassen werden, auch wenn die Dokumente im Ergebnis nicht relevanter als andere Dokumente sind. Im vorliegenden Fall hatte der Patentinhaber geltend gemacht, dass Großfräsen, von denen die mit der Einspruchserwiderung eingereichten Dokumente Beispiele darstellen sollten, den nächstliegenden Stand der Technik bildeten. Ausgehend hiervon war dem Beschwerdeführer im Rahmen der Waffengleichheit zuzugestehen, die ihm erst durch von der Gegenseite neu eingereichte Dokumente zur Kenntnis gebrachten Tatsachen in seinem eigenen Sinne aufzugreifen und zu einem Gegenangriff mit einer neuen Angriffslinie gegen die erfinderische Tätigkeit zu verwenden. Da dieser Gegenangriff erst möglich geworden war, nachdem der Beschwerdegegner

T 579/16). Furthermore, the board saw no reason why the lines of reasoning set out in G 1/12 regarding the applicability of R. 139 EPC should not equally apply to a correction of incorrectly filled-in payment form (see T 317/19). Rather, the applicability of R. 139 EPC to debit orders had been acknowledged or at least not ruled out by the boards of appeal (T 152/82, T 17/83 of 20 September 1983).

The board noted, with reference to T 152/85, that R. 139 EPC only applied to a mistake made in a document, not to a factual mistake. Here, the opponent had filed EPO Form 2300E and hence a document within the meaning of R. 139, first sentence, EPC; the mistake in the document was that the payment method was not activated. The board was also satisfied that the requirements for corrections under R. 139, first sentence, EPC as referred to in G 1/12 were fulfilled.

## 2. Late submissions – concept of "in due time"

(CLB, IV.C.4.3)

In T 2734/16 the board held that a new line of attack on inventive step pursued in response to and using the documents submitted by the patent proprietor with its reply to the opposition should not be considered late filed per se. For reasons of "equality of arms", the new attack could be admitted into the opposition proceedings even if the documents ultimately proved no more relevant than other documents. In the case in hand, the patent proprietor had asserted that the large-scale road milling machines illustrated by the examples in the documents submitted with its reply to the opposition formed the closest prior art. In these circumstances, the appellant had to be entitled, with a view to ensuring equality of arms, to take the facts first brought to its attention by the new documents submitted by the opposing party and use them for its own ends in a counterattack relying on them as new arguments against inventive step. Since this counterattack had only become possible once the respondent had submitted these documents in its own defence, the board, having considered all the circumstances, did not deem it

de la décision G 1/12 s'applique également s'il est question de la recevabilité d'une opposition ou s'il s'agit de déterminer si une opposition est réputée avoir été formée (T 615/14, T 579/16). Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que les arguments avancés dans la décision G 1/12 concernant l'applicabilité de la règle 139 CBE s'appliquent également à la correction d'un formulaire de paiement mal rempli (cf. T 317/19). Au contraire, l'applicabilité de la règle 139 CBE aux ordres de prélèvement a été reconnue ou, du moins, n'a pas été exclue par les chambres de recours (T 152/82, T 17/83 du 20 septembre 1983).

La chambre a noté, en se référant à la décision T 152/85, que la règle 139 CBE s'applique uniquement aux erreurs commises dans une pièce, et non aux erreurs de fait. En l'espèce, l'opposant avait déposé le formulaire OEB 2300E, autrement dit une pièce au sens de la règle 139, première phrase CBE. L'erreur contenue dans la pièce était l'absence d'activation du mode de paiement. La chambre était également convaincue que les exigences en matière de correction au titre de la règle 139, première phrase CBE, visées dans la décision G 1/12, étaient remplies.

## 2. Moyens invoqués tardivement – notion de production "en temps utile"

(CLB, IV.C.4.3)

Dans l'affaire T 2734/16, la chambre a retenu qu'une nouvelle ligne d'attaque utilisée contre l'activité inventive en réponse aux pièces produites par le titulaire du brevet en même temps que sa réponse à l'opposition et fondée sur lesdites pièces ne doit pas être considérée en soi comme tardive. Elle peut être admise dans la procédure d'opposition pour des raisons d'égalité des armes, même si, en fin de compte, les pièces ne sont pas plus pertinentes que d'autres. En l'espèce, le titulaire du brevet avait fait valoir que les grandes fraiseuses, dont des exemples devaient être présentés dans les pièces produites en même temps que la réponse à l'opposition, constituaient l'état de la technique le plus proche. Il convenait dès lors, pour des raisons d'égalité des armes, de permettre au requérant d'aborder à sa manière les faits portés à sa connaissance pour la première fois par les pièces nouvellement produites par la partie adverse et de s'en servir comme contre-attaque en introduisant une nouvelle argumentation contre l'activité inventive. Étant donné que cette contre-attaque n'était devenue possible qu'une



diese Dokumente zu seiner Verteidigung eingereicht hatte, erschien es der Kammer bei Abwägung aller Umstände nicht sachgerecht, die Zulassung der neuen Angriffslinie unter dem Gesichtspunkt der Verspätung und der mangelnden Relevanz der Dokumente, auf die sie gestützt war, abzulehnen. Siehe auch Kapitel V.A.6.4 "Verfahrensstand – Verfahrensökonomie – VOBK 2007".

### 3. Änderungen im Einspruchsverfahren

#### 3.1 Regel 80 EPÜ

(CLB, IV.C.5.1.1)

In **T 2450/17** enthielt Absatz [0008] der Patentschrift nach einer Änderung im Erteilungsverfahren einen unzutreffenden Hinweis auf den Stand der Technik. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer reichte der Beschwerdeführer einen geänderten Absatz [0008] ein, in welchem die unzutreffenden Angaben gestrichen wurden. Eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer lehnte die Kammer ab, da sie in der Lage war, die aufgeworfenen Fragen auf der Grundlage der gefestigten Rechtsprechung der Kammern zu beantworten. Zu der Frage, ob die beanstandeten Änderungen nach R. 80 EPÜ zulässig sind, führte sie folgendes aus: In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass Bezugnahmen auf den Stand der Technik, soweit dieser im Sinne von R. 42 (1) b) EPÜ relevant ist, auch nachträglich eingefügt werden können, ohne dass dies notwendigerweise als unzulässige Erweiterung des Gegenstands der Patentanmeldung anzusehen wäre. Abgrenzungen vom relevanten Stand der Technik dürfen dabei aber nicht unrichtig oder irreführend sein, andernfalls könnten sie den Gegenstand des Patents doch verändern. Die Beseitigung derartiger Unrichtigkeiten verstößt damit nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, sondern ist im Gegenteil geeignet und geboten, um Konformität mit dieser Vorschrift herbeizuführen. Die Streichung unrichtiger Angaben zum Stand der Technik, von dem die Patentschrift sich abgrenzt, ist daher geeignet, dem Einspruchsgrund gemäß Art. 100 c) EPÜ Rechnung zu tragen. Die Kammer kam auch zu dem Schluss, dass es unzutreffend ist, dass jede Änderung eines unrichtigen Verweises auf den Stand der Technik, der nach R. 80 EPÜ – weil von Art. 100 c) EPÜ veranlasst – zulässig ist, zugleich eine Verletzung von Art. 123 (3) EPÜ darstellt. Sie wies darauf hin, dass zum einen R. 80 EPÜ bereits erfüllt ist, wenn Änderungen an den Patentunterlagen im Hinblick auf einen potentiell relevanten

appropriate to refuse the new line of attack on the grounds of late filing and irrelevance of the documents on which it was based. See also under chapter V.A.6.4 "State of proceedings – procedural economy – RPBA 2007".

### 3. Amendments in opposition proceedings

#### 3.1 Rule 80 EPC

(CLB, IV.C.5.1.1)

In **T 2450/17**, paragraph [0008] of the patent specification contained an incorrect reference to the prior art as a result of an amendment during the grant proceedings. At the oral proceedings before the board, the appellant submitted an amended paragraph [0008], from which the inaccurate information had been deleted. The board refused to refer the case to the Enlarged Board of Appeal since it was able to address the appellant's questions on the basis of the boards' established case law. As to whether the contested amendments were admissible under R. 80 EPC, the board noted that the case law had it that references to relevant prior art as defined in R. 42(1)(b) EPC could be added at a later stage without this necessarily being deemed an inadmissible extension of the subject-matter of the application. However, such references designed to delimit the relevant prior art should not be incorrect or misleading, otherwise they could indeed alter the subject-matter of the patent. Remedying inaccuracies of this kind thus did not contravene Art. 123(2) EPC; on the contrary, doing so was appropriate and necessary for ensuring compliance with that provision. Deleting incorrect information about the prior art from which the patent specification was to be distinguished was thus appropriate for addressing the ground for opposition under Art. 100(c) EPC. The board also concluded that it was wrong to say that any amendment to an incorrect reference to the prior art permitted under R. 80 EPC (as it was occasioned by Art. 100(c) EPC) automatically constituted a breach of Art. 123(3) EPC. It noted that R. 80 EPC was satisfied if the patent documents were amended to overcome a potentially relevant ground for opposition and that, in the case in hand, the scope of protection had not been extended.

fois que l'intimé avait produit ces pièces à l'appui de sa défense, la chambre a estimé qu'il n'était pas approprié, tout bien considéré, de la rejeter en invoquant le retard et le manque de pertinence des pièces sur lesquelles celle-ci s'appuyait. Voir également le chapitre V.A.6.4 "État de la procédure – économie de la procédure – RPCR 2007".

### 3. Modifications au cours de la procédure d'opposition

#### 3.1 Règle 80 CBE

(CLB, IV.C.5.1.1)

Dans l'affaire **T 2450/17**, le paragraphe [0008] du fascicule du brevet comportait une référence erronée à l'état de la technique, après une modification apportée pendant la procédure de délivrance. Dans le cadre de la procédure orale devant la chambre, le requérant avait déposé une version modifiée du paragraphe [0008], dans laquelle les références erronées avaient été rayées. La chambre a refusé de saisir la Grande Chambre de recours étant donné qu'elle était en mesure de répondre aux questions soulevées sur la base de la jurisprudence constante des chambres de recours. Concernant la question de savoir si les modifications contestées sont admissibles en vertu de la règle 80 CBE, la chambre a retenu ce qui suit. Dans la jurisprudence, il est reconnu que les références à l'état de la technique, dans la mesure où celui-ci est pertinent au sens de la règle 42(1)(b) CBE, peuvent être insérées également ultérieurement, sans que cela soit nécessairement considéré comme une extension inadmissible de l'objet de la demande de brevet. Les délimitations par rapport à l'état de la technique pertinent ne doivent toutefois pas être fausses ou trompeuses, car elles pourraient sinon modifier l'objet du brevet. Le fait de corriger de telles erreurs ne contrevient donc pas à l'art. 123(2) CBE, mais est au contraire approprié et nécessaire pour assurer le respect de cette disposition. Des références erronées à l'état de la technique qui délimitent le fascicule du brevet peuvent donc être supprimées pour répondre au motif d'opposition prévu à l'art. 100(c) CBE. Selon la chambre, il est également inexact d'affirmer que toute modification d'une référence erronée à l'état de la technique, qui est recevable en vertu de la règle 80 CBE (car elle a été apportée pour répondre à l'art. 100(c) CBE), constitue nécessairement une violation de l'art. 123(3) CBE. Elle a fait observer, d'une part, qu'il est déjà

Einspruchsgrund vorgenommen werden und dass zum anderen im vorliegenden Fall eine Schutzbereichserweiterung nicht gegeben ist.

In **T 1285/15** war der letzte Satz in einem Absatz des Patents gestrichen worden, um die Beschreibung an einen Anspruchssatz anzupassen, der geändert worden war, um Einwände der Einsprechenden auszuräumen. Die Kammer stellte fest, dass die Änderung somit durch einen Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ veranlasst war und bei ihrer Durchführung den Erfordernissen der R. 80 EPÜ entsprach. Wie die Kammer erklärte, wird bereits durch den Wortlaut der R. 80 EPÜ ("... durch einen Einspruchsgrund ... veranlasst ...") klargestellt, dass bei der Prüfung, ob dieses Erfordernis erfüllt wurde, auf den Sachverhalt zum Zeitpunkt der Änderung abzustellen ist. Aus dem Umstand, dass die Ansprüche später nochmals geändert wurden und folglich die Streichung des Satzes nicht mehr erforderlich war, konnte nicht geschlossen werden, dass die Änderung der Beschreibung rückwirkend gegen R. 80 EPÜ verstieß. Die ursprüngliche Änderung konnte weiter als durch einen Einspruchsgrund veranlasst betrachtet werden.

In **T 2063/15** umfasste der strittige Antrag zwei unabhängige Ansprüche. Während allerdings Anspruch 2 auf eine Kombination der Ansprüche 1 und 9 in der erteilten Fassung gestützt war, basierte Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 auf einer Kombination der Ansprüche 1 und 2 in der erteilten Fassung mit zusätzlichen, der Beschreibung entnommenen Merkmalen. Da der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung für nicht neu befunden worden war, war es zwar möglich – so die Kammer –, einen oder mehrere unabhängige Ansprüche auf der Grundlage einer Kombination aus dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung und Merkmalen von erteilten, von Anspruch 1 abhängigen Ansprüchen als durch den Einspruchsgrund nach Art. 100 a) EPÜ veranlasst zu sehen. Unter Verweis auf G 1/84 (ABl. 1985, 299), T 610/95 und T 223/97 befand die Kammer jedoch, dass die Aufnahme des zusätzlichen unabhängigen Anspruchs 1, basierend auf den Ansprüchen 1 und 2 in der erteilten Fassung in Kombination mit

In **T 1285/15** the last sentence of a paragraph of the patent was deleted to bring the description into line with an intermediate set of claims that had been amended to meet objections made by the opponents. The board observed that the amendment was therefore occasioned by a ground for opposition under Art. 100 EPC and complied with the requirements of R. 80 EPC when it was carried out. The board underlined that the very language of R. 80 EPC ("... occasioned by a ground for opposition ...") made clear that the situation at the time of the amendment needed to be considered when compliance with this provision was examined. The fact that the claims were amended again at a later stage and that, as a consequence, the deletion of the sentence was no longer required, did not lead to the conclusion that the amendment of the description retroactively contravened R. 80 EPC. The original amendment could still be said to have been occasioned by a ground for opposition.

In **T 2063/15** the request at issue comprised two independent claims. However, whilst claim 2 was based on a combination of claims 1 and 9 as granted, claim 1 of auxiliary request 3 was based on a combination of claims 1 and 2 as granted and also additional features taken from the description. The board explained that, with the subject-matter of claim 1 as granted having been found not to be novel, one or more independent claims based on a combination of claim 1 as granted with features of granted claims dependent upon claim 1 could be understood to be occasioned by the ground for opposition under Art. 100(a) EPC. However, with reference to G 1/84 (OJ 1985, 299), T 610/95 and T 223/97, the board held that the inclusion of the additional independent claim 1, based on claims 1 and 2 as granted in combination with features taken from the description, was no longer simply occasioned by a ground for opposition, since this ground was already addressed through the filing of independent claim 2; the additional independent claim 1

satisfait à la règle 80 CBE lorsque des modifications sont apportées aux pièces du brevet afin de répondre à un éventuel motif d'opposition pertinent et, d'autre part, qu'en l'espèce, il n'y avait pas d'extension de l'étendue de la protection.

Dans l'affaire **T 1285/15**, la dernière phrase d'un paragraphe du brevet avait été supprimée pour rendre la description conforme à un jeu de revendications intermédiaire qui avait été modifié pour répondre à des objections soulevées par les opposants. La chambre a fait observer que la modification avait donc été apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition visé à l'art. 100 CBE et qu'elle satisfaisait aux exigences prévues à la règle 80 CBE lorsqu'elle avait été apportée. La chambre a souligné que la formulation même de la règle 80 CBE ("... apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition...") montre clairement qu'il convient de tenir compte de la situation au moment de la modification pour déterminer si cette disposition a été respectée. Le fait que les revendications aient été modifiées à nouveau à un stade ultérieur et que, par conséquent, la suppression de la phrase n'était plus nécessaire ne permet pas de conclure que la modification de la description enfreignait rétroactivement la règle 80 CBE. La modification initiale pouvait encore être considérée comme ayant été apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition.

Dans l'affaire **T 2063/15**, la requête en litige comprenait deux revendications indépendantes. Cependant, tandis que la revendication 2 était basée sur une combinaison des revendications 1 et 9 du brevet tel que délivré, la revendication 1 de la requête subsidiaire 3 était basée sur une combinaison des revendications 1 et 2 du brevet tel que délivré, ainsi que de caractéristiques supplémentaires tirées de la description. Selon la chambre, étant donné que l'objet de la revendication 1 tel que délivré avait été jugé dépourvu de nouveauté, il était possible de considérer qu'une ou plusieurs revendications indépendantes basées sur une combinaison de la revendication 1 du brevet tel que délivré et de caractéristiques de revendications du brevet tel que délivré dépendantes de la revendication 1 avaient été apportées pour pouvoir répondre au motif d'opposition visé à l'art. 100a) CBE. Cependant, faisant référence aux décisions G 1/84 (JO 1985, 299), T 610/95 et T 223/97, la chambre a retenu que la nouvelle

Merkmale aus der Beschreibung, nicht mehr nur durch einen Einspruchsgrund veranlasst war, weil auf diesen Grund bereits mit der Einreichung des unabhängigen Anspruchs 2 reagiert worden war; der zusätzliche unabhängige Anspruch 1 führte ferner einen beanspruchten Gegenstand ein, der keine Entsprechung in den Ansprüchen des erteilten Patents hatte (s. z. B. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Aufl. 2019, IV.C.5.1.5 b)).

Auch in **T 1764/17** betonte die Kammer, dass der Ersatz eines einzigen erteilten unabhängigen Anspruchs durch zwei unabhängige Ansprüche nur in Ausnahmefällen als durch einen Einspruchsgrund veranlasst angesehen werden kann. Eine Ausnahme kann vorliegen, wenn zwei erteilte abhängige Ansprüche parallel mit einem einzigen unabhängigen Anspruch verbunden sind. Dann kann die Einreichung von zwei unabhängigen Ansprüchen mit jeweils einer der zwei parallelen Anspruchskombinationen möglich sein, und separate Fragmente des Schutzzumfangs des Patents bleiben so erhalten. Diese Ausnahme gilt aber nicht für die Hinzufügung eines unabhängigen Anspruchs, der auf einen nicht im erteilten Anspruchssatz enthaltenen Aspekt der Erfindung gerichtet ist. Im vorliegenden Fall war mindestens einer der zwei unabhängigen Ansprüche der betreffenden Hilfsanträge auf einen Gegenstand gerichtet, der aus der Beschreibung entnommene neue Merkmale umfasste, was zudem für die Frage der Patentierbarkeit von Belang sein konnte. Bei diesen unabhängigen Ansprüchen handelte es sich somit nicht um direkte Kombinationen erteilter Ansprüche, und die genannte Ausnahme war nicht gegeben.

### 3.2 Zeitrahmen für die Einreichung von Änderungen

(CLB, IV.C.5.1.3)

In **T 756/18** befand die Kammer, dass die Einspruchsabteilung die Grenzen ihres Ermessens überschritten hatte, da sie nur einen Hilfsantrag zuließ und weitere Anträge sofort und ohne offensichtliche triftige Gründe zurückwies, ohne zumindest geprüft zu haben, ob die Änderungen alle bis dahin wirksam vorgebrachten Einwände zu entkräften vermocht hätten, ohne neue zu begründen, sodass sie potenziell

furthermore introduced claimed subject-matter which had no counterpart in the claims of the granted patent (see e.g. Case Law of the Boards of Appeal, 9th ed. 2019, IV.C.5.1.5 b)).

Likewise in **T 1764/17** the board emphasised that the replacement of a granted single independent claim by two or more independent claims could only in exceptional cases be considered to be occasioned by a ground for opposition. An exception could arise if two granted dependent claims were linked in parallel to a single independent claim. Then the filing of two independent claims including each one of the two parallel claim combinations might be possible, thus allowing separate fragments of the scope of protection afforded by the patent as granted to be retained. However, this exception did not apply to the addition of an independent claim directed at an aspect of the invention that was not included in the granted set of claims. In the case in hand, at least one of the two independent claims in the auxiliary requests at issue was directed at subject-matter that incorporated new features extracted from the description, which could moreover be material for the issue of patentability. These independent claims were thus not straight combinations of granted claims and the above exception did not apply.

### 3.2 Time frame for filing amendments

(CLB, IV.C.5.1.3)

In decision **T 756/18** the board found that the opposition division had overstepped the limits of its discretion by stating that it would admit only one auxiliary request and rejecting all other auxiliary requests from the outset for no apparent reason; it did not even examine whether the amendments could have overcome all the objections validly raised up to that point without giving rise to any new ones – which

revendication indépendante 1, basée sur les revendications 1 et 2 du brevet tel que délivré en combinaison avec des caractéristiques tirées de la description, n'était plus simplement occasionnée par un motif d'opposition, étant donné que ce motif était déjà traité par le dépôt de la revendication indépendante 2. La nouvelle revendication indépendante 1 introduisait en outre un objet qui n'avait pas son pendant dans les revendications du brevet tel que délivré (cf. p. ex. Jurisprudence des chambres de recours, 9<sup>e</sup> éd. 2019, IV.C.5.1.5 b)).

De même, selon la décision **T 1764/17**, le remplacement d'une revendication indépendante unique du brevet délivré par deux ou plusieurs revendications indépendantes ne peut être considéré comme une réponse à un motif d'opposition que dans des circonstances exceptionnelles. Une exception peut ainsi se présenter si deux revendications dépendantes du brevet délivré sont parallèlement liées à une revendication indépendante unique. Le dépôt de deux revendications indépendantes comprenant chacune des deux combinaisons de revendications parallèles peut alors être possible, ce qui permet de retenir des fragments distincts de l'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré. Cependant, cette exception n'est pas applicable en cas d'ajout d'une revendication indépendante portant sur un aspect de l'invention qui n'était pas inclus dans le jeu de revendications du brevet délivré. En l'espèce, au moins une des deux revendications indépendantes figurant dans les requêtes subsidiaires en question portait sur un objet qui incorporait de nouvelles caractéristiques extraites de la description, et qui pouvait en outre s'avérer important pour la question de la brevetabilité. Ces revendications indépendantes n'étaient donc pas des combinaisons directes de revendications du brevet délivré et ladite exception n'était pas applicable.

### 3.2 Calendrier afférent au dépôt de modifications

(CLB, IV.C.5.1.3)

Dans la décision **T 756/18**, la chambre a jugé que la division d'opposition outrepassa les limites appropriées de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle déclare n'admettre qu'une seule requête subsidiaire et écarte d'emblée des requêtes supplémentaires sans raisons apparentes valables et sans même avoir examiné si les modifications auraient permis d'écarter toutes les objections valablement

zulässig gewesen wären. Der Fall ließ keine Anzeichen eines Verfahrensmissbrauchs oder einer Verzögerungstaktik des Beschwerdeführers erkennen.

In **T 966/17** argumentierte der Beschwerdeführer (Patentinhaber), dass sein Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei, da die Einspruchsabteilung die in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge nicht zum Verfahren zugelassen hatte.

Die Kammer führte zunächst aus, dass sich das Ermessen der Einspruchsabteilung, geänderte Anträge zum Verfahren zuzulassen, grundsätzlich aus Art. 123 (1) EPÜ (erster Satz) in Verbindung mit R. 79 (1) und 81 (3) EPÜ ergibt, und begründete dies wie folgt: Nach Art. 123 (1) EPÜ kann die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Maßgabe der Ausführungsordnung geändert werden. R. 79 (1) EPÜ eröffnet darüber hinaus im Einspruchsverfahren dem Patentinhaber die Möglichkeit, innerhalb einer von der Einspruchsabteilung gesetzten Frist die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern. Die Zulassung späterer Änderungen steht dagegen im Ermessen der Einspruchsabteilung, wie sich etwa aus R. 81 (3) EPÜ ("wird gegebenenfalls Gelegenheit gegeben") erkennen lässt.

Die Kammer befand, dass eine Änderung der Auffassung der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung in Bezug auf ihre mit der Ladung kommunizierte vorläufige Meinung alleine nicht dazu führen kann, dass in der mündlichen Verhandlung beliebige Anträge ohne ein Ermessen der Einspruchsabteilung zugelassen werden müssen. Nach Auffassung der Kammer war die vom Beschwerdeführer angezogene Entscheidung T 688/16 vorliegend nicht einschlägig, da die vom Beschwerdeführer eingereichten Hilfsanträge, anders als in T 688/16, einen bereits im schriftlichen Verfahren geäußerten Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ hätten berücksichtigen müssen. Nach Ansicht der Kammer kann, soweit der Beschwerdeführer mit neuen Anträgen auf eine neue Angriffslinie des Einsprechenden und ein neu eingereichtes Dokument reagiert, bei der Entscheidung über die Zulassung berücksichtigt werden, ob die Anträge prima facie gewährbar erscheinen oder ohnehin aufgrund anderer schon länger

might have rendered them admissible. No abuse of procedure or delaying tactic on the part of the appellant was apparent from the file.

In **T 966/17**, the appellant (patent proprietor) argued that the opposition division had infringed its right to be heard by refusing to admit the auxiliary requests it had filed at the oral proceedings.

The board first of all observed that the opposition division's discretion in deciding whether to admit amended claims followed in essence from Art. 123(1) EPC (first sentence) in conjunction with R. 79(1) and 81(3) EPC and stated the following reasons. Art. 123(1) EPC provided that a European patent application or a European patent could be amended in proceedings before the EPO in accordance with the Implementing Regulations. In opposition proceedings, R. 79(1) EPC further allowed the patent proprietor to amend the description, claims and drawings within a period set by the opposition division. Later amendments, by contrast, were admissible only at the opposition division's discretion, as was clear from R. 81(3) EPC for instance ("shall, where necessary, be given the opportunity").

The board then considered that the opposition division's expression of a different opinion at the oral proceedings from the one provisionally set out in the communication accompanying the summons was not enough by itself to deprive it of that discretion and oblige it to admit whatever requests were filed at the oral proceedings. The appellant had invoked the decision in T 688/16, but the board found it irrelevant because, in contrast to the situation there, the auxiliary requests filed by the appellant in the case in hand would have needed to deal with an Art. 123(2) objection already raised during the written proceedings. It was permissible, the board held, for the decision on admitting new requests filed by the appellant in response to a new line of attack taken by the opponent on the basis of a newly filed document to take into consideration whether those requests were prima facie allowable or would anyway have to be refused owing to other objections already raised at a previous stage in the proceedings.

soulevées jusque-là sans donner lieu à de nouvelles, les rendant ainsi potentiellement recevables. Un abus de procédure ou une manœuvre dilatoire de la part du requérant ne ressortaient pas de façon apparente du dossier.

Dans l'affaire **T 966/17**, le requérant (titulaire du brevet) a fait valoir que son droit d'être entendu avait été violé, étant donné que la division d'opposition n'avait pas admis dans la procédure les requêtes subsidiaires présentées au cours de la procédure orale.

La chambre a d'abord indiqué que le pouvoir d'appréciation dont dispose la division d'opposition pour admettre dans la procédure des requêtes modifiées découle de l'art. 123(1) CBE (première phrase) ensemble les règles 79(1) et 81(3) CBE. En effet, aux termes de l'art. 123(1) CBE, la demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. La règle 79(1) CBE donne en outre, dans le cadre de la procédure d'opposition, la possibilité au titulaire du brevet de modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai imparti par la division d'opposition. La recevabilité de modifications ultérieures relève en revanche du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition, comme il ressort, par exemple, de la règle 81(3) CBE ("il doit, si nécessaire, être donné au titulaire du brevet la possibilité de modifier, s'il y a lieu").

La chambre a conclu qu'une modification de l'opinion de la division d'opposition au cours de la procédure orale concernant son avis provisoire communiqué en même temps que la citation ne peut pas à elle seule conduire à ce que toute requête soit admise dans la procédure orale sans que la division d'opposition exerce son pouvoir d'appréciation. Selon la chambre, la décision T 688/16 invoquée par le requérant n'était ici pas pertinente, étant donné qu'en l'espèce, contrairement à l'affaire T 688/16, les requêtes subsidiaires présentées par le requérant auraient dû tenir compte d'une objection au titre de l'art. 123(2) CBE déjà exprimée dans le cadre de la procédure écrite. D'après la chambre, dans la mesure où le requérant réagit, au moyen de nouvelles requêtes, à une nouvelle ligne d'attaque de l'opposant et à une nouvelle pièce produite, il est possible, au moment de statuer sur la recevabilité, d'examiner si les requêtes semblent admissibles de prime abord

im Verfahren befindlicher Einwände zurückzuweisen wären.

Die Kammer stellte ferner klar, dass die Parteien in einem strittigen Verfahren kein Anrecht auf eine "detaillierte Anleitung" durch das entscheidende Organ zur Behebung des diskutierten Mangels haben. Stattdessen obliege es jeder Partei, selbst auf den Vortrag des Verfahrensgegners adäquat zu reagieren.

In **T 84/17** beantragte der Beschwerdeführer (Patentinhaber), die Entscheidung der Einspruchsabteilung wegen fehlerhafter Ermessensausübung aufzuheben. Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dessen in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsanträge nicht zum Verfahren zuzulassen. Der Beschwerdeführer machte geltend, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der richtigen Kriterien ausgeübt habe, denn sie habe nur geprüft, ob die Anträge rechtzeitig eingereicht wurden, und nicht auch, ob sie prima facie begründet waren.

Die Kammer gelangte jedoch zu dem Schluss, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen in vertretbarer Weise ausgeübt und die richtigen Kriterien angewandt hatte, wie sie in G 7/93 (ABl. 1994, 775, auf die in T 129/12, T 2415/13 verwiesen wird) dargelegt sind. Wie die Einspruchsabteilung richtigerweise betont habe, seien die Hilfsanträge ohne angemessene Begründung sehr spät eingereicht worden, wo doch die zugrunde liegenden Einwände seit Einlegung des Einspruchs aktenkundig waren und ihre Relevanz in der Anlage zur Ladung kommentiert worden war. Nach Ansicht der Kammer bewirkte die Zulassung bestimmter, von den Beschwerdegegnern in Erwiderung auf die Mitteilung der Einspruchsabteilung eingereichter Dokumente nicht, dass neue Argumente eingeführt wurden, die die Einreichung der Hilfsanträge hätten rechtfertigen können. Im Übrigen basierte die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die Anträge nicht zuzulassen, nicht ausschließlich auf der ungerechtfertigten Verspätung, sondern auch auf der Feststellung, dass von den Einsprechenden nicht erwartet werden konnte, sich mit dem spezifischen, durch diese Hilfsanträge eingeführten beschränkten Gegenstand zu befassen, d. h. die Einspruchsabteilung hatte die Änderungen auch materiell geprüft.

Nach Auffassung der Kammer war es unter den gegebenen Umständen nicht

The board went on to make it clear that parties to adversarial proceedings were not entitled to "detailed guidance" from the decision-making department on how to overcome a deficiency at issue. It was instead each party's own responsibility to come up with a suitable answer to the case made by the opposing party.

In **T 84/17** the appellant (patent proprietor) requested that the decision of the opposition division not to admit its auxiliary requests, submitted during first-instance oral proceedings, be overturned for improper exercise of discretion. It argued that the opposition division had not exercised its discretion in accordance with the right principles, as it had only considered the timeliness of the filing without also considering the prima facie allowability of these requests.

The board, however, concluded that the opposition division had in fact exercised its discretion in a reasonable way and had used the correct principles as set out in G 7/93 (OJ 1994, 775, referred to in T 129/12, T 2415/13). The opposition division had correctly stressed that the auxiliary requests had been filed very late without appropriate justification, the underlying objections having been on file since the notice of opposition and their pertinence commented on in the annex to the summons. In the board's view, the admittance of certain documents, which had been filed by the respondents in response to the opposition division's communication, did not result in the introduction of new arguments that could have justified the filing of the auxiliary requests. Moreover, the opposition division's decision not to admit the requests was not exclusively based on the unjustified lateness but also on the finding that the opponents could not be expected to deal with the specific restrictions of subject-matter introduced with these requests, i.e. the opposition division also considered the substance of the amendments.

In the board's opinion, in the given circumstances, there was no need to

ou s'il convient de toute façon de les rejeter en raison d'autres objections déjà soulevées au cours de la procédure.

La chambre a en outre précisé que les parties à une procédure contentieuse n'ont aucun droit à des "instructions détaillées" de la part de l'instance qui statue quant à la manière de remédier à l'irrégularité dont il est question. Au contraire, il incombe à chaque partie de réagir elle-même de manière adéquate à l'exposé de la partie adverse.

Dans l'affaire **T 84/17**, le requérant (titulaire du brevet) a demandé que la décision de la division d'opposition de ne pas admettre ses requêtes subsidiaires, présentées dans le cadre de la procédure orale en première instance, soit annulée pour exercice irrégulier du pouvoir d'appréciation. Il a fait valoir que la division d'opposition n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux principes applicables, étant donné qu'elle avait uniquement examiné si ces requêtes avaient été déposées en temps utile, sans se pencher également sur la question de savoir si elles étaient de prime abord admissibles.

La chambre a toutefois conclu que la division d'opposition avait en fait exercé son pouvoir d'appréciation d'une manière raisonnable et avait appliqué les bons principes, tels que définis dans la décision G 7/93 (JO 1994, 775, décision à laquelle font référence les décisions T 129/12 et T 2415/13). La division d'opposition avait souligné à juste titre que les requêtes subsidiaires avaient été présentées très tardivement sans justification appropriée, alors que les objections sous-jacentes figuraient dans le dossier depuis l'acte d'opposition et que leur pertinence avait été abordée dans l'annexe à la citation. Selon la chambre, l'admission de certains documents qui avaient été déposés par les intimés en réponse à la notification de la division d'opposition n'avait pas conduit à l'introduction de nouveaux arguments qui auraient pu justifier la présentation des requêtes subsidiaires. De plus, la décision de la division d'opposition de ne pas admettre les requêtes n'était pas exclusivement fondée sur le retard injustifié, mais également sur la conclusion selon laquelle l'on ne pouvait pas attendre des opposants qu'ils traitent les restrictions spécifiques de l'objet introduites avec ces requêtes, autrement dit la division d'opposition avait également pris en considération le fond des modifications.

D'après la chambre, vu les circonstances, il n'était pas nécessaire

nötig, alle Kriterien zu erörtern, die die Ermessensentscheidung theoretisch hätten beeinflussen können. Vielmehr erübrige es sich, alle Kriterien zu erörtern, wenn die Argumente im konkreten Einzelfall zeigten, dass einige Kriterien so viel Gewicht haben, dass andere sie nicht aufwiegen können. Die vom Beschwerdeführer angeführten Entscheidungen (T 463/95, T 1485/08, T 544/12) widersprachen dem nicht, denn keine davon stellte fest oder implizierte, dass die richtigen Kriterien für die Ermessensausübung es der Einspruchsabteilung auferlegten, stets zu prüfen, ob ein neuer Antrag prima facie begründet sei.

discuss all criteria that could theoretically influence the discretionary decision. Rather, if the arguments in the particular case showed that some criteria weighed so heavily that other criteria could not outweigh them, it was not necessary to discuss all criteria. None of the decisions cited by the appellant (T 463/95, T 1485/08, T 544/12) contradicted this finding, as none stated or implied that the right principles for exercising discretion required that the opposition division must always assess the prima facie allowability of a new request.

de discuter de tous les critères qui pourraient théoriquement influencer la décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Au contraire, si les arguments avancés dans une affaire donnée montrent que certains critères pèsent si lourdement que les autres critères ne pourraient pas l'emporter sur eux, il n'est pas nécessaire de discuter de tous les critères. Aucune des décisions citées par le requérant (T 463/95, T 1485/08, T 544/12) ne va à l'encontre de cette conclusion, étant donné qu'aucune n'énonce ou n'implique que les principes applicables dans l'exercice du pouvoir d'appréciation imposent à la division d'opposition de toujours évaluer l'admissibilité de prime abord d'une nouvelle requête.