

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
13. Mai 1994

G 7/93
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: G. D. Paterson
F. Antony
C. Payraudeau
F. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

Anmelder: Whitby Research, Inc.

Stichwort: verspätet beantragte
Änderungen/WHITBY II

Artikel: 96 (2), 113 (2), 123 (1), 167 (2)
EPÜ

Regel: 51 (4) und (6), 86(3) EPÜ

Schlagwort: "Änderungen nach
Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel
51 (6) EPÜ - Ermessen der Prüfungs-
abteilung" - "Vorbehalte nach Arti-
kel 167(2) EPÜ"

Leitsätze

I. Eine vom Anmelder nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung mit der ihm mitgeteilten Fassung des Patents wird nicht bindend, sobald eine Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ erlassen wurde. Nach einer solchen Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ hat die Prüfungsabteilung noch bis zum Erlaß eines Erteilungsbeschlusses ein Ermessen nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen.

II. Bei der Ausübung dieses Ermessens nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51(6) EPÜ muß die Prüfungsabteilung allen rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen. Sie muß insbesondere das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren durch Erlaß eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluß zu bringen, berücksichtigen und gegeneinander abwägen. Da der Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ dem Zweck dient, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der zuvor

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 13 May 1994

G 7/93
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: G.D. Paterson
F. Antony
C. Payraudeau
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

Applicant: Whitby Research, Inc.

Headword: Late amendments/
WHITBY II

Article: 96(2), 113(2), 123(1), 167(2)
EPC

Rule: 51(4) and (6), 86(3) EPC

Keyword: "Amendments after a
Rule 51(6) communication discre-
tion of Examining Divisions"-
"Reservations under Article 167(2)
EPC"

Headnote

I. An approval of a notified text submitted by an applicant pursuant to Rule 51(4) EPC does not become binding once a communication in accordance with Rule 51(6) EPC has been issued. Following issue of such a communication under Rule 51(6) EPC and until issue of a decision to grant the patent, the Examining Division has discretion under Rule 86(3), second sentence, EPC, whether or not to allow amendment of the application.

II. When exercising such discretion following issue of a communication under Rule 51(6) EPC, an Examining Division must consider all relevant factors. In particular it must consider and balance the applicant's interest in obtaining a patent which is legally valid in all of the designated States, and the EPO's interest in bringing the examination procedure to a close by the issue of a decision to grant the patent. Having regard to the object underlying the issue of a communication under Rule 51(6) EPC, which is to conclude the granting procedure on the basis of the previously approved text, the allowance

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
13 mai 1994

G 7/93
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président : P. Gori
Membres : G. D. Paterson
F. Antony
C. Payraudeau
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

Demandeur : Whitby Research, Inc.

Référence: Modifications tardives/
WHITBY II

Article : 96(2), 113(2), 123(1), 167(2)
CBE

Règle : 51(4), (6), 86(3) CBE

Mot-clé: "Recevabilité de modifica-
tions après une notification établie
conformément à la règle 51(6)- pou-
voir discrétionnaire de la division
d'examen" - "Réserves faites au titre
de l'article 167(2) CBE"

Sommaire

I. L'accord donné par un demandeur, au titre de la règle 51(4) CBE, sur un texte notifié n'est pas contraignant, dès lors qu'une notification a été établie conformément à la règle 51(6) CBE. Après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE et jusqu'à ce qu'une décision de délivrance du brevet soit prise, la division d'examen a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser ou non la modification de la demande, conformément à la règle 86(3) CBE, seconde phrase.

II. Lorsqu'elle exerce ce pouvoir discrétionnaire après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d'examen doit prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d'espèce. Elle doit notamment tenir compte de l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les Etats désignés, ainsi que de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen en décidant la délivrance du brevet, et les mettre en balance. Dans la mesure où l'objectif sous-jacent de la notification visée à la règle 51(6) CBE est de conclure la procédure de délivrance sur la base

gebilligten Fassung der Anmeldung abzuschließen, wird die Zulassung eines Änderungsantrags in diesem späten Stadium des Erteilungsverfahrens eher die Ausnahme als die Regel sein.

III. Vorbehalte nach Artikel 167(2) EPÜ sind keine Erfordernisse des EPÜ, die gemäß Artikel 96 (2) EPÜ erfüllt werden müssen.

Sachverhalt und Anträge

I. In der vor der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 anhängigen Sache T 830/91 hatte die Prüfungsabteilung den Anmelder in einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ davon in Kenntnis gesetzt, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigte, und ihn aufgefordert, innerhalb einer bestimmten Frist sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung zu erklären. Dieser Aufforderung kam der Anmelder fristgerecht nach.

Daraufhin erließ die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ, in der sie den Anmelder unter Setzung einer weiteren Frist aufforderte, die Erteilungs- und die Druckkostengebühr zu entrichten sowie eine Übersetzung der Patentansprüche einzureichen. In einem innerhalb dieser Frist eingegangenen Schreiben erklärte der Anmelder, er widerrufe sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung und billige stattdessen eine Fassung mit seinem Schreiben beigefügten geänderten Ansprüchen. Die vorgeschlagenen geänderten Ansprüche, in denen nach Aussage des Anmelders auch ein Schreibfehler in Anspruch 1 berichtigt worden war, umfaßten drei neue Anspruchssätze für drei benannte Vertragsstaaten, die Vorbehalte nach Artikel 167(2) a) EPÜ geltend gemacht haben und daher bestimmen können, daß europäische Patente, die Schutz für bestimmte Gegenstände (insbesondere chemische Erzeugnisse, Nahrungs- oder Arzneimittel) gewähren, übereinstimmend mit ihren für nationale Patente geltenden Vorschriften unwirksam sind oder für nichtig erklärt werden können.

In der daraufhin erlassenen Mitteilung stellte die Prüfungsabteilung fest, daß die Berichtigung des Schreibfehlers in Anspruch 1 nach Regel 88 EPÜ möglich sei, die anderen vorgeschlagenen Änderungen aber nicht zugelassen werden könnten, da der Anmelder an sein früher erklärtes Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung gebunden sei. In

of a request for amendment at that late stage in the granting procedure will be an exception rather than the rule.

III. Reservations under Article 167(2) EPC do not constitute requirements of the EPC which have to be met according to Article 96(2) EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. In case T 830/91 pending before Technical Board of Appeal 3.3.2, the Examining Division issued a communication under Rule 51(4) EPC, informing the applicant of the text in which it intended to grant a European patent, and requesting the applicant to indicate his approval of such notified text within a set period. The applicant approved the notified text in due time.

The Examining Division then issued a communication under Rule 51(6) EPC, inviting the applicant to pay the fees for grant and printing and to file translations of the claims within a further set period. Within such period, the applicant filed a letter which purported to withdraw his previously stated approval of the notified text, and purported to declare his approval of a text with amended claims as attached to such letter. The proposed amended claims included what was stated to be a correction of a clerical error in Claim 1, and three new sets of claims for three designated Contracting States which have made reservations under Article 167(2)(a) EPC allowing them to provide that European patents which confer protection on certain classes of subject-matter (in particular, chemical, pharmaceutical and food products) shall, in accordance with provisions applicable to national patents in such States, be ineffective or revocable.

The Examining Division issued a communication in reply, stating that correction of the clerical error in Claim 1 was possible under Rule 88 EPC, but that the other proposed amendments were not allowable because the applicant is bound by his previous approval of the notified text. Subsequently, the Examining Division issued a decision refusing

du texte préalablement approuvé, l'acceptation d'une requête en modification, à ce stade avancé de la procédure, représentera une exception plutôt que la règle.

III. Les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE ne constituent pas des conditions de la CBE, qui doivent être remplies, conformément à l'article 96(2) CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Dans l'affaire T830/91, en instance devant la chambre de recours technique 3.3.2, la division d'examen a émis une notification au titre de la règle 51(4) CBE, dans laquelle elle informe le demandeur du texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l'invite à donner son accord sur le texte notifié, dans un délai qu'elle lui impartit. Le demandeur a donné son accord en temps voulu sur le texte notifié.

La division d'examen a alors établi une notification conformément à la règle 51(6) CBE, dans laquelle elle invite le demandeur à payer les taxes de délivrance et d'impression et à déposer la traduction des revendications dans un autre délai qu'elle lui impartit. Dans ce délai, le demandeur a envoyé à l'Office une lettre par laquelle il retire son accord sur le texte notifié et approuve un texte comprenant des revendications modifiées, transmises en annexe. Les revendications modifiées proposées contenaient ce que le demandeur affirmait être la correction d'une erreur de transcription dans la revendication 1 et trois nouveaux jeux de revendications pour trois Etats désignés ayant fait des réserves au titre de l'article 167(2)a) CBE, qui leur permet de prévoir que les brevets européens conférant une protection sur certaines catégories d'objets (notamment les produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires) sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux.

La division d'examen a répondu à cette lettre par une notification indiquant que la correction de l'erreur de transcription dans la revendication 1 était possible, au titre de la règle 88 CBE, mais que les autres modifications proposées n'étaient pas recevables, car le demandeur est lié par son approbation antérieure du texte notifié. Ultérieurement, la division

der Folge erließ die Prüfungsabteilung eine Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung gemäß Artikel 97 (1) und (2) EPÜ und begründete diese damit, daß keine gebilligte Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPÜ vorliege, auf deren Grundlage ein Patent erteilt werden könne.

II. Im Rahmen der vom Anmelder hiergegen eingelegten Beschwerde hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Fragen vorgelegt:

1. Ist Regel 51 (6) EPÜ im Sinne von Artikel 113 (2) EPÜ dahingehend auszulegen, daß eine nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung bindend wird, sobald eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ erlassen wurde?

2. Ist das Europäische Patentamt verpflichtet, Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ anzusehen, die gemäß Artikel 96 (2) EPÜ erfüllt werden müssen?

III. In ihrer Vorlage-Entscheidung (T 830/91, ABI. EPA 1994, 728) hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 insbesondere auf folgendes aufmerksam gemacht:

Frage 1

i) Bisherige einschlägige Rechtsprechung

In der Entscheidung T 1/92 (ABI. EPA 1993, 685) habe die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 die Auffassung vertreten, daß das nach einer Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ erklärte Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung für den Anmelder nicht bindend sei, wenn es vor Ablauf der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ für die Einverständniserklärung festgesetzten Frist widerrufen werde und Änderungen vorgeschlagen würden.

In der Sache T 675/90 (ABI. EPA 1994, 58) habe die Technische Beschwerdekammer 3.3.1 festgestellt, daß es nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ nicht mehr im Ermessen der Prüfungsabteilung gemäß Regel 86 (3) EPÜ liege, beantragte Änderungen an der zur Erteilung vorgesehenen Fassung zu berücksichtigen.

Der Sachverhalt in dem der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 nun

the application pursuant to Article 97(1) and (2) EPC because there was no agreed text as required by Article 113(2) EPC which could serve as the basis for grant of a patent.

II. Following the filing of an appeal by the applicant, Technical Board of Appeal 3.3.2 has referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

1. In the light of Article 113(2) EPC, is Rule 51(6) EPC to be interpreted such that an approval submitted under Rule 51(4) EPC becomes binding once a communication in accordance with Rule 51(6) EPC has been issued?

2. Is the European Patent Office obliged to consider reservations under Article 167(2) EPC as constituting requirements of the EPC which have to be met according to Article 96(2) EPC?

III. In its decision of referral (T 830/91, OJ EPO 1994, 728), Technical Board of Appeal 3.3.2 drew attention in particular to the following matters:

Question 1

(i) Previous relevant jurisprudence

In decision T 1/92, OJ EPO 1993, 685, Technical Board of Appeal 3.3.2 held that approval of a proposed text in response to a Rule 51(4) EPC communication did not bind the applicant if such approval was withdrawn and amendments proposed, before expiry of the time limit set by the Rule 51(4) EPC communication for giving approval.

In decision T 675/90, OJ EPO 1994, 58, Technical Board of Appeal 3.3.1 held that after the issue of a Rule 51(6) EPC communication, the Examining Division did not have any discretion under Rule 86(3) EPC to consider requested amendments to the text.

The facts of the case presently before Technical Board of Appeal

d'examen a décidé de rejeter la demande conformément à l'article 97(1) et (2) CBE, au motif qu'elle ne disposait d'aucun texte sur lequel le demandeur avait donné son accord et sur la base duquel un brevet pourrait être délivré, comme le prévoit l'article 113(2) CBE.

II. Suite au recours formé par le demandeur, la chambre de recours technique 3.3.2 a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a) CBE :

1. Compte tenu de l'article 113(2) CBE, y a-t-il lieu d'interpréter la règle 51(6) CBE de manière à rendre contraignant un accord donné au titre de la règle 51(4) CBE, dès lors qu'une notification a été établie conformément à la règle 51(6) CBE ?

2. L'Office européen des brevets est-il obligé de considérer que les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE sont des conditions prévues par la CBE, auxquelles il y a lieu de satisfaire conformément à l'article 96(2) CBE ?

III. Dans sa décision saisissant la Grande Chambre de recours (T 830/91, JO OEB 1994, 728), la chambre de recours technique 3.3.2 a attiré l'attention en particulier sur les points suivants :

Question 1

i) Jurisprudence antérieure pertinente

Dans la décision T 1/92 (JO OEB 1993, 685), la chambre de recours technique 3.3.2 a estimé que l'accord donné sur un texte proposé, en réponse à la notification prévue à la règle 51(4) CBE, ne lie pas le demandeur s'il retire cet accord et propose des modifications avant l'expiration du délai imparti dans la notification l'invitant à donner son accord, visée à la règle 51(4) CBE.

Dans la décision T 675/90 (JO OEB 1994, 58), la chambre de recours technique 3.3.1 a considéré que le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) à la division d'examen, permettant à celle-ci d'examiner des modifications proposées, cessait d'exister à partir du moment où a été envoyée la notification établie conformément à la règle 51(6) CBE.

Les faits de l'affaire examinée actuellement par la chambre de recours

vorliegenden Fall sei ähnlich gelagert wie in der Sache T 675/90.

ii) Artikel 113 (2) EPÜ

Diese Bestimmung gründe auf dem "im Zivilprozeß geltenden Recht der Parteien, den Umfang des Streitgegenstands selbst zu bestimmen" und vor allem den Inhalt der Patentanmeldung in jedem Verfahrensstadium selbst festzulegen. Regel 51 (6) EPÜ schränke dieses Recht nicht unbedingt ein, zumal Artikel 113 (2) EPÜ gemäß Artikel 164 (2) EPÜ den Vorschriften der Ausführungsordnung vorgehe.

iii) Regel 51 EPÜ

Regel 51 (6) EPÜ solle bei richtiger Auslegung wohl nichts anderes festschreiben als die Verpflichtung des EPA, den Anmelder (nachdem es sich von seinem Einverständnis mit der erteilungsreifen Fassung überzeugt habe) zur Zahlung bestimmter Gebühren und zur Einreichung der Übersetzungen aufzufordern.

iv) Interessenabwägung

Die Öffentlichkeit habe zwar ein Interesse an einem zügigen Erteilungsverfahren, die Erteilung nicht rechtsbeständiger Patente müsse aber dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen.

Es wäre inkonsequent, das Verfahrensrecht des Anmelders auf Änderungsanträge durch eine Bestimmung (R. 51 (4) EPÜ) einzuschränken, die gerade im Interesse der Anmelder aufgenommen worden sei. Zudem erscheine es widersinnig, Änderungen zuzulassen, wenn sie der Patentinhaber nach der Patenterteilung im Rahmen eines Einspruchs gegen sein eigenes Patent beantrage, nicht aber dann, wenn der Anmelder noch vor der Erteilung einen entsprechenden Antrag stelle (vgl. Entscheidung G 1/84, ABI. EPA 1985, 299).

Das Interesse des EPA an einem angemessenen Verwaltungsaufwand habe gegenüber dem Interesse des Anmelders bzw. der Öffentlichkeit zurückzutreten.

Frage 2

Grundsätzlich bestehe die Aufgabe des EPA in der Erteilung rechtsbeständiger Patente. Die Rechtsbeständigkeit eines Patents in Vertragsstaaten, die einen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) EPÜ geltend gemacht haben, gehöre zwar nicht zu den im EPÜ

3.3.2 were parallel to those of decision T 675/90.

(ii) Article 113(2) EPC

This provision was based on the "fundamental right of parties to civil law proceedings to decide the scope of their case", and in particular to control the content of the patent application at every stage of the proceedings. Rule 51(6) EPC did not necessarily limit such right, especially since according to Article 164(2) EPC, Article 113(2) EPC must prevail over any implementing regulation.

(iii) Rule 51 EPC

It seems that Rule 51(6) EPC should be interpreted merely as obliging the EPO (after having established that the applicant has approved the text) to invite payment of certain fees and filing of translations.

(iv) Balancing various interests

A speedy grant procedure is in the interest of the public, but the grant of invalid patents must be against the public interest.

It would be inconsistent to limit the procedural right of an applicant to request amendment by a provision (Rule 51(4) EPC) which was introduced in the interests of applicants. It does not seem consistent to allow amendments to be requested during self-opposition proceedings by the patentee after grant, but not to allow such amendments when requested by the applicant before grant (cf. decision G 1/84, OJ EPO 1985, 299).

The interest of the EPO in having practicable working conditions should take third place after the interests of the applicant and the public.

Question 2

The basic responsibility of the EPO is to issue valid patents. While the validity of a patent in Contracting States that have made a reservation under Article 167(2) EPC is not an immediate condition under the EPC, nevertheless the Guidelines for

technique 3.3.2 correspondent à ceux de la décision T 675/90.

ii) L'article 113(2) CBE

Cette disposition repose sur le "droit fondamental des parties à une procédure civile de déterminer l'étendue de leur affaire" et en particulier de contrôler le contenu de la demande de brevet à chaque stade de la procédure. La règle 51(6) CBE ne limite pas nécessairement ce droit, notamment à l'article 164(2) CBE, l'article 113(2) CBE prévaut contre toute règle d'exécution.

iii) La règle 51 CBE

Il semble que la règle 51(6) CBE doive être interprétée comme imposant simplement à l'OEB d'inviter le demandeur à acquitter certaines taxes et à produire des traductions (après avoir établi que le demandeur a donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet).

iv) Prise en considération des différents intérêts

Une délivrance rapide est dans l'intérêt du public mais la délivrance de brevets non valables ne l'est assurément pas.

Il serait illogique de limiter le droit procédural d'un demandeur à demander une modification par une disposition (la règle 51(4) CBE) qui a été introduite dans l'intérêt de celui-ci. Il ne semble pas logique d'accepter des modifications demandées dans le cadre d'une opposition formée par le titulaire du brevet après la délivrance, et de refuser les modifications requises par le demandeur avant la délivrance (cf. décision G 1/84, JO OEB 1985, 299).

L'intérêt de l'OEB à travailler dans de bonnes conditions devrait se ranger derrière l'intérêt du demandeur et du public.

Question 2

La principale responsabilité de l'OEB consiste à délivrer des brevets valides. Si la validité d'un brevet dans les Etats contractants ayant fait une réserve au titre de l'article 167(2) CBE ne constitue pas une condition directe au titre de la CBE, les Directives

aufgeführten unmittelbaren Patentierbarkeitsvoraussetzungen; in den Richtlinien (C-VI, 4.10) werde aber empfohlen, beantragte Änderungen zu berücksichtigen, wenn ansonsten ein nicht patentierbarer Gegenstand beansprucht würde. Daher erscheine die Schlußfolgerung gerechtfertigt, daß Änderungen, die sich aus Vorverhalten nach Artikel 167(2) EPÜ ergäben, in dieser Hinsicht grundsätzliche Bedeutung beizumessen sei.

IV. Der Präsident des EPA nahm gegenüber der Großen Beschwerdekammer im wesentlichen wie folgt Stellung:

Frage 1

i) Das EPÜ mache dem EPA bestimmte Auflagen, die vor der Erteilung eines Patents erfüllt werden müßten:

- Einholung des Einverständnisses des Anmelders mit der mitgeteilten Fassung (Art. 113 (2) und 97 (2) a) EPÜ);
- Anforderung der Übersetzungen der Patentansprüche (Art. 97 (5) und R. 51(6) EPÜ);
- Vereinnahmung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr sowie gegebenenfalls der Anspruchsgebühren (Art. 97 (2) und R.31 (2) und 51(7) EPÜ);
- Erlaß eines Erteilungsbeschlusses (Art. 97 (2) EPÜ);
- Druck der Patentschrift (Art. 98 EPÜ) und Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents im Europäischen Patentblatt (Art. 97 (4) EPÜ), die beide besondere technische Vorbereitungen erfordern.

Verfahrenstechnische Voraussetzung für diese Schritte sei wiederum, daß zu einem bestimmten Zeitpunkt vor Abschluß des Erteilungsverfahrens die endgültige Fassung des Patents festgeschrieben werde. Dieser Zeitpunkt müsse vor Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ liegen, da einige der genannten Schritte wie die Zahlung der Druckkostengebühr und etwaiger Anspruchsgebühren (seitens des Anmelders) und der Erlaß des Erteilungsbeschlusses sowie die Veröffentlichung des Patents (seitens des EPA) von der Festschreibung der maßgeblichen Fassung abhängen.

ii) Wie den Richtlinien für die Prüfung (C-VI, 4.9- 4.11; C-VI, 15.1) und einer Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 vom 20. September 1988 (ABl. EPA 1989, 43) zu entnehmen sei, gehe die Praxis des EPA dahin, wei-

Examination (C-VI, 4.10) suggest that requested amendments should be considered if the reason for the request is that otherwise unpatentable subject-matter would be claimed. It would therefore seem reasonable to conclude that amendments arising out of reservations under Article 167(2) EPC would qualify as fundamentally important in this respect.

IV. The President of the EPO submitted comments to the Enlarged Board, essentially as follows:

Question 1

(i) The EPC imposes requirements on the EPO which must be met before a patent is granted, namely:

- obtaining the applicant's approval of the notified text (Articles 113(2) and 97(2)(a) EPC);
- obtaining translations of the claims (Article 97(5) and Rule 51(6) EPC);
- obtaining payment of fees for grant and printing, and, if applicable, claims fees (Article 97(2) and Rules 31(2) and 51(7) EPC);
- issuing a decision to grant (Article 97(2) EPC);
- printing the specification (Article 98 EPC), and publishing the mention of the grant of the patent in the European Patent Bulletin (Article 97(4) EPC): both of which require specific technical preparations.

These steps in turn require as a functional necessity that the final text of a patent must become fixed at a point in time before the grant proceedings are closed. This point in time must be before the Rule 51(6) EPC communication is issued, because some of the steps listed above, such as the payment of printing and claims fees (by the applicant) and the issue of the decision to grant and the publication of the patent (by the EPO), depend upon the content of the text.

(ii) The practice of the EPO, as set out in the Guidelines for Examination (C-VI, 4.9-4.11; C-VI, 15.1) and in a Notice from the Vice-President, DG2, dated 20 September 1988 (OJ EPO 1989, 43), is that further amend-

ves relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (C-VI, 4.10) suggèrent néanmoins que les modifications demandées devraient être prises en considération lorsqu'elles ont pour objectif d'éviter qu'un objet non brevetable soit revendiqué. Il semblerait donc raisonnable de conclure que les modifications résultant de réserves visées à l'article 167(2) CBE revêtent une importance fondamentale à cet égard.

IV. Le Président de l'OEBa soumis des observations à la Grande Chambre de recours, concernant notamment les questions suivantes :

Question 1

i) La CBE impose à l'OEB que les conditions suivantes soient remplies avant la délivrance d'un brevet :

- le demandeur a donné son accord sur le texte notifié (articles 113(2) et 97(2)a) CBE) ;
- les traductions des revendications ont été produites (article 97(5) et règle 51(6) CBE) ;
- les taxes de délivrance et d'impression et, le cas échéant, les taxes de revendication ont été payées (article 97(2) et règles 31(2) et 51(7) CBE) ;
- il a été pris une décision de délivrance (article 97(2) CBE) ;
- le fascicule du brevet européen a été imprimé (article 98 CBE) et la mention de la délivrance du brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets (article 97(4) CBE), ces deux opérations nécessitant des préparatifs techniques spécifiques.

En outre, pour que ces différentes étapes puissent avoir lieu, il est nécessaire que le texte définitif du brevet soit arrêté avant la clôture de la procédure de délivrance, à savoir avant que la notification visée à la règle 51(6) CBE soit émise, car certaines des étapes mentionnées ci-dessus, comme le paiement des taxes d'impression et de revendication (par le demandeur), ainsi que la prise de la décision de délivrance du brevet et la publication du brevet (par l'OEB), dépendent du contenu du texte.

ii) Selon la pratique de l'OEB telle qu'elle est définie dans les Directives (C-VI, 4.9-4.11; C-VI, 15.1) et un communiqué du Vice-Président DG2, en date du 20 septembre 1988 (JO OEB 1989, 43), de nouvelles modifications

tere Änderungen nicht mehr zuzulassen, sobald der Anmelder die mitgeteilte Fassung gebilligt habe. Regel 86 (3) EPÜ biete hierfür die Rechtsgrundlage.

iii) Die "Bindungswirkung" einer Einverständniserklärung des Anmelders nach Regel 51 (4) EPÜ sei allerdings so geartet, daß das EPA auch noch nach Erhalt einer solchen Einverständniserklärung tätig werden müsse, wenn sich herausstelle, daß die Fassung den Erfordernissen des EPÜ nicht genüge.

iv) Entgegen der Aussage der Entscheidung T 1/92 entfalte eine Einverständniserklärung nach Regel 51 (4) EPÜ diese "Bindungswirkung" mit ihrem Eingang beim EPA.

v) Der nach Regel 86 (3) EPÜ bestehende Ermessensspielraum im Hinblick auf die Zulassung von Änderungen werde durch die der Einverständniserklärung nach Regel 51 (4) EPÜ innewohnende Bindungswirkung in dem Sinne eingeschränkt, daß weiteren vom Anmelder vorgeschlagenen Änderungen, die nicht der Beseitigung sachlicher Mängel der Anmeldungsunterlagen dienten, die Zustimmung versagt werde: Dies entspreche dem EPÜ und insbesondere den Artikeln 113(2) und 125 EPÜ.

Frage 2

Die Prüfungsabteilungen seien im Rahmen des Artikels 96 (2) EPÜ nicht verpflichtet, Erfordernissen des nationalen Rechts Rechnung zu tragen. Das EPA gebe den Anmeldern aber freiwillig eine praktische Hilfestellung, indem es in jeder Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ auf die Möglichkeit hinweise, für benannte Staaten, die Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ geltend gemacht haben, gesonderte Anspruchssätze patentieren zu lassen.

Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ seien nicht als Erfordernisse des EPÜ im Sinne des Artikels 96 (2) EPÜ anzusehen.

V. Der Großen Beschwerdekammer liegt auch eine Stellungnahme des Anmelders zu den Ausführungen des Präsidenten vor. Er machte insbesondere geltend, daß eine unerwünschte Verzögerung des Prüfungsverfahrens doch gerade vermieden würde, wenn das EPA verpflichtet wäre, Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ anzusehen, die nach Artikel 96 (2) EPÜ erfüllt werden müssen.

ments are not allowed after an applicant has approved the notified text. The proper legal basis for this practice is Rule 86(3) EPC.

(iii) The nature of the "binding force" of an approval by an applicant under Rule 51(4) EPC was such that it was nevertheless mandatory for the EPO to react, even after receipt of such approval, if it is discovered that the text is deficient as to satisfying the requirements of the EPC.

(iv) Contrary to decision T 1/92, such "binding force" of an approval under Rule 51(4) EPC comes into existence upon the date of receipt of such approval by the EPO.

(v) The discretionary power to allow amendments under Rule 86(3) EPC was limited by attributing binding effect to the approval under Rule 51(4) EPC, in the sense that no consent is given to further amendments proposed by the applicant which are not necessary to overcome substantial deficiencies in the application documents: this conformed with the EPC, in particular Articles 113(2) and 125 EPC.

Question 2

The Examining Divisions are not required under Article 96(2) EPC to consider requirements of national laws. The applicant's attention is drawn in every Rule 51(4) EPC communication to the possibility of obtaining separate sets of claims for designated States which have made reservations under Article 167(2) EPC, as voluntary practical assistance in this connection.

Reservations under Article 167(2) EPC are not considered as constituting requirements of the EPC under Article 96(2) EPC.

V. The applicant submitted comments to the Enlarged Board in reply to the President's comments. In particular it was suggested that if the EPO was obliged to consider reservations under Article 167(2) EPC as requirements of the EPC which have to be met according to Article 96(2) EPC, any undesirable prolongation of the examination procedure would be avoided. In any event, if the EPO has not specifically advised the applicant

ne sont plus admissibles lorsque le demandeur a donné son accord sur le texte notifié. La règle 86(3) CBE constitue la base juridique adéquate de cette pratique.

iii) Compte tenu de la "force obligatoire" de l'accord du demandeur visé à la règle 51(4) CBE, l'OEB est cependant tenu de réagir, même après réception de l'accord, s'il découvre que le texte ne remplit pas les conditions posées par la CBE.

iv) Contrairement à la décision T 1/92, la "force obligatoire" de l'accord visé à la règle 51(4) CBE naît à la date de réception de cet accord par l'OEB.

v) Le pouvoir discrétionnaire d'autoriser des modifications, institué par la règle 86(3) CBE, a été limité par l'octroi d'une force obligatoire à l'accord visé à la règle 51(4) CBE, en ce sens que les modifications proposées par le demandeur ne sont pas autorisées lorsqu'elles n'ont pas pour objectif de corriger les erreurs matérielles des documents de la demande, ceci étant conforme à la CBE, notamment à ses articles 113(2) et 125.

Question 2

L'article 96(2) CBE n'impose pas aux divisions d'examen l'obligation de tenir compte des exigences des lois nationales. Dans toute notification établie en vertu de la règle 51(4) CBE, l'attention du demandeur est attirée sur la possibilité d'obtenir des jeux de revendications distincts pour les États désignés qui ont fait des réserves au titre de l'article 167(2) CBE. Il s'agit là d'une aide pratique non obligatoire.

Les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE ne sont pas considérées comme faisant partie des conditions de la CBE visées à l'article 96(2) CBE.

V. Le demandeur a présenté des observations à la Grande Chambre de recours en réponse aux observations du Président. Il a notamment suggéré que des prolongations indésirables de la procédure d'examen pourraient être évitées si l'OEB était obligé de considérer que les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE sont des conditions prévues par la CBE, auxquelles il y a lieu de satisfaire conformément à l'article 96(2)

Geänderte Ansprüche für benannte Staaten, die Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ gemacht haben, müßten im Verfahren vor der Prüfungsabteilung allerdings auf jeden Fall eingereicht werden können, wenn das EPA den Anmelder nicht ausdrücklich auf die Notwendigkeit solcher geänderter Ansprüche hingewiesen habe.

Entscheidungsgründe

1. Hintergrund zu der vorgelegten Frage 1: Zusammenfassung des maßgeblichen Verfahrensablaufs

Bevor die Prüfungsabteilung die Erteilung eines europäischen Patents beschließt, "teilt sie dem Anmelder" nach Regel 51 (4) EPÜ "mit, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, und fordert ihn auf, ... sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung zu erklären". Wird innerhalb der maßgeblichen Frist keine solche Einverständniserklärung eingereicht, so wird die Anmeldung nach Regel 51 (5) EPÜ zurückgewiesen.

Nachdem der Anmelder die mitgeteilte Fassung gebilligt hat, fordert ihn die Prüfungsabteilung nach Regel 51 (6) EPÜ auf, innerhalb einer von ihr bestimmten Frist, die zwischen 2 und 3 Monate betragen kann, "die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr zu entrichten sowie eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind". Etwaige noch nicht entrichtete Anspruchsgebühren sind ebenfalls innerhalb dieser Frist zu zahlen (R. 51 (7) EPÜ).

Nach Artikel 97 (2) EPÜ beschließt die Prüfungsabteilung die Erteilung des europäischen Patents, sofern feststeht, daß der Anmelder mit der Fassung, in der die Prüfungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigt, einverstanden ist, die Erteilungs- und die Druckkostengebühr innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet und die bereits fälligen Jahresgebühren und Zuschlagsgebühren gezahlt worden sind. Die Entscheidung über die Erteilung des Patents wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist (Art. 97 (4) EPÜ). Gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung hat das EPA eine Patentschrift herauszugeben, in der die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen enthalten sind (Art. 98 EPÜ).

of the necessity to file amended claims in respect of designated States which have made reservations under Article 167(2) EPC, the filing of such amended claims during proceedings before the Examining Division should be allowable.

Reasons for the Decision

7. Background to referred question 1: summary of the relevant procedure

Before deciding to grant a patent, in accordance with Rule 51(4) EPC an Examining Division "shall inform the applicant of the text in which it intends to grant it and shall request him to indicate ... his approval of the text notified". If no approval of the notified text is filed in due time, the application is refused under Rule 51(5) EPC.

After the applicant has approved the notified text, in accordance with Rule 51(6) EPC, an Examining Division "shall invite him to pay ... the fees for grant and printing and shall also invite him to file ... a translation of the claims in the two official languages of the EPO other than the language of the proceedings", within a set period of between two and three months. Any claims fees not yet paid must also be paid within this set period (Rule 51(7) EPC).

According to Article 97(2) EPC, if it is established that the applicant has approved the text in which the Examining Division intends to grant the patent, and if the fees for grant and printing have been paid within the set period, and if the renewal fees and any additional fees already due have been paid, the Examining Division shall decide to grant the European patent. The decision to grant the patent shall not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) EPC). The EPO must publish a specification containing the description, claims and any drawings at the same time as it publishes the mention of the grant (Article 98 EPC).

CBE. Quoi qu'il en soit, si l'OEB n'a pas expressément informé le demandeur de la nécessité de déposer des revendications modifiées, au regard des Etats désignés ayant fait des réserves au titre de l'article 167(2) CBE, ces revendications devraient être admissibles au cours de la procédure devant la division d'examen.

Motifs de la décision

7. Contexte de la question 1: brève présentation de la procédure pertinente

Avant de prendre la décision de délivrer le brevet, la division d'examen "notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet et l'invite... à donner son accord sur le texte notifié", conformément à la règle 51(4) CBE. Si le demandeur ne donne pas en temps voulu son accord sur le texte notifié, la demande de brevet est rejetée, en vertu de la règle 51(5) CBE.

Après que le demandeur a donné son accord sur le texte notifié, conformément à la règle 51(6) CBE, une division d'examen "l'invite à acquitter... les taxes de délivrance et d'impression et à produire... une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure", dans un délai qu'elle lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à trois mois. Toutes les taxes n'ayant pas encore été acquittées doivent également être acquittées dans le délai impartit par la division d'examen (règle 51(7) CBE).

Conformément à l'article 97(2) CBE, s'il est établi que le demandeur est d'accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, si les taxes de délivrance et d'impression ont été acquittées dans le délai prescrit et si les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles ont été payées, la division d'examen décide de délivrer le brevet européen. La décision relative à la délivrance du brevet ne prend effet qu'à la date de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance (article 97(4) CBE). L'OEB doit publier simultanément la mention de la délivrance du brevet et un fascicule contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins (article 98 CBE).

2. Frage 1

2.1 Die vorliegende Beschwerdekammer hat zu bedenken gegeben, daß Artikel 113(2) EPÜ auf dem im Zivilprozeß geltenden Recht der Parteien gründe, den Umfang des Streitgegenstands selbst zu bestimmen. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer leiten sich aus dieser Bestimmung des EPÜ keinerlei Rechte des Anmelders ab, die das EPA in irgendeiner Weise verpflichten würden, einen vom Anmelder gestellten Änderungsantrag zu berücksichtigen. Die Bestimmung besagt lediglich, daß das EPA der Prüfung einer Anmeldung und der Entscheidung darüber **keine andere** Fassung zugrunde legen darf als die "vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung".

Die Beantwortung der Frage, ob eine nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung bindend wird, sobald eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ ergangen ist, hängt vielmehr von der richtigen Auslegung des Artikels 123(1) EPÜ in Verbindung mit der Regel 86 (3) EPÜ ab. Dabei ist insbesondere der letzte Satz dieser Regel ("Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden.") zu beachten.

Diese Voraussetzung für eine Änderung gilt so lange, wie die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig ist, also bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach Artikel 97 (2) EPÜ die Erteilung des europäischen Patents beschließt. Sie gilt insbesondere auch unter den in der vorgelegten Rechtsfrage angesprochenen Umständen, d. h. nach Erlass einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ. Somit kann die Prüfungsabteilung kraft ihrer rechtlichen Befugnisse auch nach Erhalt der Einverständniserklärung des Anmelders mit der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung und auch noch nach Erlass der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ nach eigenem Ermessen über die Zulassung einer Änderung der Anmeldung befinden, solange noch kein Erteilungsbeschluß ergangen ist.

Weder das Einverständnis des Anmelders mit der mitgeteilten Fassung noch der Erlass einer Mitteilung des EPA nach Regel 51 (6) EPÜ "binden" den Anmelder oder das EPA im eigentlichen Sinne des Wortes, d. h. in der Weise, daß jede spätere Änderung der Anmeldung von vornherein ausgeschlossen wäre. Entgegen der Rechtsauffassung, die der Präsident

2. Question 1

2.1 The referring Board of Appeal has indicated its view that Article 113(2) EPC is based on the fundamental right of parties to civil law proceedings to decide the scope of their case. In the Enlarged Board's view, this provision of the EPC does not give any right to an applicant in the sense that the EPO is in any way bound to consider a request for amendment put forward by the applicant. The effect of this provision is merely to forbid the EPO from considering and deciding upon any text of an application **other than** that "submitted to it, or agreed, by the applicant or proprietor ...".

The question whether an approval submitted under Rule 51(4) EPC becomes binding once a communication in accordance with Rule 51(6) EPC has been issued depends rather upon the proper interpretation of Article 123(1) EPC in conjunction with Rule 86(3) EPC. In particular the final sentence of such rule reads as follows: "No further amendment may be made without the consent of the Examining Division".

This condition for amendment remains applicable so long as the Examining Division retains competence over the application, which is until it decides to grant the European patent under Article 97(2) EPC. In particular, this condition for amendment is applicable in the circumstances of the referred question, namely after issue of a communication under Rule 51(6) EPC. Thus as a matter of legal power, following receipt of the applicant's approval of the notified text under Rule 51(4) EPC and following issue of a Rule 51(6) EPC communication, the Examining Division still has a discretion to allow amendment of an application until a decision to grant a patent is issued.

Neither approval of the notified text by the applicant, nor issue of a Rule 51(6) EPC communication by the EPO, "binds" either the applicant or the EPO in the true meaning of that word, namely so as to bar subsequent amendment of the application. Contrary to the President's views as set out in his comments to the Enlarged Board, the Examining

2. Question 1

2.1 La Chambre de recours a fait connaître son avis selon lequel l'article 113(2) CBE est basé sur le droit fondamental des parties à une procédure de droit civil d'établir l'étendue de leur affaire. La Grande Chambre de recours estime pour sa part que cette disposition de la CBE ne confère aucun droit au demandeur, en ce sens que l'OEB n'est en aucune manière tenu de prendre en considération une requête en modification du demandeur. Cette disposition a uniquement pour effet d'interdire à l'OEB d'examiner et de prendre une décision sur un texte de demande **autre** que "le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet".

La réponse à la question de savoir si un accord donné au titre de la règle 51(4) CBE est contraignant dès lors qu'une notification a été établie conformément à la règle 51(6) CBE, dépend plutôt de l'interprétation correcte de l'article 123(1) CBE considéré conjointement avec la règle 86(3) CBE. En particulier, la dernière phrase de cette règle est libellée comme suit: "Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen".

Cette condition est applicable tant que la demande relève de la compétence de la division d'examen, c'est-à-dire jusqu'à ce que celle-ci décide de délivrer le brevet européen, conformément à l'article 97(2) CBE. Elle est notamment applicable dans le cas évoqué dans la question soumise à la Grande Chambre de recours, à savoir après l'établissement d'une notification au titre de la règle 51(6) CBE. Ainsi, en termes de compétence juridique, après avoir reçu l'accord du demandeur sur le texte notifié visé à la règle 51(4) CBE et après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d'examen conserve le pouvoir discrétionnaire d'autoriser la modification d'une demande jusqu'à ce que la décision de délivrer le brevet soit prise.

Ni l'accord du demandeur sur le texte notifié, ni la notification émise par l'OEB conformément à la règle 51(6) CBE, ne "lient" le demandeur et l'OEB au véritable sens de ce mot, à savoir qu'ils seraient empêchés de modifier ultérieurement la demande. Contrairement à l'opinion du Président telle qu'elle est exprimée dans les observations présentées à la

in seiner Stellungnahme vor der Großen Beschwerdekammer vertreten hat, liegt es vor Erlaß eines Erteilungsbeschlusses im Ermessen der Prüfungsabteilung, Änderungen auf Antrag des Anmelders oder von sich aus vorzunehmen.

Die Große Beschwerdekammer kann sich daher der in der Entscheidung T 675/90 vertretenen und später in der (unveröffentlichten) Entscheidung T 860/91 bestätigten und weiterentwickelten Auslegung dieser Bestimmungen der Regel 51 EPÜ nicht anschließen, wonach durch die am 1. Juni 1991 in Kraft getretenen Änderungen der Regel 51 EPÜ (ABl. EPA 1991, 4) der in Regel 86(3) EPÜ vorgesehene Ermessensspielraum für die Zulassung von Änderungen ab Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ eingeschränkt werde.

2.2 Wie die Prüfungsabteilung ihr Ermessen bei der Zulassung von Änderungen ausübt, muß sich, allgemein gesprochen, nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls und danach richten, in welchem Stadium des Erteilungsverfahrens sich die Anmeldung befindet.

Aus dem Wortlaut der Bestimmungen der Regel 51 (4) bis (6) EPÜ geht klar hervor, daß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ der Zweck zugrunde liegt, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der zuvor mitgeteilten und gebilligten Fassung der Anmeldung zum Abschluß zu bringen. Insofern muß die Prüfungsabteilung, wenngleich die Zulassung von Änderungen auch in diesem Stadium des Erteilungsverfahrens noch in ihrem Ermessen liegt, bei der Ausübung dieses Ermessens dem tieferen Zweck der Bestimmung Rechnung tragen.

2.3 Die in Regel 86(3) EPÜ verwendete Formulierung "Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden" bedeutet lediglich, daß die Prüfungsabteilung einem vom Anmelder gestellten Änderungsantrag stattgeben oder ihn ablehnen kann. Da die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ, wie bereits unter Nummer 2.2 angesprochen, darauf abzielt, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der gebilligten Fassung abzuschließen, sollte aber ein Änderungsantrag, den die Prüfungsabteilung nach dieser Mitteilung erhält, anders beurteilt werden als ein ähnlicher Antrag, der in einem wesentlich früheren Stadium des gesamten Prüfungsverfahrens und insbesondere vor der Einverständ-

Division has a discretion to allow amendment prior to issue of a decision to grant a patent, either upon request by the applicant or on the Examining Division's own motion.

Thus the Enlarged Board does not accept the interpretation of these provisions of Rule 51 EPC as set out in decision T 675/90 and subsequently confirmed and developed in decision T 860/91 (not published in OJ EPO), according to which the amendments to Rule 51 EPC which came into effect on 1 June 1991 (OJ EPO 1991, 4) had the effect of curtailing the discretion to allow amendments as provided by Rule 86(3) EPC upon issue of a communication under Rule 51(6) EPC.

2.2 In general terms, the way in which the Examining Division should exercise its discretion to allow an amendment of an application must depend upon the circumstances of each individual case, and must also depend upon the stage of the pre-grant procedure which the application has reached.

It is clear from the wording of the provisions in Rule 51(4) to (6) EPC that the underlying object of the Rule 51(6) EPC communication is to conclude the granting procedure on the basis of the previously notified and approved text of the application. Thus, although the Examining Division still has a discretion to allow amendments at this stage of the pre-grant procedure, such discretion must be exercised with the above underlying object in mind.

2.3 The wording in Rule 86(3) EPC "No further amendment may be made without the consent of the Examining Division" simply means that the Examining Division may or may not give its consent to a request for amendment by the applicant. However, as stated at the end of paragraph 2.2 above, since the underlying object of a Rule 51(6) EPC communication is to conclude the granting procedure on the basis of the approved text, a request for amendment which is received by an Examining Division after such a communication has been issued should be considered in a different way from a similar request for amendment received at a much earlier stage in the overall examination procedure, and in particular before

Grande Chambre de recours, la division d'examen peut, sur requête du demandeur ou d'office, autoriser des modifications de manière discrétionnaire, avant de prendre la décision de délivrer le brevet.

Par conséquent, la Grande Chambre de recours n'accepte pas l'interprétation des dispositions en cause de la règle 51 CBE, qui a été donnée dans la décision T 675/90, puis confirmée et développée dans la décision T 860/91 (non publiée au JO OEB), selon laquelle la modification de la règle 51 CBE entrée en vigueur le 1er juin 1991 (JO OEB 1991, 4) a eu pour effet de limiter le pouvoir discrétionnaire d'autoriser des modifications, visé à la règle 86(3) CBE, après qu'une notification a été émise conformément à la règle 51(6) CBE.

2.2 Engénéral, la manière dont la division d'examen doit exercer son pouvoir discrétionnaire, pour autoriser la modification d'une demande, doit dépendre de chaque cas d'espèce, ainsi que du stade de la procédure préparatoire à la délivrance où se trouve la demande.

Le libellé des dispositions de la règle 51(4) à (6) CBE montre clairement que l'objectif sous-jacent de la notification visée à la règle 51(6) CBE est de conclure la procédure de délivrance sur la base du texte de la demande préalablement notifié et approuvé. Ainsi, bien que la division d'examen ait encore le pouvoir discrétionnaire d'autoriser des modifications à ce stade de la procédure préparatoire à la délivrance, elle doit exercer ce pouvoir en tenant compte de l'objectif sous-jacent susmentionné.

2.3 Le libellé de la règle 86(3) CBE ("Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen") signifie simplement que la division d'examen peut ou non accepter une requête en modification du demandeur. Toutefois, comme il est indiqué à la fin du point 2.2 supra, dans la mesure où l'objectif sous-jacent de la notification visée à la règle 51(6) CBE est de conclure la procédure de délivrance sur la base du texte sur lequel le demandeur a donné son accord, une requête en modification reçue par une division d'examen après que la notification a été émise ne devrait pas être considérée de la même manière qu'une requête en modification similaire reçue à un stade bien antérieur de la procédure

niserklärung des Anmelders mit einer ihm mitgeteilten Fassung der Anmeldung eingeht. Der spätere Antrag sollte im Kontext des dann schon sehr weit fortgeschrittenen Erteilungsverfahrens und unter dem Aspekt gesehen werden, daß die Prüfungsabteilung ihre Sachprüfung der Anmeldung bereits abgeschlossen und der Anmelder zuvor mindestens eine Gelegenheit zur Änderung der Anmeldung erhalten hat. Vor diesem Hintergrund wird die Zulassung einer nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ beantragten Änderung eher die Ausnahme als die Regel sein. Es bleibt allerdings noch zu klären, unter welchen Umständen eine Ausnahme von der allgemeinen Regel gerechtfertigt ist.

2.4 Bei der Prüfung der Frage, unter welchen Umständen die Prüfungsabteilung guten Grund hat, in Ausübung ihres Ermessens gemäß Regel 86 (3) EPÜ eine Änderung nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ noch zuzulassen, gilt es nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer zu beachten, daß ein Änderungsantrag in diesem Stadium möglicherweise gestellt wird, weil dem Anmelder die Notwendigkeit einer Änderung klar geworden ist, weil die Prüfungsabteilung einen kritischen Punkt angesprochen hat oder weil damit Einwendungen Dritter gemäß Artikel 115 EPÜ Rechnung getragen wird. In all diesen Fällen sollte die Ermessensentscheidung über die Zulassung der Änderung nach denselben Kriterien getroffen werden. Es liegt auf der Hand, daß eine Prüfungsabteilung in dieser Phase des Verfahrens nur dann noch Einwände erheben sollte, wenn sie bereit ist, eine daraufhin beantragte Änderung zuzulassen.

2.5 Wenn eine Prüfungsabteilung in Ausübung ihrer Ermessensbefugnis nach Regel 86 (3) EPÜ darüber entscheidet, ob einem Änderungsantrag in diesem Stadium des Erteilungsverfahrens stattgegeben werden soll, muß sie nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer allen im jeweiligen Fall rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen. Sie muß insbesondere das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent wie auch das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren durch Erlaß eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluß zu bringen, berücksichtigen und gegeneinander abwägen.

Wie schon unter Nummer 2.3 erwähnt, wird die Zulassung einer in

approval by the applicant of a notified text. Such a request should be considered in the context of the very late stage in the pre-grant procedure at which it has been made, and against the background that the Examining Division has already completed its substantive examination of the application, and that the applicant has already had at least one opportunity to amend the application. Against such background, the allowance of a requested amendment after issue of a Rule 51(6) EPC communication will be an exception rather than the rule. Nevertheless the question remains, in what kind of circumstances is it appropriate to make an exception to the normal rule?

2.4 In the Enlarged Board's view, when considering the possible circumstances when it may be appropriate for an Examining Division to exercise its discretion under Rule 86(3) EPC to allow an amendment after issue of a Rule 51(6) EPC communication, it should be borne in mind that a request for amendment at that stage may arise either as a result of a realisation by the applicant of a need for amendment, or as a result of a point raised by the Examining Division, or as a result of consideration of observations made by a third party pursuant to Article 115 EPC. In any of these circumstances, the discretion to allow amendment should be exercised according to the same principles. Of course, an objection should only be raised by an Examining Division at that stage of the proceedings if it is prepared to allow amendment to meet the objection.

2.5 When deciding whether or not to allow a request for amendment at that stage of the pre-grant procedure, in the exercise of its discretion under Rule 86(3) EPC, in the Enlarged Board's judgment an Examining Division is required to consider all relevant factors which arise in a case. In particular, it must consider both the applicant's interest in obtaining a patent which is legally valid in all of the designated States, and the EPO's interest in bringing the examination procedure to a close by the issue of a decision to grant the patent, and must balance these interests against one another.

As stated in paragraph 2.3 above, the allowance of a request for amend-

d'examen, notamment avant que le demandeur donne son accord sur le texte notifié. Cette requête devrait être examinée en tenant compte du fait qu'elle a été introduite à un stade très avancé de la procédure préparatoire à la délivrance, que la division d'examen a déjà terminé l'examen de la demande au fond, et que le demandeur a déjà eu au moins une possibilité de modifier la demande. Par conséquent, l'acceptation de modifications demandées après l'établissement de la notification visée à la règle 51(6) CBE sera l'exception plutôt que la règle. Toutefois, il subsiste la question de savoir dans quels cas il convient de faire exception à la règle.

2.4 La Grande Chambre de recours estime que lorsque l'on examine dans quelles circonstances il peut être approprié, pour une division d'examen, d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré à la règle 86(3) CBE d'autoriser une modification, après qu'une notification a été établie au titre de la règle 51(6) CBE, il convient de se rappeler qu'à ce stade de la procédure, une requête en modification peut résulter du fait que le demandeur se rend compte qu'une modification est nécessaire, d'objections formulées par la division d'examen ou de la prise en considération d'observations présentées par des tiers en vertu de l'article 115 CBE. Le pouvoir discrétionnaire d'autoriser des modifications devrait être exercé selon les mêmes principes dans chacun de ces cas. Une division d'examen ne devrait naturellement formuler d'objections à ce stade de la procédure que si elle est prête à autoriser une modification permettant d'y remédier.

2.5 La Grande Chambre de recours estime que lorsqu'une division d'examen prend la décision d'autoriser ou non une modification à ce stade de la procédure préparatoire à la délivrance, dans l'exercice des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés à la règle 86(3) CBE, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d'espèce. Elle doit notamment tenir compte à la fois de l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les Etats désignés, ainsi que de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen en décidant la délivrance du brevet, et les mettre en balance.

Comme indiqué au point 2.3 supra, les requêtes en modification ne sont

diesem Stadium beantragten Änderung der Ausnahmefall sein. Ein klares Beispiel für einen solchen Ausnahmefall, in dem die Zulassung einer Änderung angezeigt sein kann, liegt nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer aber dann vor, wenn der Anmelder für benannte Staaten, die Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ gemacht haben, die ersatzweise Aufnahme gesonderter Anspruchsätze beantragt. In einem solchen Fall erübrigt sich möglicherweise jede weitere sachliche Verzögerung, so daß eine etwaige kurze Verzögerung, die sich durch die Vornahme der erforderlichen Änderungen ergibt, angesichts der Bedeutung, die die Erteilung eines in diesen benannten Staaten rechtsbeständigen Patents für den Anmelder hat, kaum ins Gewicht fällt.

Desgleichen können auch andere kleinere Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern und den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses nicht nennenswert verzögern, nach einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ noch zugelassen werden.

2.6 Ergänzend sei dabei auf folgendes hingewiesen: Wenn eine Prüfungsabteilung in einem konkreten Einzelfall in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ gegen den Anmelder entschieden hat und dieser die Art und Weise der Ermessensausübung mit einer Beschwerde anfecht, ist es nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die Sachlage des Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Ein erstinstanzliches Organ, das nach dem EPÜ unter bestimmten Umständen Ermessensentscheidungen zu treffen hat, muß nämlich bei der Ausübung dieses Ermessens einen gewissen Freiraum haben, in den die Beschwerdekammern nicht eingreifen. In Fällen wie demjenigen, der bei der vorliegenden Kammer anhängig ist, sollte sich eine Beschwerdekammer nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß die erste Instanz ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der unter Nummer 2.5 dargelegten richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt und damit den ihr eingeräumten Ermessensspielraum überschritten hat.

ment at that stage will be an exceptional case. Nevertheless, in the Enlarged Board's view, a clear example of an exceptional case when it may be appropriate to allow amendment, is when the applicant requests separate sets of claims to be substituted in respect of designated States that have made reservations under Article 167(2) EPC. In such a case no further substantive examination of the case may be required, and any short delay caused by making the necessary amendments is then of little weight, compared to the importance to the applicant of obtaining a valid patent in such designated States.

Similarly, other minor amendments which do not require re-opening of substantive examination and which do not appreciably delay the issuing of a decision to grant the patent may be allowable after issue of a Rule 51(6) EPC communication.

2.6 It may be added that if an Examining Division has exercised its discretion under Rule 86(3) EPC against an applicant in a particular case and the applicant files an appeal against the way in which such discretion was exercised, it is not the function of a Board of Appeal to review all the facts and circumstances of the case as if it were in the place of the first instance department, in order to decide whether or not it would have exercised such discretion in the same way as the first instance department. If a first instance department is required under the EPC to exercise its discretion in certain circumstances, such a department should have a certain degree of freedom when exercising that discretion, without interference from the Boards of Appeal. In the circumstances of a case such as that before the referring Board, a Board of Appeal should only overrule the way in which a first instance department has exercised its discretion if it comes to the conclusion either that the first instance department in its decision has not exercised its discretion in accordance with the right principles as set out in paragraph 2.5 above, or that it has exercised its discretion in an unreasonable way, and has thus exceeded the proper limits of its discretion.

acceptées que dans des cas exceptionnels à ce stade de la procédure. Toutefois, la Grande Chambre de recours estime évident que l'on se trouve dans un cas exceptionnel, où autoriser une modification peut être approprié, lorsque la requête du demandeur a pour objet la substitution de jeux de revendications distincts au regard d'États désignés ayant fait des réserves au titre de l'article 167(2) CBE. Dans un tel cas, il peut ne pas être nécessaire d'effectuer un examen supplémentaire au fond, et le court retard éventuel, dû aux modifications nécessaires, est alors insignifiant par rapport à l'importance que revêt pour le demandeur l'obtention d'un brevet valable dans les États désignés ayant fait des réserves.

De même, d'autres légères modifications ne nécessitant pas une reprise de l'examen au fond et ne retardant pas sensiblement la décision de délivrance du brevet peuvent être autorisées, après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE.

2.6 On peut ajouter que si, dans une affaire déterminée, une division d'examen a exercé les pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés à la règle 86(3) CBE à l'encontre du demandeur, et que celui-ci introduit un recours contre la manière dont la division d'examen a exercé ses pouvoirs discrétionnaires, la chambre de recours n'est pas habilitée à réexaminer l'ensemble des faits de l'espèce déjà examinés en première instance, pour déterminer si elle aurait ou non exercé ces pouvoirs discrétionnaires de la même manière que la division d'examen. Si la CBE prévoit que l'instance du premier degré doit exercer ses pouvoirs discrétionnaires dans des circonstances déterminées, cette instance devrait disposer d'une certaine liberté pour exercer ces pouvoirs, sans immixtion de la part des chambres de recours. Dans une affaire telle que celle en instance devant la Chambre, une chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent de la manière dont l'instance du premier degré a exercé son pouvoir discrétionnaire que si elle parvient à la conclusion que l'instance du premier degré n'a pas exercé ses pouvoirs discrétionnaires conformément aux principes corrects, qui sont mentionnés ci-dessus au point 2.5, ou qu'elle a exercé ses pouvoirs discrétionnaires de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites appropriées.

3. Frage 2

3.1 Nach Artikel 96 (2) EPÜ hat die Prüfungsabteilung festzustellen, ob die Anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt. Mit einem Vorbehalt nach Artikel 167 (2) EPÜ behält sich ein EPÜ-Vertragsstaat das Recht vor, die in Artikel 167 (2) EPÜ angesprochenen Fragen durch eigene nationale Rechtsvorschriften zu regeln. Solche nationale Rechtsvorschriften sind eindeutig keine "Erfordernisse des EPÜ" im Sinne des Artikels 96 (2) EPÜ. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist die derzeitige diesbezügliche Praxis der Prüfungsabteilungen, wie sie in den Ausführungen zu Frage 2 unter Nummer IV zusammengefaßt ist, nicht zu beanstanden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen sind wie folgt zu beantworten:

1. Eine vom Anmelder nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung mit der ihm mitgeteilten Fassung des Patents wird nicht bindend, sobald eine Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ erlassen wurde. Nach einer solchen Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ hat die Prüfungsabteilung noch bis zum Erlaß eines Erteilungsbeschlusses ein Ermessen nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen.

2. Das Europäische Patentamt ist nicht verpflichtet, Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ anzusehen, die gemäß Artikel 96 (2) EPÜ erfüllt werden müssen.

3. Question 2

3.1 Under Article 96(2) EPC, an Examining Division is required to consider whether the application or the invention to which it relates meets the requirements of the EPC. When a Contracting State to the EPC makes a reservation under Article 167(2) EPC, it reserves the right to make provisions in its national law on the matters set out in Article 167(2) EPC. Such provisions of national law are clearly not "requirements of the EPC", within the meaning of Article 96(2) EPC. In the Enlarged Board's view, the present practice of the Examining Divisions in this respect, as summarised in paragraph IV above under the heading "Question 2", is correct.

Order

For these reasons it is decided that:

The questions of law referred to the Enlarged Board of Appeal are to be answered as follows:

1. An approval of a notified text submitted by an applicant pursuant to Rule 51(4) EPC does not become binding once a communication in accordance with Rule 51(6) EPC has been issued. Following issue of such a communication under Rule 51(6) EPC and until issue of a decision to grant the patent, the Examining Division has a discretion under Rule 86(3), second sentence, EPC whether or not to allow amendment of the application.

2. The European Patent Office is not obliged to consider reservations under Article 167(2) EPC as constituting requirements of the EPC which have to be met according to Article 96(2) EPC.

3. Question 2

3.1 Conformément à l'article 96(2) CBE, la division d'examen doit examiner si la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la CBE. Lorsqu'un Etat partie à la CBE fait une réserve au titre de l'article 167(2) CBE, il se réserve le droit d'introduire des dispositions dans son droit national sur les points énumérés à l'article 167(2) CBE. Il est clair que ces dispositions du droit national ne constituent pas des "conditions prévues par la CBE" au sens de l'article 96(2) CBE. La Grande Chambre de recours estime qu'à cet égard, l'actuelle pratique des divisions d'examen, décrite brièvement au point IV supra sous le titre "Question 2", est correcte.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

En réponse aux questions posées, la Grande Chambre de recours conclut ce qui suit :

1. L'accord donné par un demandeur, au titre de la règle 51(4) CBE, sur un texte notifié n'est pas contraignant, dès lors qu'une notification a été établie conformément à la règle 51(6) CBE. Après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE et jusqu'à ce qu'une décision de délivrance du brevet soit prise, la division d'examen a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser ou non la modification de la demande, conformément à la règle 86(3) CBE, seconde phrase.

2. L'Office européen des brevets n'est pas obligé de considérer les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE comme constituant des conditions prévues par la CBE, qui doivent être remplies, conformément à l'article 96(2) CBE.

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
11. Mai 1994
G 1/94
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: E. Persson
C. Andries
G. D. Paterson
J.-C. Saisset
R. Schulte
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Allied Colloids Limited**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
SNF Floerger**

**Einsprechender/weiterer Verfah-
rensmitglied:**

- 1) Cyanamid of Great Britain Limited
- 2) Chemische Fabrik Stockhausen GmbH

**Stichwort: Beitritt/ALLIED
COLLOIDS**

Artikel: 105 EPÜ

**Schlagwort: "Zulässigkeit eines Bei-
tritts im Beschwerdeverfahren"**

Leitsatz

Ein Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers nach Artikel 105 EPÜ ist während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens zulässig und kann auf jeden der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe gestützt werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Nach Zurückweisung des Einspruchs gegen das europäische Patent Nr. 202 780 legte der (einzige) Einsprechende Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein und beantragte, daß das Patent in vollem Umfang widerrufen wird. Im anschließenden Beschwerdeverfahren T 169/92 vor der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 erklärten zwei Dritte unabhängig voneinander gemäß Artikel 105 EPÜ ihren Beitritt. Die Kammer war der Auffassung, die "Formerfordernisse" dieser Bestimmung seien in beiden Fällen erfüllt. Sie stellte jedoch fest, daß die grundsätzliche Frage, ob ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ in der Beschwerdephase des Verfahrens vor dem EPA zulässig sei, von den Beschwerdekammern in der Vergangenheit unterschiedlich beantwortet worden sei. Hierbei verwies sie auf die Entscheidungen in den Beschwerdesachen T 338/89

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 11 May 1994
G 1/94
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: E. Persson
C. Andries
G.D. Paterson
J.-C. Saisset
R. Schulte
P. van den Berg

**Patent proprietor/Respondent:
Allied Colloids Limited**

Opponent/Appellant: SNF Floerger

Opponent/Other party:

- (1) Cyanamid of Great Britain Limited
- (2) Chemische Fabrik Stockhausen GmbH

**Headword: Intervention/ALLIED
COLLOIDS**

Article: 105 EPC

**Keyword: "Admissibility of interven-
tion during appeal proceedings"**

Headnote

Intervention of the assumed infringer under Article 105 EPC is admissible during pending appeal proceedings and may be based on any ground for opposition under Article 100 EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. After rejection of the opposition against European patent No. 202 780, the (sole) opponent appealed against the decision of the Opposition Division, requesting full revocation of the patent. During the subsequent appeal proceedings in case T 169/92 before Technical Board of Appeal 3.3.2, two third parties gave, independently of each other, notices of intervention under Article 105 EPC. The Board considered that "the formal requirements" of said provision had been complied with in both cases. However, it noticed that there had in the past been taken opposite views within the Boards of Appeal on the principle issue, whether intervention under Article 105 EPC is admissible at the appeal stage of the proceedings before the EPO. Reference was in this context made to the decisions in appeal cases T 338/89 (EPO 1991, 268) and T 390/90 (OJ EPO 1994, 808, in this issue;

**Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
11 mai 1994
G 1/94
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: P. Gori
Membres: E. Persson
C. Andries
G.D. Paterson
J.-C. Saisset
R. Schulte
P. van den Berg

**Titulaire du brevet/intimé : Allied
Colloids Limited**

Opposant/requérant : SNF Floerger

Opposant/autre partie :

- 1) Cyanamid of Great Britain Limited
- 2) Chemische Fabrik Stockhausen GmbH

**Référence: Intervention/ALLIED
COLLOIDS**

Article : 105 CBE

**Mot-clé : "Recevabilité d'une inter-
vention dans une procédure de
recours"**

Sommaire

L'intervention, au titre de l'article 105 CBE, du contrefacteur présumé dans une procédure de recours en instance est recevable et peut être fondée sur tout motif d'opposition visé à l'article 100 CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Après le rejet de l'opposition formée contre le brevet européen n° 202 780, l'(unique) opposant s'est pourvu contre la décision de la division d'opposition, en demandant la révocation du brevet dans sa totalité. Par la suite, au cours de la procédure de recours devant la chambre de recours technique 3.3.2 (affaire T 169/92), deux tiers ont, indépendamment l'un de l'autre, produit une déclaration d'intervention conformément à l'article 105 CBE. Tout en estimant que les "exigences de forme" de cet article avaient été respectées dans les deux cas, la chambre a relevé que, par le passé, les chambres de recours avaient exprimé des points de vue divergents sur la question de savoir si une intervention au titre de l'article 105 CBE est recevable au stade de la procédure de recours devant l'OEB. A cet égard, elle s'est référée aux décisions rendues dans les affaires T 338/89

(EPOR 1991, 268) und T 390/90 (ABI. EPA 1994, 808, in diesem Heft; EPOR 1993, 424). Die Kammer stellte ferner fest, daß der ihr vorliegende Fall in dieser Hinsicht ähnlich gelagert sei wie die Sache T 27/92, in der die Technische Beschwerdekammer 3.2.1 der Großen Beschwerdekammer mit Zwischenentscheidung vom 8. Juli 1993 (ABI. EPA 1994, 853, in diesem Heft) schon einmal die angesprochene Grundsatzfrage vorgelegt hatte (Aktenzeichen G 6/93). Da das bei der Großen Beschwerdekammer laufende Verfahren G 6/93 wegen der Rücknahme der Beitrittserklärung in der Sache T 27/92 ohne Entscheidung eingestellt worden war, die betreffende Frage aber nach Ansicht der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 im Interesse einer einheitlichen Rechtsanwendung nach wie vor der Klärung bedurfte, legte sie der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfrage vor:

"Ist ein Beitritt, der ansonsten die Voraussetzungen des Artikels 105 EPÜ erfüllt, zulässig, wenn er während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens erklärt wird?"

II. Auf einen Bescheid der Großen Beschwerdekammer vom 26. Januar 1994 hin reichten die ursprünglichen Beteiligten am Beschwerdeverfahren T 169/92 sowie die beiden Beitrittswilligen Stellungnahmen zur vorgelegten Rechtsfrage ein. Am 21. April 1994 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der die beiden Beitrittswilligen von Herrn Rechtsanwalt Andrew Waugh bzw. Herrn Gerhard Klöpsch und der Einsprechende (Beschwerdeführer) sowie der Patentinhaber (Beschwerdegegner) der Sache T 169/92 von Herrn Walter Maiwald bzw. Herrn Peter Lawrence vertreten wurden.

III. Die Beitrittswilligen machten, vom Einsprechenden nachdrücklich unterstützt, geltend, daß ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ aus mehreren Gründen auch noch in der Beschwerdephase des Verfahrens vor dem EPA zulässig sein müsse. Sie hoben insbesondere darauf ab, daß ein solcher Beitritt eindeutig im Einklang mit Artikel 105 EPÜ stehe, dessen Hauptzweck es doch sei, durch Nutzung des zentralisierten Verfahrens beim EPA ein kostspieliges und zeitaufwendiges Nichtigkeitsverfahren vor verschiedenen nationalen Gerichten zu vermeiden, solange das Amt noch selbst über die Rechtsgültigkeit des Patents entscheiden könne. Außerdem sei bei richtiger Ausle-

EPOR 1993, 424). The Board further noticed that the circumstances of the case before it were on this point similar to those of case T 27/92, where Technical Board of Appeal 3.2.1 by an interlocutory decision of 8 July 1993 (OJ EPO 1994, 853, in this issue) had referred the above matter of principle to the Enlarged Board of Appeal (case G 6/93). Since, due to the withdrawal of the intended intervention in case T 27/92, the proceedings before the Enlarged Board in case G 6/93 had been terminated without a decision of the Board, and since in the view of Technical Board of Appeal 3.3.2 the matter still needed to be clarified in order to ensure uniform application of the law, the Board referred the following question to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Article 112(1)(a) EPC:

"Is an intervention, which otherwise complies with the conditions laid down in Article 105 EPC, admissible when filed during pending appeal proceedings?"

II. In response to a communication of 26 January 1994 of the Enlarged Board of Appeal, the proper parties to the appeal proceedings in case T 169/92 as well as the two intending interveners filed observations on the referred point of law. Oral proceedings took place on 21 April 1994, Mr Andrew Waugh of Counsel and Mr Gerhard Klöpsch respectively speaking for the intending interveners and Mr Walter Maiwald and Mr Peter Lawrence respectively for the opponent (appellant) and the patentee (respondent) in case T 169/92.

III. The intending interveners, strongly supported by the opponent, submitted that intervention under Article 105 EPC must be admissible even at the appeal stage of the proceedings before the EPO for a number of reasons. In particular, it was argued that such intervention was clearly in line with the main purpose of Article 105 EPC, which was said to be to avoid as far as possible costly and time-consuming revocation proceedings before various national courts by relying on the centralised procedure before the EPO as long as it was within the competence of the EPO to deal with the question of the validity of the patent concerned. It was also asserted that on its proper

(EPOR 1991, 268) et T 390/90 (JO OEB 1994, 808, dans le présent numéro; EPOR 1993, 424). La chambre a par ailleurs souligné que sur ce point, les circonstances de l'affaire dont elle est saisie sont analogues à celles de l'affaire T 27/92, dans laquelle la chambre de recours technique 3.2.1 a, par décision intermédiaire en date du 8 juillet 1993 (JO OEB 1994, 853, dans le présent numéro), soumis la question de principe susmentionnée à la Grande Chambre de recours (affaire G 6/93). Etant donné que la procédure devant la Grande Chambre dans l'affaire G 6/93 a été close sans qu'une décision ait été rendue, en raison du retrait de l'intervention envisagée dans l'affaire T 27/92, et que, de l'avis de la chambre de recours technique 3.3.2, cette question demande à être clarifiée afin d'assurer une application uniforme du droit, ladite chambre a soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante, conformément à l'article 112(1)a) CBE:

"Une intervention remplissant au demeurant les conditions énoncées à l'article 105 CBE est-elle recevable lorsqu'elle est formée pendant la procédure de recours en instance?"

II. En réponse à une notification en date du 26 janvier 1994 établie par la Grande Chambre de recours, les parties proprement dites à la procédure de recours dans l'affaire T 169/92, ainsi que les deux intervenants ont présenté leurs observations sur le point de droit précité. Au cours de la procédure orale, le 21 avril 1994, les intervenants ont été représentés respectivement par M. Andrew Waugh of Counsel et M. Gerhard Klöpsch, tandis que l'opposant (requérant) et le titulaire du brevet (intimé) de l'affaire T 169/92 l'ont été respectivement par MM. Walter Maiwald et Peter Lawrence.

III. Les intervenants ont fait valoir, avec l'appui énergique de l'opposant, qu'un certain nombre de raisons plaident en faveur de la recevabilité d'une intervention faite en vertu de l'article 105 CBE, même au stade de la procédure de recours devant l'OEB. Ils ont notamment soutenu qu'une telle intervention était à l'évidence conforme à la finalité essentielle de l'article 105 CBE, qui est d'éviter autant que possible les procédures de révocation longues et coûteuses devant les diverses juridictions nationales, en recourant à la procédure centralisée devant l'OEB aussi longtemps que celui-ci est compétent pour régler la question de la validité d'un brevet. Ils ont égale-

gung dieses Artikels davon auszugehen, daß er trotz des fehlenden expliziten Hinweises auf das Beschwerdeverfahren für die Beschwerdephase des Einspruchsverfahrens ebenso gelte wie für dessen frühere, vor der Einspruchsabteilung stattfindende Phase. Diese Auslegung des Artikels 105 EPÜ werde durch die Materialien zum Übereinkommen eindeutig gestützt. Außerdem müsse es doch im Interesse der Öffentlichkeit liegen, daß dem vermeintlichen Verletzer der Beitritt zum Beschwerdeverfahren gestattet werde, da das EPA dann unter anderem auch dessen Beweismittel zur Frage der Rechtsgültigkeit des Patents berücksichtigen könne, wodurch seine Entscheidungen im allgemeinen noch besser abgesichert würden und das europäische Patentsystem an Geltung gewinne.

IV. Der Patentinhaber, der sich die in der vorgenannten Entscheidung T 390/90 vertretene Auffassung zu eigen machte, war der Meinung, daß ein Beitritt nach Artikel 105 EPU in der Beschwerdephase des Verfahrens vor dem EPA nicht mehr zugelassen werden dürfe. Unter Verweis auf das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 (dessen Grundsätze in der Vergangenheit von der Großen Beschwerdekammer und den Beschwerdekammern angewandt worden seien) und insbesondere die in Artikel 31 verankerte allgemeine Auslegungsregel brachte er vor, daß bei der Auslegung des Artikels 105 EPÜ von der gewöhnlichen Bedeutung des Begriffs "Einspruchsverfahren" auszugehen sei, unter dem im Kontext des fünften Teils des EPÜ nur das Verfahren vor einer Einspruchsabteilung verstanden werden könne. Dem Hinweis der Beitrittswilligen und des Einsprechenden auf die Materialien zum EPÜ hielt er entgegen, daß zwar während der Vorarbeiten zum EPÜ verschiedentlich für die Eröffnung einer Beitrittsmöglichkeit in der Beschwerdephase plädiert, diese Frage dann aber faktisch doch offengelassen und in das Ermessen des EPA gestellt worden sei ("Kissinger-Kompromiß"). Wenn man einen Beitritt in der Beschwerdephase tatsächlich generell hätte zulassen wollen, hätte man dies schließlich ohne weiteres durch einige ergänzende Worte in Artikel 105 EPÜ klarstellen können, was aber nicht geschehen sei. Der Patentinhaber trug ferner vor, daß die Zulassung eines Beitritts in der Beschwerdephase nicht durchweg im Interesse der Öffentlichkeit wäre. Er halte Artikel 105 EPÜ nicht für das

construction Article 105 EPC, although not explicitly referring to appeal proceedings, must be read to apply as much to the appeal stage of opposition proceedings as to the earlier stage of such proceedings before an Opposition Division. There was said to be clear support for this construction of Article 105 EPC in the travaux préparatoires to the Convention. Furthermore, it was contended that it must be in the public interest to admit intervention of the assumed infringer into the appeal proceedings, bearing in mind, inter alia, that the EPO would then benefit from being able to consider the evidence on validity which the assumed infringer possesses, which would generally strengthen its decisions and make the European patent system grow in stature.

IV. The patentee, adopting the views expressed in the decision in case T 390/90 referred to above, contested that intervention under Article 105 EPC should be admissible at the appeal stage of the proceedings before the EPO. With reference being made to the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 (the principles of which have been applied in the past by the Enlarged Board of Appeal and the Boards of Appeal) and in particular to the general rule of interpretation laid down in its Article 31, it was submitted that Article 105 EPC should in this respect be interpreted in accordance with the ordinary meaning to be given to the term "opposition proceedings", which in its context of Part V of the EPC could only mean proceedings before an Opposition Division. As to the reference made by the intending interveners and the opponent to the travaux préparatoires to the EPC, the patentee suggested that, in spite of the various statements made during the preparatory work in favour of admitting intervention at the appeal stage, this matter had in fact been left open to the discretion of the EPO ("Kissinger's compromise"). If the intention really had been to generally admit intervention at the appeal stage, this could easily have been made clear by adding just a few words to Article 105 EPC, which, however, was not done. Further, it was contended by the patentee that it would not generally be in the public interest to admit intervention at the appeal stage. Article 105 EPC was said not to be the proper tool by which harmonisation of the application of European patent law should be achieved. Such intervention would inevitably delay the proceed-

ment déclaré que si l'on interprète correctement l'article 105 CBE, celui-ci doit alors s'appliquer autant au stade du recours de la procédure d'opposition qu'au stade précédant cette procédure, devant une division d'opposition, et ce, bien qu'il n'y soit pas explicitement question de la procédure de recours. Les travaux préparatoires à la Convention viennent, de toute évidence, étayer cette interprétation de l'article 105 CBE. Par ailleurs, il est dans l'intérêt du public d'accepter l'intervention du contrefacteur présumé dans la procédure de recours, d'autant que tout le bénéfice d'un examen des preuves que possède le contrefacteur présumé sur la validité d'un brevet reviendrait à l'Office, dont les décisions se trouveraient généralement consolidées, tandis que le système du brevet européen gagnerait en importance.

IV. Reprenant à son compte le point de vue exprimé dans la décision rendue dans l'affaire T 390/90 susmentionnée, le titulaire du brevet a contesté qu'une intervention au titre de l'article 105 CBE puisse être possible au stade de la procédure de recours devant l'OEB. Se référant à la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (dont les principes ont été appliqués par le passé par la Grande Chambre de recours et les chambres de recours) et, notamment, à la règle générale d'interprétation énoncée à l'article 31, il a estimé qu'à cet égard, l'article 105 CBE doit être interprété suivant le sens ordinaire à attribuer au terme "procédure d'opposition" qui, dans le contexte de la cinquième partie de la CBE, ne peut se rapporter qu'à la procédure devant une division d'opposition. En ce qui concerne les travaux préparatoires à la CBE auxquels se réfèrent les intervenants et l'opposant, le titulaire du brevet a indiqué qu'en dépit des diverses déclarations faites lors de ces travaux, visant à faire admettre une intervention au stade du recours, cette question avait été, en réalité, laissée à la discrétion de l'Office ("compromis de Kissinger"). Si les auteurs de la Convention avaient réellement voulu autoriser une intervention au stade du recours, il leur aurait été aisé de le faire en ajoutant simplement quelques mots à l'article 105 CBE, ce qu'ils n'ont toutefois pas fait. Le titulaire du brevet a ajouté qu'il n'est pas dans l'intérêt du public d'admettre une intervention au stade du recours. L'article 105 CBE n'est pas, selon lui, l'instrument adéquat pour harmoniser l'application du droit européen des brevets. Une telle

richtige Instrument, um eine einheitliche Anwendung des europäischen Patentrechts herbeizuführen. Bei einem Beitritt in dieser Phase ergäbe sich zwangsläufig eine Verzögerung des Verfahrens, zumal wenn "neue Fragen" angesprochen würden; dies aber laufe dem allgemeinen Interesse an einer Beschleunigung des Verfahrens zuwider. Wenn ein Beitritt in der Beschwerdephase zugelassen würde, könnten vermeintliche Patentverletzer überdies durch geschickte zeitliche Planung ihres Beitritts nach Artikel 105 EPÜ europäische Patente für geraume Zeit "sabotieren". Daraus könnten der Industrie, die sich dann an der zügigen Durchsetzung ihrer Patentrechte gehindert sähe, schwerwiegende Probleme erwachsen.

V. Im einzelnen wurden in der mündlichen Verhandlung auch einige Aspekte des Beitritts in der Beschwerdephase erörtert, die strenggenommen nicht unter die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage fallen. Dabei ging es unter anderem um die Frage, ob ein vermeintlicher Verletzer, wenn ihm denn grundsätzlich ein Beitritt im Beschwerdeverfahren offenstünde, auch neue, im vorangegangenen Verfahren nicht in Betracht gezogene Einspruchsgründe vorbringen dürfe. Die Beitrittswilligen und der Einsprechende verfochten den Standpunkt, daß ein vermeintlicher Verletzer im Beschwerdeverfahren eine in jeder Hinsicht selbständige Stellung innehaben und das Patent ohne jegliche Auflagen aufrechten können müsse, während der Patentinhaber geltend machte, daß in der Beschwerdephase des Verfahrens grundsätzlich keine "neuen Fragen" zur Sprache gebracht werden dürften oder die Sache andernfalls zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen werden müsse.

Entscheidungsgründe

1. In ihrer Entscheidung in der Sache G 4/91 (ABI. EPA 1993, 339, berichtigte englische Übersetzung, 707) hat die Große Beschwerdekammer die im Rahmen der jetzigen Rechtsfrage abzuklärenden allgemeinen Aspekte eines Beitritts nach Artikel 105 EPÜ in der Beschwerdephase des Verfahrens vor dem EPA schon einmal angeschnitten. Aufgrund der eng umrissenen Fragestellung in der Sache G 4/91 beschränkte sich die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer im damaligen Fall aber auf die Feststellung, daß eine während der zweimonatigen Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPÜ eingereichte Beitrittserklärung wirkungs-

ings, in particular if "new issues" were brought up, which was said to be contrary to the general interest of speeding them up. The patentee also submitted that by admitting intervention at the appeal stage, assumed infringers would be able to put a "blight" on European patents for a considerable time by an appropriate timing of interventions under Article 105 EPC. This could lead to serious problems in industry by preventing the proper enforcement of patent rights.

V. In particular at the oral proceedings, some aspects of intervention at the appeal stage were dealt with, which are not strictly covered by the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal. One such issue concerned the question whether an assumed infringer, if allowed in principle to intervene in the appeal proceedings, should be free to raise new grounds for opposition not considered in the previous proceedings. The intending interveners and the opponent argued strongly in favour of the opinion that an assumed infringer should have a fully independent position in the appeal proceedings and should not be restricted in any way in attacking the patent concerned, while the patentee submitted that there should in principle not be raised any "new issues" at the appeal stage of the proceedings and that, if nevertheless this should be admitted, the case must be remitted to the first instance for further prosecution.

Reasons for the Decision

1. In its decision in case G 4/91 (OJ EPO 1993, 339, corrected translation, 707), the Enlarged Board of Appeal touched upon the general aspects of intervention under Article 105 EPC at the appeal stage of the proceedings before the EPO as covered by the point of law referred to the Board in the present case. However, due to the limited scope of the question put to the Enlarged Board in case G 4/91, the Board's decision in that case was confined to the finding that if, after issue of a final decision by an Opposition Division, no appeal is filed by a party to the proceedings before the Opposition Division, a notice of intervention

intervention aurait inévitablement pour effet de retarder la procédure, notamment lorsque de "nouveaux points" sont soulevés, ce qui est contraire à l'intérêt général, qui est d'accélérer la procédure. Le titulaire du brevet a également fait valoir qu'une intervention au stade du recours permettrait au contrefacteur présumé de porter atteinte aux brevets européens pendant une longue période par le jeu d'un calendrier approprié d'interventions au titre de l'article 105 CBE. Cela risquerait de poser de graves problèmes pour l'industrie en empêchant celle-ci de faire véritablement valoir les droits découlant des brevets.

V. Certains aspects de l'intervention au stade du recours, qui ne sont pas strictement concernés par la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours, ont été abordés, en particulier lors de la procédure orale. C'est ainsi que s'est posée la question de savoir si un contrefacteur présumé, autorisé en principe à intervenir dans la procédure de recours, pourrait soulever de nouveaux motifs d'opposition non examinés lors de la procédure précédente. Tandis que les intervenants et l'opposant ont énergiquement défendu le point de vue selon lequel le contrefacteur présumé devrait jouir d'une position entièrement indépendante dans la procédure de recours et n'être limité en aucune manière dans ses attaques contre le brevet incriminé, le titulaire du brevet a estimé que de nouvelles questions ne devraient pas être posées au stade du recours et que, si cela était néanmoins autorisé, l'affaire devrait être renvoyée devant la première instance pour suite à donner.

Motifs de la décision

1. Dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire G 4/91 (JO OEB 1993, 339, traduction anglaise rectifiée, 707), la Grande Chambre de recours a abordé les aspects généraux de l'intervention au titre de l'article 105 CBE au stade de la procédure de recours devant l'OEB, aspects que recouvre également la question dont est saisie la Chambre dans la présente affaire. Cependant, en raison de la portée limitée de la question soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 4/91, celle-ci a simplement constaté, dans sa décision, que si aucune des parties à la procédure d'opposition ne forme de recours après qu'une division

los ist, wenn nach Erlass einer abschließenden Entscheidung durch eine Einspruchsabteilung von keinem der Beteiligten am Einspruchsverfahren Beschwerde eingelegt wird.

2. Wie in der Vorlageentscheidung ausgeführt wird, ist die grundsätzliche Frage, ob ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens zulässig ist, von den Beschwerdekammern in der Vergangenheit unterschiedlich beantwortet worden. In der Sache T 338/89 vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein solcher Beitritt zulässig sei, da in Regel 66 (1) EPÜ auf die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle verwiesen werde, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat (hier die Einspruchsabteilung), und diese Vorschriften somit im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden seien. In der Entscheidung T 390/90 schloß die Kammer eine solche Anwendung des Artikels 105 EPÜ auf Beschwerdeverfahren dagegen aus und begründete dies mit der von der Großen Beschwerdekammer in den Fällen G 7/91 und G 8/91 (ABI. EPA 1993, 346) herausgestellten unterschiedlichen Rechtsnatur des administrativen Einspruchs- und des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens; sie hielt einen Beitritt nach Artikel 105 EPÜ in einem anhängigen Beschwerdeverfahren daher für unzulässig. In der Sache T 27/92 stellte die Kammer in ihrer Zwischenentscheidung fest, daß sie sich diesem Urteil, das die Konsequenzen aus der unterschiedlichen Rechtsnatur des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung einerseits und der Beschwerdekammer andererseits zu stark verallgemeinere, nicht vorbehaltlos anschließen könne.

3. Die Beitrittswilligen wollten ihre Forderung nach Zulassung eines Beitritts nach Artikel 105 EPÜ im Beschwerdeverfahren nicht auf Regel 66 (1) EPÜ stützen, da man sich damit, wie es einer von ihnen (Cyanamid) formulierte, auf "sehr dünnes Eis" begäbe. Daher haben sie, wie dem vorstehenden Teil "Sachverhalt und Anträge" zu entnehmen ist, geltend gemacht, daß Artikel 105 EPÜ selbst - bei richtiger Auslegung anhand seines in den Materialien zum EPÜ erläuterten Zwecks - eine wesentlich solidere Rechtsgrundlage für die Zulassung eines solchen Beitritts darstelle.

4. Die Große Beschwerdekammer teilt die Auffassung, daß der in Regel 66 (1) EPÜ enthaltene Verweis auf

which is filed during the two-month period for appeal provided by Article 108 EPC has no legal effect.

2. As noticed in the referring decision, opposite views have in the past been taken within the Boards of Appeal on the principle issue, whether intervention under Article 105 EPC is admissible during pending appeal proceedings. In case T 338/89, the Board considered that such intervention is admissible by virtue of the reference in Rule 66(1) EPC to the provisions relating to the proceedings before the department which has made the decision from which the appeal is brought (here: the Opposition Division), such provisions being applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis*. In case T 390/90, the Board ruled out such application of the provisions of Article 105 EPC to appeal proceedings with reference to the different legal character of opposition proceedings and appeal proceedings, the former being administrative and the latter judicial, as explained by the Enlarged Board of Appeal in its decisions in cases G 7/91 and G 8/91 (OJ EPO 1993, 346), and held that intervention under Article 105 EPC in pending appeal proceedings is inadmissible. In its interlocutory decision in case T 27/92, the Board stated that it did not fully concur with this ruling, which in the Board's view went too far in generalising the implications of the difference in legal character between proceedings before the Opposition Divisions and the Boards of Appeal respectively.

3. The intending interveners were reluctant to rely on Rule 66(1) EPC as a proper legal basis for admitting intervention under Article 105 EPC in appeal proceedings. This would be "very thin ice", as one of them (Cyanamid) put it. Thus, as appears also from the Summary of Facts and Submissions above, the intending interveners were arguing that on its proper construction Article 105 EPC itself provides a much more solid legal basis for admitting such intervention, having regard to the purpose of this provision as explained in the travaux préparatoires.

4. The Enlarged Board of Appeal shares the view that the reference in Rule 66(1) EPC to the provisions

d'opposition a rendu une décision définitive, une déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours de deux mois visé à l'article 108 CBE demeure sans effet.

2. Comme cela a été relevé dans la décision ayant conduit à la saisine de la Grande Chambre de recours, les chambres de recours ont, par le passé, exprimé des opinions divergentes sur la question de savoir si une intervention au titre de l'article 105 CBE est recevable lors d'une procédure de recours en instance. Dans l'affaire T 338/89, la chambre a estimé que la référence faite à la règle 66(1) CBE aux dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours (en l'espèce, la division d'opposition), dispositions qui s'appliquent par analogie à la procédure de recours, permet une telle intervention. Dans l'affaire T 390/90, la chambre a exclu que les dispositions de l'article 105 CBE puissent s'appliquer à la procédure de recours au motif que la procédure d'opposition et la procédure de recours revêtent chacune un caractère juridique différent, la première étant de nature administrative et la seconde judiciaire, comme l'avait expliqué la Grande Chambre de recours dans les décisions G 7/91 et G 8/91 (JO OEB 1993, 346), et elle a conclu qu'une intervention au titre de l'article 105 CBE dans une procédure de recours en instance est irrecevable. Dans la décision intermédiaire rendue dans l'affaire T 27/92, la chambre a exprimé des réserves sur ce point de vue qui, selon elle, allait trop loin en généralisant les conséquences qu'entraîne la différence de caractère juridique entre la procédure devant les divisions d'opposition et celle devant les chambres de recours.

3. Les intervenants se sont déclarés peu disposés à se fonder sur la règle 66(1) CBE pour considérer recevable une intervention au titre de l'article 105 CBE dans la procédure de recours. Cela constituerait en effet une base juridique très fragile, ainsi que l'a relevé Cyanamid. Comme il ressort de l'Exposé des faits et conclusions plus haut, c'est l'article 105 CBE lui-même qui, correctement interprété, constitue selon eux une base juridique bien plus solide pour autoriser une telle intervention, étant donné la finalité de cette disposition telle qu'indiquée dans les travaux préparatoires.

4. La Grande Chambre de recours partage le point de vue selon lequel la référence, à la règle 66(1) CBE, aux

die Vorschriften für das Verfahren vor der ersten Instanz - im vorliegenden Fall also der Einspruchsabteilung - keine ausreichende Rechtsgrundlage dafür bietet, Artikel 105 EPÜ entsprechend auf Beschwerdeverfahren anzuwenden. In Anbetracht des Aufbaus des EPÜ ist davon auszugehen, daß sich dieser Verweis nur auf die in der Ausführungsordnung enthaltenen Vorschriften bezieht. Er betrifft also nicht die grundlegenden Bestimmungen des Artikels 105 EPÜ. Die einzige Regel, in der es um den Beitritt nach Artikel 105 EPÜ geht, ist Regel 57 (4) EPÜ. Sie sieht aber lediglich vor, daß im Falle eines Beitritts zum Einspruchsverfahren auf bestimmte Formerfordernisse verzichtet werden kann, und erhellt die der Kammer vorliegende Grundsatzfrage in keiner Weise. Ob ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ zulässig ist, kann daher nur im Wege der Auslegung des Artikels selbst geklärt werden.

5. In Artikel 105 EPÜ ist nur vom "Einspruchsverfahren", nicht aber vom "Beschwerdeverfahren" die Rede. Dies schließt jedoch, wie vor allem einer der beiden Beitrittswilligen (Cyanamid) hervorgehoben hat, nicht zwangsläufig aus, daß die Bestimmung auch für Beschwerdeverfahren gilt, da sich im Regelwerk des EPÜ eindeutige Beispiele für Bestimmungen finden, die sehr wohl auch für das Beschwerdeverfahren gelten, obwohl explizit nur das Einspruchsverfahren erwähnt wird. Ein solches Beispiel ist Artikel 68 EPÜ, der die Wirkung des Widerrufs eines europäischen Patents regelt. Sein Kontext läßt erkennen, daß sich die in diesem Artikel enthaltene Bezugnahme auf den Umfang, in dem das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen wird, auch auf ein etwaiges späteres Beschwerdeverfahren erstrecken muß.

6. Ob auch in Artikel 105 EPÜ mit dem Begriff "Einspruchsverfahren" sinngemäß ebenfalls das Beschwerdeverfahren gemeint ist, liegt allerdings nicht so klar auf der Hand wie im obigen Beispiel. Da Artikel 105 EPÜ im fünften Teil des EPÜ steht und dieser ausdrücklich dem Einspruchsverfahren gewidmet ist, könnte man durchaus im Sinne des Patentinhabers argumentieren, daß die Bestimmungen in diesem Teil des EPÜ nur dann für das Beschwerdeverfahren gelten, wenn ausdrücklich darauf hingewiesen wird, wie dies beispielsweise in dem die Kosten betreffenden Artikel 104 (1) EPÜ der Fall ist.

relating to the proceedings before the first instance, in this context the Opposition Division, is not a sufficient legal basis for the application of Article 105 EPC to appeal proceedings *mutatis mutandis*. The scope of said reference must in view of the structure of the EPC be considered to be limited to such provisions, which are contained in the Implementing Regulations. Thus, the basic provisions of Article 105 EPC are not covered by said reference. The only rule which deals with intervention under Article 105 EPC is Rule 57(4) EPC. However, this rule merely provides for the possibility of dispensing with certain formal requirements in case of intervention in opposition proceedings and does not shed any light on the principle issue at stake. The question whether intervention under Article 105 EPC is admissible, can therefore only be answered by means of interpretation of said provision itself.

5. The wording of Article 105 EPC is confined to "opposition proceedings" and does not mention the term "appeal proceedings". However, as emphasised particularly by one of the intending interveners (Cyanamid), this does not necessarily mean that said provision does not apply also to appeal proceedings, since under the structure of the EPC there are clear examples of provisions which apply to appeal proceedings, although only the term opposition proceedings is explicitly mentioned. One such example referred to is Article 68 EPC, dealing with the effect of revocation of European patents. In its context, it is obvious that the reference in said provision to the extent that a patent has been revoked in opposition proceedings must extend to any subsequent appeal proceedings.

6. However, it is not equally clear as in the above example that the term opposition proceedings in Article 105 EPC must extend to appeal proceedings. In this respect, it is to be noted that Article 105 EPC is one of the provisions of Part V of the EPC, which is specially directed to the opposition procedure. It may therefore be argued, as indeed the patentee did, that the provisions of this part of the EPC only apply to appeal proceedings if there is an explicit reference to such proceedings, as in the case of costs in Article 104(1) EPC.

dispositions relatives à la procédure devant la première instance, en l'espèce la division d'opposition, ne constitue pas une base juridique suffisante pour appliquer l'article 105 CBE à la procédure de recours. Compte tenu de la structure de la CBE, il y a lieu de considérer que cette référence est limitée aux dispositions en question, qui figurent dans le règlement d'exécution. En conséquence, cette référence n'englobe pas les dispositions fondamentales de l'article 105 CBE. La seule règle qui traite de l'intervention au titre de l'article 105 CBE est la règle 57(4) CBE. Or, celle-ci offre simplement la possibilité de déroger à certaines conditions de forme en cas d'intervention dans la procédure d'opposition, et n'apporte aucun élément de réponse à la question de savoir si une intervention au titre de l'article 105 CBE est recevable. Pour y répondre, il ne reste que le recours à l'interprétation de cette disposition elle-même.

5. L'article 105 CBE parle uniquement de la "procédure d'opposition", sans faire mention de la "procédure de recours". Cependant, comme l'a notamment souligné l'un des intervenants (Cyanamid), cela ne signifie pas nécessairement que cette disposition ne s'applique pas également aux procédures de recours, puisque la CBE contient des dispositions qui, indéniablement, sont applicables à la procédure de recours alors même que seuls les termes "procédure d'opposition" y sont explicitement indiqués. A cet égard, il a été fait mention de l'article 68 CBE, qui porte sur les effets de la révocation de brevets européens. Il est évident que l'expression, dans cet article, "selon que le brevet a été révoqué en tout ou en partie au cours d'une procédure d'opposition" doit également s'appliquer à toute procédure de recours ultérieure.

6. Cependant, contrairement à l'exemple précité, il ne ressort pas clairement de l'article 105 CBE que l'expression "procédure d'opposition" signifie également par extension "procédure de recours". A cet égard, il convient de relever que l'article 105 CBE figure dans la cinquième partie de la CBE, qui est plus spécialement consacrée à la procédure d'opposition, ce qui peut conduire à affirmer, comme l'a fait le titulaire du brevet, que les dispositions de cette partie de la CBE s'appliquent à la procédure de recours uniquement si celle-ci y est explicitement mentionnée, comme dans le cas des frais visés à l'article 104(1) CBE.

7. Was den Zweck des Artikels 105 EPÜ anbelangt, so besteht Einvernehmen darüber, daß sich durch Nutzung des zentralisierten Verfahrens beim EPA anstelle paralleler Verletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren vor mehreren nationalen Gerichten unnötige Doppelarbeit vermeiden und zugleich die Gefahr verringern läßt, daß widersprüchliche Entscheidungen über die Rechtsgültigkeit ein und desselben Patents ergehen. Dies spricht zweifellos recht überzeugend dafür, daß vermeintlichen Verletzern auch noch in der Beschwerdephase der Beitritt zum Verfahren vor dem EPA ermöglicht werden sollte. Nicht von der Hand zu weisen ist allerdings auch das vom Patentinhaber vorgebrachte Argument, daß ein solcher Beitritt leicht zu verfahrensrechtlichen Komplikationen und einer Verzögerung der Entscheidung über die Rechtsgültigkeit des Streitpatents führen kann. Auch eine Analyse des Sinns und Zwecks der Bestimmung schafft also nicht letzte Gewißheit darüber, wie Artikel 105 EPÜ bezüglich eines Beitritts im Beschwerdeverfahren auszulegen ist.

8. In dieser Situation erscheint es der Großen Beschwerdekammer angezeigt, die Materialien zum EPÜ heranzuziehen, um sich ein endgültiges Urteil zu bilden. Wie es scheint, stützen diese Materialien eindeutig die von den Beitrittswilligen vertretene Auslegung des Artikels 105 EPÜ. Schon als erstmals beschlossen wurde, eine dem jetzigen Artikel 105 entsprechende Bestimmung in das EPÜ aufzunehmen, war man sich allgemein darüber einig, daß ein Beitritt grundsätzlich auch in der Beschwerdephase des Verfahrens vor dem EPA zulässig sein sollte (s. BR 144d/71); an dieser Auffassung hielten die Delegierten der an der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens beteiligten Staaten während der gesamten Vorarbeiten am EPÜ fest, auch wenn sie verschiedentlich von den interessierten Kreisen in Frage gestellt wurde (s. BR 177d/72). Das Problem der Verfahrensverzögerung, das sich durch einen späten Beitritt ergeben könnte, wurde während der vorbereitenden Arbeiten zwar bedacht, aber nicht als hinreichender Grund empfunden, einen solchen Beitritt - auch nicht in der Beschwerdephase des Verfahrens - zu verweigern. Um das Problem zu lösen, wurde allerdings die jetzige Regel 57 (4) EPÜ eingeführt und so die Anwendung eines vereinfachten Verfahrens ermöglicht (s. BR 209d/72). Artikel 105 EPÜ wurde dann 1973 auf der Münchner Diplo-

7. As to the purpose of the provisions of Article 105 EPC, it is common ground that by relying on the centralised procedure before the EPO in cases where infringement and revocation proceedings otherwise would have to be simultaneously pursued before national courts, an unnecessary duplication of work can be avoided, reducing also the risk of conflicting decisions on the validity of the same patent. This speaks no doubt with considerable force in favour of admitting intervention of assumed infringers even at the appeal stage of the proceedings before the EPO. However, the argument put forward by the patentee, that such intervention may easily lead to procedural complications and delay in deciding upon the validity of the patent in suit, cannot be ignored either. Thus, even in the light of its object and purpose, there is still some ambiguity as to the interpretation of Article 105 EPC in respect of intervention in appeal proceedings.

8. In this situation, the Enlarged Board of Appeal considers it appropriate to have recourse to the travaux préparatoires to the EPC in order to arrive at a final conclusion. It appears that the preparatory work of the EPC clearly supports the submissions of the intending interveners as to the interpretation to be given to Article 105 EPC. Already when it was first decided to introduce a provision corresponding to the present Article 105 EPC, it was generally agreed that intervention in principle should be admissible also at the appeal stage of the proceedings before the EPC (see BR 144e/71), and this opinion was, although sometimes challenged by interested circles (see BR 177f/72), maintained throughout the preparation of the EPC by the delegates of the States participating in the Governmental Conference for the setting up of the EPC. The problem which could arise out of late intervention in respect of delay of the proceedings was considered during the preparatory work but it was not accepted as a reason for rejecting such intervention even at the appeal stage of the proceedings. However, in order to meet this problem, the present Rule 57(4) EPC was introduced, making it possible to apply a simplified procedure (see BR 209e/72). Article 105 EPC was discussed and given its final text at the Diplomatic Conference in Munich in 1973; no change was made in respect of the issue at stake before

7. Quant à la finalité des dispositions de l'article 105 CBE, il est communément admis que la procédure centralisée devant l'OEB permet d'éviter toute répétition de travaux inutile dans les cas où il faudrait mener des actions en contrefaçon et en révocation simultanément devant plusieurs juridictions nationales, et réduit de ce fait le risque de décisions contradictoires sur la validité d'un même brevet. Il est indéniable que cette constatation plaide vigoureusement en faveur de la recevabilité d'une intervention du contrefacteur présumé même au stade de la procédure de recours devant l'OEB. Cependant, l'on ne saurait pour autant ignorer l'argument avancé par le titulaire du brevet, selon lequel une telle intervention peut facilement entraîner des complications procédurales et retarder la décision sur la validité du brevet incriminé. Ainsi, même à la lumière de sa finalité, une certaine ambiguïté demeure quant à l'interprétation à donner de l'article 105 CBE en ce qui concerne l'intervention dans la procédure de recours.

8. Dans ces conditions, la Grande Chambre de recours a jugé bon de recourir aux travaux préparatoires à la CBE pour parvenir à une conclusion définitive. Il apparaît que ces travaux préparatoires étayent les conclusions des intervenants quant à l'interprétation à donner de l'article 105 CBE. Déjà, quand il a été décidé pour la première fois d'introduire une disposition correspondant à l'actuel article 105 CBE, il était généralement admis qu'une intervention devrait en principe être recevable également au stade de la procédure de recours devant l'OEB (cf. BR 144f/71). Bien que remis parfois en cause par les milieux intéressés (cf. BR 177f/72), ce point de vue a été défendu tout au long de l'élaboration de la CBE par les délégations des Etats participant à la Conférence gouvernementale en vue de l'institution de la CBE. Si le retard que risque d'entraîner une intervention tardive dans la procédure a bien été examiné lors des travaux préparatoires, il a été décidé que ce problème ne justifiait pas le rejet d'une telle intervention, même au stade du recours. Toutefois, pour remédier à ce problème, on a adopté l'actuelle règle 57(4) CBE, qui permet de simplifier la procédure (cf. BR 209f/72). Après avoir fait l'objet de discussions, l'article 105 CBE a été soumis dans sa version définitive à la Conférence diplomatique de Munich en 1973; aucune modification n'a été apportée en ce qui concerne le point dont est

matischen Konferenz erörtert und in seine endgültige Fassung gebracht. In dem Punkt, über den die Große Beschwerdekammer in der vorliegenden Sache zu befinden hat, wurden keine Änderungen vorgenommen (s. M/PR/I, S. 49 - 50).

9. Vor diesem Hintergrund ist das Vorbringen des Patentinhabers nicht haltbar, daß der Gesetzgeber die Frage der Zulässigkeit eines Beitritts nach Artikel 105 EPÜ zum Beschwerdeverfahren offenlassen und die Entscheidung dem EPA anheimstellen wollte. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer kann kein Zweifel daran bestehen, daß ein solcher Beitritt im Rahmen dieser Bestimmung zugelassen werden sollte.

10. Die Große Beschwerdekammer gelangt folglich zu dem Schluß, daß Artikel 105 EPÜ, wie von den Beitrittswilligen geltend gemacht, dahingehend ausgelegt werden muß, daß sich der darin verwendete Begriff "Einspruchsverfahren" nicht auf das Verfahren vor einer Einspruchsabteilung beschränkt, sondern auch ein anschließendes, noch anhängiges Beschwerdeverfahren vor einer Beschwerdekammer einschließt. Die der Großen Beschwerdekammer vorliegende Frage ist mithin zu bejahen.

11. Wie bereits unter Nummer V des Teils "Sachverhalt und Anträge" erwähnt, wurden bei der Verhandlung der vorliegenden Sache vor der Großen Beschwerdekammer auch einige Aspekte des Beitritts zum Beschwerdeverfahren angesprochen, die strenggenommen nicht unter die der Kammer vorgelegte Rechtsfrage fallen. Die meisten dieser Fragen, so etwa die, ob ein Dritter, der dem Beschwerdeverfahren beitrifft, die Einspruchsgebühr nach Artikel 105(2) EPÜ oder die Beschwerdegebühr oder möglicherweise beide zu entrichten hat, wurden nur von den Beteiligten zur Sprache gebracht; die Große Beschwerdekammer will an dieser Stelle einer Prüfung dieser Fragen nicht vorgreifen, die, wenn sie sich im Einzelfall stellen sollten, von den Beschwerdekammern auf der Grundlage eines umfassenden Meinungs austauschs aller Beteiligten entschieden werden können.

12. Ein Punkt wurde jedoch im vorliegenden Fall vor der Großen Beschwerdekammer umfassend behandelt, da er eng mit der Grundsatzfrage des Beitritts zum Beschwerdeverfahren zusammenhängt und daher der Klärung bedarf; dies ist die Frage, ob ein vermeintlicher Verletzer neue, im

the Enlarged Board in the present case (see M/PR/I, pp. 49-50).

9. Against this background, the submission of the patentee that the question of admissibility of intervention under Article 105 EPC in appeal proceedings was intended by the legislator to be left open and to be decided within the EPO, cannot be sustained. In the view of the Enlarged Board, there can be no doubt that the intention was to admit such intervention under the terms of that provision.

10. In the result, the Enlarged Board arrives at the conclusion that, as submitted by the intending interveners, Article 105 EPC must be interpreted in the sense that the term opposition proceedings as used in that provision is not restricted to such proceedings before an Opposition Division but comprises also any subsequent pending appeal proceedings before a Board of Appeal. It follows that the answer to the question put to the Enlarged Board of Appeal in the present case must be in the affirmative.

11. As indicated in paragraph V of the Summary of Facts and Submissions, some aspects of intervention in appeal proceedings were dealt with during the proceedings before the Enlarged Board in the present case, which are not strictly covered by the point of law referred to it. Most of these matters, such as whether an intervener in appeal proceedings has to pay an opposition fee as prescribed by Article 105(2) EPC or an appeal fee or possibly both, were only touched upon by the parties, and the Enlarged Board does not consider it appropriate in the present context to forestall a consideration of such matters, should they arise in individual cases, by the Boards of Appeal on the basis of a full exchange of views of the parties concerned.

12. One point, however, which was fully argued before the Enlarged Board in the present case and which needs to be clarified in this context because of its close connection with the principle issue of intervention in appeal proceedings, is the question whether an assumed infringer may

saisie la Grande Chambre de recours en l'espèce (cf. M/PR/I, p. 49-50).

9. Dans ce contexte, on ne saurait souscrire à l'argument du titulaire du brevet, selon lequel le législateur voulait que la question de la recevabilité d'une intervention au titre de l'article 105 CBE au cours de la procédure de recours fût laissée ouverte et tranchée par l'OEB. De l'avis de la Grande Chambre, il ne fait aucun doute que l'intention du législateur était bien d'autoriser une telle intervention selon les conditions de cet article.

10. La Grande Chambre en conclut, comme l'ont estimé les intervenants, qu'il y a lieu d'interpréter l'article 105 CBE de manière à ne pas limiter l'expression "procédure d'opposition" utilisée dans cette disposition aux procédures devant une division d'opposition uniquement, car elle recouvre également toute procédure de recours pendante ultérieure devant une chambre de recours. Il doit donc être répondu par l'affirmative à la question soumise à la Grande Chambre de recours en l'espèce.

11. Comme indiqué au point V de l'Exposé des faits et conclusions, la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours n'englobe pas à strictement parler certains aspects de l'intervention dans la procédure de recours qui ont été abordés lors de la procédure devant la Grande Chambre. La plupart d'entre eux, comme la question de savoir si un intervenant dans une procédure de recours devrait payer une taxe d'opposition comme l'exige l'article 105(2) CBE, ou une taxe de recours, voire les deux, ayant simplement été évoqués par les parties, la Grande Chambre ne juge pas opportun, dans les circonstances présentes, d'anticiper sur un examen de ces questions par les chambres de recours, si elles venaient à se poser dans des cas isolés, cet examen devant s'effectuer sur la base d'un échange de vues exhaustif entre les parties intéressées.

12. Un point, toutefois, qui a été pleinement débattu devant la Grande Chambre en l'espèce, appelle des éclaircissements en raison de son lien étroit avec la question de l'intervention dans la procédure de recours. Il s'agit de savoir si un contrefacteur présumé pourrait pré-

vorangegangenen Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht geprüfte Einspruchsgründe vorbringen darf. Nummer V des Teils "Sachverhalt und Anträge" ist zu entnehmen, daß die Beitrittswilligen und der Patentinhaber in diesem Punkt entgegengesetzter Meinung waren.

13. Die Große Beschwerdekammer hat in der Sache G 10/91 (ABl. EPA 1993,420) ausgeführt, daß der Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens darin besteht, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zur sachlichen Anfechtung der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugeben, und die Prüfung von Einspruchsgründen, die nicht als Grundlage für die Entscheidung der Einspruchsabteilung gedient haben, nicht dieser Zweckbestimmung entspricht. Daß sich ein dem Beschwerdeverfahren beitretender vermeintlicher Verletzer auf neue Einspruchsgründe beruft, paßt sicherlich nicht zu diesem Grundverständnis des Beschwerdeverfahrens. Andererseits soll der vermeintliche Verletzer durch den Beitritt aber gerade Gelegenheit erhalten, sich gegen die Maßnahmen des Patentinhabers zur Wehr zusetzen. Wenn man ihn daran hindern würde, das Patent, das er angeblich verletzt, mit allen verfügbaren Mitteln, also auch mit neuen, vom eigentlichen Einsprechenden nicht geltend gemachten Einspruchsgründen nach Artikel 100 EPÜ, anzufechten, würde der Zweck des Beitritts verfehlt. Überdies bestünde dann die Gefahr, daß das EPA und die nationalen Gerichte die Rechtsgültigkeit eines europäischen Patents ganz unterschiedlich beurteilen, weil sie ihren Entscheidungen jeweils andere Tatsachen und Gründe zugrunde legen. Deshalb ist die Große Beschwerdekammer der Auffassung, daß ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ zu einem anhängigen Beschwerdeverfahren auf jeden der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe gestützt werden kann. Falls der Beitretende einen neuen Einspruchsgrund vorbringt, sollte allerdings nach dem Grundsatz verfahren werden, den die Große Beschwerdekammer in der Sache G 10/91 für den Ausnahmefall der Zulassung neuer Einspruchsgründe im normalen Beschwerdeverfahren aufgestellt hat, und die Sache zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen werden, sofern nicht besondere Gründe für eine andere Vorgehensweise sprechen, also etwa der Patentinhaber selbst keine Zurückverweisung der Sache wünscht.

raise new grounds for opposition which have not been considered in the previous proceedings before the Opposition Division. As appears from paragraph V of the Summary of Facts and Submissions, the intending interveners and the patentee took contrary views on this matter.

13. As explained by the Enlarged Board of Appeal in its opinion in case G 10/91 (OJ EPO 1993,420), the purpose of the appeal procedure inter partes is mainly to give the losing party the possibility of challenging the decision of the Opposition Division on its merits, and it is not in conformity with this purpose to consider grounds for opposition on which such decision has not been based. The raising of new grounds for opposition by an assumed infringer, intervening in appeal proceedings, certainly does not fit with this basic concept of the appeal procedure. However, the purpose of intervention is to allow the assumed infringer to defend himself against the patentee's action. Therefore, to prevent him from making use of all available means of attacking the patent, which he is accused of infringing, including the raising of new grounds for opposition under Article 100 EPC not relied upon by the proper opponent, would run contrary to this purpose of intervention. Furthermore, this would involve the risk of conflicting decisions on the validity of European patents in the EPO and national courts, such decisions being based on different facts and grounds. Therefore, the Enlarged Board takes the view that intervention under Article 105 EPC in pending appeal proceedings may be based on any ground for opposition under Article 100 EPC. However, in application of what has been stated by the Enlarged Board in case G 10/91 for the exceptional situation of the introduction of new grounds in ordinary appeal proceedings, if a fresh ground for opposition is raised by the intervener, the case should be remitted to the first instance for further prosecution unless special reasons present themselves for doing otherwise, for example when the patentee himself does not wish the case to be remitted.

senter de nouveaux motifs d'opposition qui n'ont pas été examinés auparavant lors de la procédure devant la division d'opposition. Comme il ressort du point V de l'Exposé des faits et conclusions, les intervenants et le titulaire du brevet ont exprimé des avis divergents à ce sujet.

13. Ainsi que l'a relevé la Grande Chambre de recours, dans l'avis qu'elle a rendu dans l'affaire G 10/91 (JO OEB 1993,420), la finalité de la procédure de recours inter partes est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition, et il n'entre pas dans cette finalité d'examiner les motifs d'opposition sur lesquels une telle décision ne s'est pas fondée. De fait, cette conception de base de la procédure de recours exclut qu'un contrefacteur présumé intervenant dans la procédure de recours puisse présenter de nouveaux motifs d'opposition. Cependant, la finalité de l'intervention est de permettre au contrefacteur présumé de se défendre contre l'action du titulaire du brevet. En conséquence, l'empêcher de recourir à tous les moyens disponibles pour attaquer le brevet qu'il est accusé de contrefaire, y compris de présenter de nouveaux motifs d'opposition conformément à l'article 100 CBE, que l'opposant proprement dit n'a pas invoqués, serait contraire à la finalité de l'intervention. En outre, une telle démarche risquerait de conduire l'OEB et les tribunaux nationaux à rendre, sur la validité des brevets européens, des décisions antagonistes, fondées sur des faits et motifs différents. En conséquence, la Grande Chambre est d'avis qu'une intervention au titre de l'article 105 CBE dans une procédure de recours en instance peut être fondée sur tout motif d'opposition visé à l'article 100 CBE. Cependant, en application de ce qui a été décidé par la Grande Chambre dans l'affaire G 10/91 lorsque de nouveaux motifs sont, exceptionnellement, présentés dans le cadre d'une procédure de recours ordinaire, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la première instance pour suite à donner quand l'intervenant invoque un nouveau motif d'opposition, à moins que des raisons particulières conduisent à agir différemment, par exemple lorsque le titulaire du brevet lui-même ne souhaite pas un renvoi de l'affaire.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden:	For these reasons it is decided that:	Par ces motifs, il est statué comme suit:
Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage ist wie folgt zu beantworten:	The question of law referred to the Enlarged Board of Appeal is to be answered as follows:	La Grande Chambre de recours décide que la question de droit qui lui a été soumise doit recevoir la réponse suivante :
Ein Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers nach Artikel 105 EPÜ ist während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens zulässig und kann auf jeden der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe gestützt werden.	Intervention of the assumed infringer under Article 105 EPC is admissible during pending appeal proceedings and may be based on any ground for opposition under Article 100 EPC.	L'intervention, au titre de l'article 105 CBE, du contrefacteur présumé dans une procédure de recours en instance est recevable et peut être fondée sur tout motif d'opposition visé à l'article 100 CBE.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekammer
3.2.2 vom 6. September 1993
T 760/89 - 3.2.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. S.A. Szabo
Mitglieder: W. M. Schar
W. D. Weiß
J. du Pouget
de Nadaillac
L. C. Mancini

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Burlington Industries, Inc.**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
Dayco Products, Inc.**

**Stichwort: Rückgabe von Dokumen-
ten/BURLINGTON**

Artikel: 114, 117 und 128 EPÜ

Regel: 93 und 95 EPÜ

**Schlagwort: "Rückgabe von als
Beweismittel eingereichten Doku-
menten" - "Rückgabe von Schrift-
sätzen" - "Vertraulichkeitsvereinba-
rung; gerichtliche Verfügung"**

Leitsätze

*I. Dokumente, die im Einspruchsver-
fahren als Beweismittel eingereicht
werden, und Schriftsätze, in denen
auf sie Bezug genommen wird, ver-
bleiben grundsätzlich bis zum
Abschluß des Verfahrens und für
mindestens weitere fünf Jahre in der
Akte.*

*II. Nur in Ausnahmefällen und auf
begründeten Antrag hin können als
Beweismittel eingereichte Unterla-
gen außer acht gelassen und zurück-
gegeben werden.*

*Eine solche Ausnahme liegt vor,
wenn das Interesse der einreichenden
Partei an der Außerachtlassung
der Unterlagen und ihrer Rückgabe
eindeutig Vorrang hat gegenüber
dem Interesse anderer Beteiligter
und der Öffentlichkeit*

*Dies kann der Fall sein, wenn die
Unterlagen unter Verletzung einer
Vertraulichkeitsvereinbarung einge-
reicht wurde, sie ferner nicht zum
Stand der Technik gehörten, sondern
es sich bei ihnen um in Entgegnung
des Einspruchs vorgebrachte Aussa-
gen Dritter handelt, und die übrigen
Beteiligten den Antrag billigten.*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.2
dated 6 September 1993
T 760/89 - 3.2.2
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: G.S.A. Szabo
Members: W.M. Schar
W.D. Weiß
J. du Pouget de
Nadaillac
L.C. Mancini

**Patent proprietor/Appellant: Burling-
ton Industries, Inc.**

**Opponent/Respondent: Dayco Prod-
ucts, Inc.**

**Headword: Return of
documents/BURLINGTON**

Article: 114, 117 and 128 EPC

Rule: 93 and 95 EPC

**Keyword: "Return of documents
filed as evidence" - "Return of sub-
missions" - "Confidentiality agree-
ment; court order"**

Headnote

*I. Documents filed as evidence dur-
ing opposition proceedings and sub-
missions referring to them in princi-
ple remain in the file until the end of
the proceedings and for at least five
more years.*

*II. Documents filed as evidence may
only exceptionally and on a substan-
tiated request remain unconsidered
and be returned.*

*Such an exception exists if the inter-
ests of the filing party in having
them returned unconsidered clearly
prevail over the interests of any
other party and the public interest.*

*This may be the case if the docu-
ments were filed in breach of a confi-
dentiality agreement and if they did
not belong to the state of the art but
were third party statements filed
against the opposition, and if the
other parties involved agreed with
the request.*

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.2, en
date du 6 septembre 1993
T 760/89 - 3.2.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: G.S.A. Szabo
Membres: W.M. Schar
W.D. Weiß
J. du Pouget de
Nadaillac
L.C. Mancini

**Titulaire du brevet/requérant: Bur-
lington Industries, Inc.**

**Opposant/intimé : Dayco Products,
Inc.**

**Référence: Restitution de pièces
d'un dossier/BURLINGTON**

Article: 114, 117 et 128 CBE

Règle: 93 et 95 CBE

**Mot-clé : "Restitution de pièces d'un
dossier déposées comme preuves" -
"Restitution de mémoires" -
"Accord de confidentialité ; ordon-
nance du tribunal"**

Sommaire

*I. Les pièces déposées comme preu-
ves au cours de la procédure d'oppo-
sition et les mémoires s'y rapportant
restent dans le dossier jusqu'à la fin
de la procédure puis pendant au
moins cinq ans.*

*II. Des pièces déposées comme preu-
ves peuvent, dans une situation
exceptionnelle et sur requête moti-
vée, être restituées sans examen.*

*On se trouve dans une situation
exceptionnelle lorsque l'intérêt qu'a
la partie qui a déposé la preuve à
obtenir sa restitution sans examen
l'emporte clairement sur les intérêts
de toute autre partie et du public.*

*Tel peut être le cas si le dépôt des
pièces constitue une violation d'un
accord de confidentialité et si ces
pièces ne se rapportent pas à l'état
de la technique mais consistent en
des déclarations faites par un tiers
produites comme moyen de défense
à l'opposition et si les autres parties
concernées ont approuvé la requête
tendant à la restitution de ces pièces.*

Dasselbe gilt für Schriftsätze, in denen auf solche Unterlagen Bezug genommen wird.

The same applies to submissions referring to such documents.

Il en est de même pour les mémoires se rapportant à de telles pièces.

Sachverhalt und Anträge

Summary of Facts and Submissions

Exposé des faits et conclusions

I. Der Beschwerdeführer ist Inhaber des europäischen Patents Nr. 0 029 248.

I. The appellant is proprietor of European patent No. 0 029 248.

I. Le requérant est titulaire du brevet européen n° 0 029 248.

II. Am 22. April 1986 hatte der Beschwerdegegner wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit Einspruch gegen dieses Patent eingelegt und sich dabei unter anderem auf die Entgegenhaltung US-4 116 159 (D1) bezogen.

II. On 22 April 1986 the respondent filed an opposition against this patent on the ground of lack of inventive step referring *inter alia* to the prior art document US-4 116 159 (D1).

II. Le 22 avril 1986, l'intimé a formé une opposition contre ce brevet pour absence d'activité inventive en invoquant entre autres l'antériorité US-4 116 159 (D1).

III. Am 14. Dezember 1987 erließ die Einspruchsabteilung einen Bescheid, in dem sie auf die Entgegenhaltung D1 Bezug nahm und die vorläufige Feststellung traf, daß das patentierte Verfahren darin vorweggenommen zu sein scheinete.

III. On 14 December 1987 the Opposition Division issued a communication referring to D1 and preliminarily saying that the patented method seemed to be anticipated by D1.

III. Le 14 décembre 1987, la division d'opposition a émis une notification mentionnant le document D1, pour indiquer, dans un premier temps, que ce document semblait antécédenter la méthode brevetée.

IV. In seinem Antwortschreiben vom 14. April 1988, das am 19. April 1988 beim EPA einging, machte der Beschwerdeführer unter anderem geltend, daß das Verfahren gemäß Entgegenhaltung D1 Erzeugnisse von unzulänglicher Qualität hervorgerufen habe. Zum Beweis dieser Behauptung reichte er ein Deckblatt sowie die Seiten 79, 80, 90 und 91 einer Zeugenaussage vom 23. April 1987 ein. Die Zeugenaussage stammte aus einem amerikanischen Patentverletzungsprozeß zwischen dem Beschwerdeführer und dem Einsprechenden vor einem Bezirksgericht (District Court) der Vereinigten Staaten.

IV. The appellant replied by a letter dated 14 April 1988 and received at the EPO on 19 April 1988 stating *inter alia* that the method according to document D1 had produced unsatisfactory products. As proof of evidence for the said allegation it filed a title page and pages 79, 80, 90 and 91 of a deposition dated 23 April 1987. This deposition stemmed from a US patent-infringement case between the appellant and the opponent before a United States District Court.

IV. Le requérant a répondu à cette notification par une lettre en date du 14 avril 1988, reçue à l'OEB le 19 avril 1988, déclarant notamment que les produits fabriqués par la méthode selon le document D1 n'étaient pas satisfaisants. Comme preuve de ce qu'il affirmait, il a déposé la page de titre ainsi que les pages 79, 80, 90 et 91 d'un témoignage en date du 23 avril 1987. Ce témoignage avait été recueilli aux Etats-Unis lors d'une instance en contrefaçon opposant le requérant et l'intimé devant un tribunal fédéral de district.

V. Mit Schreiben vom 24. Mai 1988 beantragte der Beschwerdeführer die Rückgabe der eingereichten Seiten der erwähnten Zeugenaussage und des Schriftsatzes vom 14. April 1988, weil das US-Gericht aufgrund der Vertraulichkeit der Aussage eine gerichtliche Verfügung zu deren Schutz (protective order) erlassen habe und die daraus entnommenen Seiten somit irrtümlich eingereicht worden seien. Für den Fall, daß die Unterlagen nicht zurückgegeben werden könnten, beantragte er hilfsweise, sie auf der Grundlage der Regel 93(d) EPÜ solange von der Akteneinsicht auszuschließen, bis das US-Gericht die Verfügung in bezug auf diese Seiten aufgehoben habe.

V. By letter dated 24 May 1988 the appellant filed a request for the return of the filed pages of the said deposition and the submission dated 14 April 1988, because the deposition had previously been put under a protective order by the US court due to its confidentiality, and because the pages thereof were consequently filed in error. If the document could not be returned, the appellant requested auxiliary their exclusion from public inspection on the basis of Rule 93(d) EPC until the US court lifted the protective order for these pages.

V. Dans une lettre du 24 mai 1988, le requérant a présenté une requête tendant tant à la restitution des pages dudit témoignage que de son mémoire en date du 14 avril 1988, requête à l'appui de laquelle il a indiqué que le tribunal américain avait rendu une ordonnance de non-communication de ce témoignage en raison de son caractère confidentiel et que les pages qui en étaient extraites avaient donc été déposées par erreur. Au cas où ces pièces ne pourraient être restituées, le requérant a demandé, à titre subsidiaire, qu'elles soient exclues de l'inspection publique conformément à la règle 93 d) CBE jusqu'à ce que le tribunal américain lève l'ordonnance de non-communication s'appliquant aux pages en cause.

VI. Mit Schreiben vom 27. Mai 1988 forderte der Beschwerdeführer die Einspruchsabteilung auf, die gesamte Erwiderung vom 14. April 1988 zurückzusenden, da das besagte US-

VI. By letter dated 27 May 1988 the appellant requested the Opposition Division to return the entire reply dated 14 April 1988 on the grounds of an alleged new court order of the

VI. Par une lettre en date du 27 mai 1988, le requérant a demandé à la division d'opposition de restituer l'intégralité de sa réponse du 14 avril 1988, en raison d'une prétendue

Gericht eine neuerliche Schutzanordnung erlassen habe.

VII. Am 13. Juni 1988 teilte der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung dem Beschwerdeführer in einem Bescheid mit, daß die "fraglichen Seiten Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Eine Entscheidung wird wahrscheinlich nicht vor Juli ergehen."

VIII. In einem Schreiben vom 8. Februar 1989 billigte der Einsprechende den Antrag des Beschwerdeführers auf Rückgabe der fraglichen Unterlagen und erklärte, auch ihm sei an ihrer weiteren vertraulichen Behandlung gelegen.

Mit dem am 25. März 1989 eingegangenen Schreiben vom 21. März 1989 reichte der Beschwerdeführer weitere Ausführungen zu dem Bescheid vom 14. Dezember 1987 ein (siehe Nr. III).

IX. Mit Schreiben vom 14. Juni 1989 stellte der Beschwerdeführer neue Anträge folgenden Inhalts:

1. vollständige Rückgabe der Erwiderung vom 14. April 1988 mit sämtlichen Anlagen sowie der Seiten 2 bis 4 des Schriftsatzes vom 21. März 1989 bzw.

2. (erster Hilfsantrag) vollständige Rückgabe der Erwiderung vom 14. April 1988 mit sämtlichen Anlagen bzw.

3. (zweiter Hilfsantrag) Rückgabe der mit dem Schreiben vom 14. April 1988 eingereichten Seiten der Zeugenaussage.

X. Am 21. Juli 1989 erließ der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung einen Bescheid, in dem er die Anträge des Beschwerdeführers (Patentinhabers) zurückwies. Darin führte er an, die fraglichen Unterlagen dienten dem Zweck, die Öffentlichkeit über das europäische Patent zu unterrichten; sie gehörten daher nicht zu den in Regel 93 EPÜ genannten Arten von Dokumenten, sondern bildeten einen wesentlichen Bestandteil des Einspruchsverfahrens. Die Verfügung des US-Gerichts sei nur für die Beteiligten bindend, nicht aber für die Einspruchsabteilung des EPA. Er wies darauf hin, daß grundsätzlich alle nach der Veröffentlichung der Anmeldung eingereichten Unterlagen der Öffentlichkeit zugänglich sein sollten und gemäß Artikel 128 (4) EPÜ die einzi-

same US court.

VII. On 13 June 1988 the formalities officer of the Opposition Division sent a communication to the appellant wherein it was stated that the "pages in question will not be accessible to third parties. A decision will probably not be taken before July."

VIII. By a letter dated 8 February 1989 the opponent agreed with the appellant's request for the return of the documents in question and stated that it was itself interested in keeping them confidential.

By letter dated 21 March 1989 and received on 25 March 1989, the appellant filed further comments referring to the communication of 14 December 1987 (see point III).

IX. By a letter dated 14 June 1989 the appellant filed new requests as follows:

1. the return of the entire response dated 14 April 1988 with enclosures and pages 2 to 4 of the submission dated 21 March 1989; or

2. (first auxiliary request) the return of the entire response dated 14 April 1988 with enclosures; or

3. (second auxiliary request) the return of the filed pages of the deposition, submitted with the letter dated 14 April 1988.

X. On 21 July 1989 the formalities officer of the Opposition Division issued a communication refusing the requests made by the appellant (patentee). It was held that the documents in question served the purpose of informing the public about the European patent and that they were therefore not included in the class of documents mentioned in Rule 93 EPC but formed an essential part of the opposition procedure. The US court order was binding only on the parties involved and not on the Opposition Division of the EPO. There was a reference to the basic principle that all documents filed after the publication of the application should be open to public inspection and that the only restriction to that principle according to Article 128(4) EPC was laid down in the

nouvelle ordonnance du même tribunal américain.

VII. Le 13 juin 1988, l'agent des formalités de la division d'opposition a envoyé au requérant une notification contenant les termes suivants: "les pages en cause ne seront pas accessibles aux tiers. Il ne sera probablement pas pris de décision avant le mois de juillet."

VIII. Dans une lettre du 8 février 1989, l'opposant a déclaré qu'il approuvait la requête du requérant tendant à la restitution des pièces en question et qu'il souhaitait également tenir ces pièces secrètes.

Dans une lettre datée du 21 mars 1989, reçue le 25 mars 1989, le requérant a présenté des observations supplémentaires à propos de la notification du 14 décembre 1987 (cf. point III).

IX. Dans une lettre du 14 juin 1989, le requérant a présenté les nouvelles requêtes suivantes tendant à la restitution des pièces, à savoir:

1. restitution de l'intégralité de sa réponse du 14 avril 1988 avec ses annexes, ainsi que des pages 2 à 4 de son mémoire en date du 21 mars 1989; ou

2. (première requête subsidiaire) restitution de l'intégralité de sa réponse du 14 avril 1988 avec ses annexes; ou

3. (seconde requête subsidiaire) restitution des pages du témoignage déposées dans sa lettre du 14 avril 1988.

X. Le 21 juillet 1989, l'agent des formalités de la division d'opposition a émis une notification rejetant les requêtes du requérant (titulaire du brevet). Il était dit dans cette notification que les pièces en cause donnaient au public des informations concernant le brevet européen et n'entraient donc pas dans la catégorie de pièces visées à la règle 93 CBE, mais constituaient un élément important de la procédure d'opposition; l'ordonnance du tribunal américain ne liait que les parties et non pas la division d'opposition de l'OEB. La notification invoquait le principe fondamental selon lequel toute pièce déposée après la publication de la demande de brevet est accessible au public, l'unique restriction à ce principe étant prévue par le règlement d'exécution, conformément à l'article

gen Beschränkungen dieses Grundsatzes in der Ausführungsordnung geregelt seien.

XI. In einer Eingabe vom 25. Juli 1989 beantragte der Beschwerdeführer eine gesonderte Entscheidung über seine Anträge vom 14. Juni 1989 im Sinne des Artikels 106 (3).

XII. Am 28. September 1989 erließ der für die Einspruchsabteilung handelnde Formalsachbearbeiter folgende Entscheidung:

"Der Antrag des Patentinhabers vom 24. Mai 1988, wonach Teile der als Anlage zu seinem Schreiben vom 14. April 1988 eingereichten Zeugenaussage vom 23. April 1987 zurückzusenden oder zumindest aus dem öffentlich zugänglichen Aktenteil zu entfernen seien, wird zurückgewiesen."

In der Entscheidungsbegründung heißt es: "Alle drei am 15. Juni 1989 eingereichten Anträge müssen aus den im Bescheid vom 21. Juli 1989 mitgeteilten Gründen zurückgewiesen werden. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf diesen Bescheid verwiesen. Aus denselben Gründen müssen die am 14. April 1988 und am 21. März 1989 eingereichten Schriftsätze des Patentinhabers in ihrer Gesamtheit im öffentlich zugänglichen Teil der Einspruchsakte verbleiben."

XIII. Mit Schreiben vom 23. November 1989 reichte der Beschwerdeführer Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der obigen Entscheidung; gleichzeitig damit stellte er dieselben Anträge wie vor der Einspruchsabteilung (Schreiben vom 14. Juni 1989) und gab dieselbe Begründung an (siehe Nr. V oben).

XIV. Am 6. Februar 1990 erließ die Beschwerdekammer eine "Zwischenentscheidung". Darin hieß es, es sei "nicht ratsam, unverzüglich über diese Beschwerde zu entscheiden", weil "dadurch den Interessen der Beteiligten in nicht wiedergutzumachender Weise geschadet und der Zweck der Beschwerde verfehlt werden könnte"; alle fraglichen Unterlagen würden bis zum Erlaß einer endgültigen Entscheidung in den nicht öffentlich zugänglichen Teil der Akte eingeordnet, und es stehe den Beteiligten frei, jederzeit vor der Endentscheidung oder einer weiteren Verfügung schriftlich die Änderung oder Aufhebung dieser Verfügung zu beantragen. Ein solcher Antrag wurde nicht gestellt.

Implementing Regulations.

XI. By a submission dated 25 July 1989 the appellant requested a separate decision within the meaning of Article 106(3) on their requests of 14 June 1989.

XII. On 28 September 1989 the formalities officer acting for the Opposition Division issued the following decision:

"The request of the patent proprietor dated 24 May 1988 for the return or at least the removal from the public file of parts of the deposition dated 23 April 1987, submitted as an annex to the patent proprietor's letter dated 14 April 1988, is rejected."

In the reasons for the decision it is held that "All three requests filed on 15 June 1989 must be rejected for the reasons stated in the communication of 21 July 1989. Reference was made to this communication in order to avoid repetition. For the same reasons, the submissions of the patent proprietor filed on 14 April 1988 and on 21 March 1989 have to remain in their entirety in the public part of the opposition file".

XIII. By letter dated 23 November 1989 the appellant filed an appeal requesting the cancellation of the above decision and furthermore containing the same requests as filed before the Opposition Division (letter of 14 June 1989) and the same reasons as given there (see point V above).

XIV. On 6 February 1990 the Board of Appeal issued an "Interim Decision". It was held therein that it was "not practical to decide this appeal immediately" because the "interests of the parties may be irreparably damaged and the purpose of the appeal frustrated" and that all documents in question would be placed in the non-public part of the file until a final decision had been reached and that "each party would be at liberty to apply in writing at any time prior to final Decision or further order for this order to be varied or discharged". No such requests were made.

128(4) CBE.

XI. Dans un courrier en date du 25 juillet 1989, le requérant a demandé que soit rendue une décision séparée, au sens où l'entend l'article 106(3) CBE, sur ses requêtes du 14 juin 1989.

XII. Le 28 septembre 1989, l'agent des formalités a rendu la décision suivante au nom de la division d'opposition:

"La requête du titulaire du brevet datée du 24 mai 1988 tendant à ce que certains éléments du témoignage en date du 23 avril 1987, fournis en annexe à la lettre du titulaire du brevet du 14 avril 1988, soient restitués ou du moins retirés du dossier auquel le public a accès est rejetée."

On peut lire dans les motifs de la décision: "Les trois requêtes présentées le 15 juin 1989 doivent être rejetées pour les motifs indiqués dans la notification du 21 juillet 1989, à laquelle référence a été faite en vue d'éviter des répétitions. Pour les mêmes motifs, l'intégralité des mémoires déposés le 14 avril 1988 et le 21 mars 1989 par le titulaire du brevet doit rester dans la partie du dossier d'opposition accessible au public."

XIII. Par une lettre en date du 23 novembre 1989, le requérant a introduit un recours contre cette décision; il en a demandé l'annulation et a présenté les mêmes requêtes que devant la division d'opposition (lettre du 14 juin 1989) et invoqué les mêmes motifs qu'alors (cf. point V supra).

XIV. Le 6 février 1990, la Chambre de recours a rendu une "décision intermédiaire" dans laquelle elle a déclaré qu'il n'était "pas judicieux de statuer immédiatement sur le recours" car "il pourrait être porté irrémédiablement atteinte aux intérêts des parties et l'objectif du recours pourrait être compromis", que toutes les pièces en cause seraient placées dans la partie du dossier non ouverte à l'inspection publique, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue, et que "chaque partie à la procédure pourrait, si elle le désirait, demander par écrit la modification ou la levée de cette ordonnance, à tout moment avant que soit rendue la décision finale ou une autre ordonnance". Il n'a été présenté aucune requête de cette nature.

XV. Die in der Mitteilung der Kammer vom 24. August 1992 aufgeworfenen Fragen, ob die geltend gemachte Vertraulichkeitsvereinbarung und die gerichtliche Verfügung noch Bestand hätten, wurden vom Beschwerdeführer mit Schreiben vom 3. November 1992 und vom Beschwerdegegner mit Schreiben vom 23. November 1992 bejaht. Der Beschwerdegegner bestätigte erneut, daß er die Anträge des Beschwerdeführers billige.

XVI. Bezüglich der noch anhängigen Anträge des Beschwerdeführers wird auf die obigen Nrn. IX und XIII verwiesen.

Entscheidungsgründe

1. Was die Zulässigkeit der Beschwerde betrifft, so hat die Kammer in ihrer vorherigen Zusammensetzung bereits in der Zwischenentscheidung vom 6. Februar 1990 implizit festgestellt, daß es in dieser Hinsicht keine Einwände gebe.

2. Der Beschwerdeführer behauptet, die Zeugenaussage vom 23. April 1987 stamme aus einem Verletzungsverfahren vor einem US-Bezirksgericht und sei vom Erfinder einer zum Stand der Technik gehörigen technischen Lösung gemacht worden; es handle sich dabei um ein vertrauliches Dokument, aus dem er irrtümlich einige Seiten eingereicht habe, weil ihm nicht bewußt gewesen sei, daß er einer gerichtlichen Verfügung vom 5. Dezember 1986 zufolge selbst zugesagt hatte, diese Seiten außer im Rahmen des US-Verletzungsverfahrens nirgendwo einzureichen; er habe also gegen die besagte Vereinbarung und gegen die gerichtliche Verfügung verstoßen.

Aus diesem Grund beantragt der Beschwerdeführer die Rückgabe der Zeugenaussage und der darauf Bezug nehmenden Schriftsätze, weil er nicht will, daß diese von der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer berücksichtigt werden. Die Anträge des Beschwerdeführers (siehe Nr. IX oben) sind demnach wie folgt zu verstehen:

i) (Hauptantrag) Außerachtlassung und Rückgabe a) des gesamten Schriftsatzes vom 14. April 1988 und b) der beigefügten Seiten (Deckblatt und Seiten 79/80 und 90/91) der Zeugenaussage vom 23. April 1987 sowie c) eines Teils des Schriftsatzes vom 21. März 1989 (Seiten 2 bis 4);

ii) (erster Hilfsantrag) Außerachtlassung und Rückgabe a) des gesamten Schriftsatzes vom 14. April 1988 und

XV. The questions raised by the Board's communication of 24 August 1992 as to whether or not the alleged confidentiality agreement and court order were still in force were answered affirmatively by submission dated 3 November 1992 of the appellant and by submission dated 23 November 1992 of the respondent. The respondent again declared its agreement to the requests of the appellant.

XVI. As regards the pending requests of the appellant reference is made to points IX and XIII above.

Reasons for the Decision

1. As to the admissibility of the appeal, the interim decision by the Board taken in its prior composition, dated 6 February 1990, already decided, by implication, that there was no objection in this respect.

2. The appellant asserts that the deposition of 23 April 1987 stemmed from infringement proceedings before a US District Court, that it was made by the inventor of a technical solution belonging to the state of the art, that it was a confidential document and that it filed certain pages of it in error, not being aware that it itself had agreed not to file them elsewhere than in the US infringement proceedings according to a court order of 5 December 1986 and thus committed a breach of said agreement and court order.

It follows from this that the appellant requests the return of the deposition and the submissions relying on it because it does not want them to be considered by the Opposition Division or the Board of Appeal. The appellant's requests (see point IX above) are therefore to be understood as follows:

(i) (main request) not to consider and to return (a) the entire submission dated 14 April 1988 and (b) the enclosed pages (title page and pages 79/80 and 90/91) of the deposition dated 23 April 1987 and (c) part of the submission dated 21 March 1989 (pages 2 to 4);

(ii) (first auxiliary request) not to consider and to return (a) the entire submission dated 14 April 1988 and (b)

XV. Le requérant et l'intimé ont répondu par l'affirmative, respectivement les 3 et 23 novembre 1992, à la question de savoir si le prétendu accord de confidentialité et l'ordonnance du tribunal américain étaient toujours en vigueur, question que la Chambre avait posée dans une notification datée du 24 août 1992. L'intimé a de nouveau déclaré qu'il approuvait les requêtes présentées par le requérant.

XVI. Pour ce qui est des requêtes à examiner présentées par le requérant, se reporter aux points IX et XIII supra.

Motifs de la décision

1. La décision intermédiaire rendue le 6 février 1990 par la Chambre dans sa composition antérieure a constaté implicitement l'absence d'objection à la recevabilité du recours.

2. Le requérant affirme que le témoignage du 23 avril 1987 a été recueilli lors d'une procédure en contrefaçon devant un tribunal américain, qu'il a été fourni par l'inventeur d'une solution technique comprise dans l'état de la technique, qu'il s'agit d'un document confidentiel dont lui, requérant, a par erreur déposé certaines pages dans la procédure devant l'OEB sans songer qu'il avait lui-même donné son accord pour ne pas les déposer hors du cadre de la procédure en contrefaçon américaine, conformément à une ordonnance judiciaire en date du 5 décembre 1986, et qu'il a donc enfreint lesdits accord et ordonnance.

En conséquence, le requérant demande la restitution du témoignage et des mémoires s'y rapportant, car il ne souhaite pas que la division d'opposition ou la chambre de recours les examine. Il convient donc d'interpréter les requêtes du requérant (cf. point IX supra) comme étant les suivantes:

i) (requête principale) la restitution, sans examen, (a) de l'intégralité du mémoire en date du 14 avril 1988 avec (b) les pages du témoignage du 23 avril 1987 qui lui sont jointes (page de titre et pages 79/80 et 90/91), et (c) d'une partie du mémoire du 21 mars 1989 (pages 2 à 4);

ii) (première requête subsidiaire) la restitution, sans examen, (a) de l'intégralité du mémoire en date du

- | | | |
|--|---|--|
| <p>b) der im Hauptantrag genannten beigefügten Seiten;</p> | <p>the enclosed pages as mentioned in the main request;</p> | <p>14 avril 1988 avec (b) les pages qui lui sont jointes, telles que mentionnées dans la requête principale;</p> |
| <p>iii) (zweiter Hilfsantrag) Außerachtlassung und Rückgabe des Deckblatts und der Seiten 79/80 und 90/91 der Zeugenaussage vom 23. April 1987, die zusammen mit dem Schriftsatz vom 14. April 1988 eingereicht wurden.</p> | <p>(iii) (second auxiliary request) not to consider and to return the title page and pages 79/80 and 90/91 of the deposition dated 23 April 1987 filed with the submission dated 14 April 1988.</p> | <p>iii) (seconde requête subsidiaire) la restitution, sans examen, de la page de titre et des pages 79/80 et 90/91 du témoignage du 23 avril 1987 jointes au mémoire en date du 14 avril 1988.</p> |
| <p>Der Beschwerdegegner erklärte sich mit diesen Anträgen einverstanden (siehe Nrn. VIII und XV oben).</p> | <p>The respondent concurred with these requests (see points VIII and XV above).</p> | <p>L'intimé a approuvé ces requêtes (cf. points VIII et XV supra).</p> |
| <p>3. Es besteht kein Zweifel, daß die besagte Zeugenaussage aus einem Verletzungsverfahren vor einem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten stammt (siehe auch Nr. 5 unten) und daß sie im Einspruchsverfahren als Beweismittel vorgelegt wurde. Nach dem EPÜ ist es grundsätzlich zulässig, daß von einem ausländischen Gericht erhaltene Beweismittel berücksichtigt werden, da die Aufzählung der Beweismittel in Artikel 117(1) EPÜ nicht erschöpfend ist und der Grundsatz der freien Beweiswürdigung gilt (T 482/89, Nr. 2.1, ABI.EPA 1992, 646).</p> | <p>3. There is no doubt that the said deposition stems from infringement proceedings before a United States District Court (see also point 5 below) and that it was filed in the opposition proceedings as evidence. It is in principle admissible under the EPC to consider evidence obtained by a foreign court because the list of means of evidence enumerated in Article 117(1) EPC is non-exhaustive and because the principle of free evaluation of evidence applies (T 482/89, point 2.1, OJ EPO 1992, 646).</p> | <p>3. Il ne fait aucun doute que le témoignage en question a été recueilli aux États-Unis lors d'une procédure en contrefaçon devant un tribunal fédéral de district (cf. également point 5 infra) et qu'il a été déposé comme moyen de preuve lors de la procédure d'opposition. La CBE permet en principe de tenir compte de preuves émanant d'une juridiction étrangère, dès lors que l'énumération des mesures d'instruction à l'article 117(1) CBE n'est pas exhaustive et qu'il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des moyens de preuve (décision T 482/89, point 2.1, JO OEB 1992, 646).</p> |
| <p>4. Wird davon ausgegangen, daß diese Zeugenaussage einer Urkunde gemäß Artikel 117(1) c) EPÜ entspricht, so stellt sie dem oben Gesagten zufolge ein grundsätzlich zulässiges Beweismittel dar. Die Anträge des Beschwerdeführers werfen jedoch die Frage auf, ob eine solche Urkunde außer acht gelassen und an ihn zurückgegeben werden darf.</p> | <p>4. If the said deposition is found to correspond to a document according to Article 117(1)(c) EPC it follows from the above that it constitutes evidence which is in principle admissible. The appellant's requests however raise the question whether such a document may be left unconsidered and returned to the appellant.</p> | <p>4. Il s'ensuit que si ce témoignage s'avère correspondre à un document visé à l'article 117(1)(c) CBE, il constitue une preuve en principe recevable. Les requêtes introduites par le requérant posent toutefois la question de savoir si un tel document peut ne pas être examiné et lui être restitué.</p> |
| <p>4.1 Die Verfahren vor dem EPA und damit auch die Verfügung über Beweismittel sowie die Entscheidung darüber, ob Beweismittel außer acht gelassen und zurückgegeben werden dürfen, unterliegen den Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens und den Regeln der Ausführungsordnung zum Übereinkommen.</p> | <p>4.1 It is the articles of the European Patent Convention and the rules of the Implementing Regulations to the Convention which govern the proceedings before the EPO including the control over evidence and deciding whether any evidence may be left unconsidered and thus returned.</p> | <p>4.1 Ce sont les articles de la Convention sur le brevet européen et les règles de son règlement d'exécution qui régissent la procédure devant l'OEB, y compris le contrôle de la preuve et la question de savoir si elle peut être restituée sans examen.</p> |
| <p>4.2 Die Einspruchsakte wird im wesentlichen zu dem Zweck angelegt, die für den Erlaß einer Entscheidung in diesem Verfahren erforderlichen sachdienlichen Unterlagen zusammenzustellen. Zu diesem Zweck prüft die Einspruchsabteilung die Akte von Amts wegen und ist nicht auf das Vorbringen der Beteiligten beschränkt (Art. 114(1) EPÜ). Darüber hinaus liegt es in der Kompetenz der Einspruchsabteilung, die von den Beteiligten nach Artikel 117(1) c) EPÜ vorgebrachten Beweismittel frei zu würdigen (siehe</p> | <p>4.2 The main purpose of making up the file of the opposition proceedings is to collect the necessary and useful material for taking a decision in these proceedings. It is for this purpose that the Opposition Division examines the file of its own motion, not being restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties (Article 114(1) EPC). Moreover, it is in the Opposition Division's jurisdiction to freely examine evidence produced by the parties under Article 117(1)(c) EPC (see: T 381/87, OJ EPO 1990, 213) or to</p> | <p>4.2 Le principal objectif de la constitution du dossier lors d'une procédure d'opposition est de rassembler les éléments nécessaires et utiles en vue d'une décision. C'est pour cela que la division d'opposition procède à l'examen d'office du dossier sans être limitée aux moyens invoqués par les parties (art. 114(1) CBE). De plus, la division d'opposition est compétente pour apprécier librement les moyens de preuve produits par les parties en vertu de l'article 117(1)(c) CBE (cf. décision T 381/87, JO OEB 1990, 213) et peut inviter ain-</p> |

T 381/87, ABI. EPA1990, 213) oder die Beteiligten aufzufordern, neue bzw. andere Beweismittel vorzulegen.

Auf der anderen Seite steht es den Beteiligten frei, je nach Interessenlage Anträge und Eingaben einzureichen und wieder zurückzuziehen - manchmal mit der Folge eines Rechtsverlusts und mit der einen Einschränkung gemäß Artikel 94 EPÜ, wonach die Rücknahmes des Prüfungsantrags ausgeschlossen ist. Es steht ihnen in aller Regel sogar frei, ein Patent zurückzunehmen, d. h. durch einen Antrag auf Widerruf darauf zu verzichten (siehe Rechtsauskunft Nr. 11/82, ABI. EPA 1982, 57 und T677/90 vom 17. Mai 1991).

Im vorliegenden Verfahren ist jedoch nicht nur den Interessen der Beteiligten, sondern auch dem Interesse der Öffentlichkeit Rechnung zu tragen (siehe Art. 114 (1) EPÜ sowie G 10/91, ABI. EPA 1993, 420; T 156/84, ABI. EPA 1988, 372; T 789/89, ABI. EPA 1994, 482, Nr. 2.2).

4.3 Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß die Einspruchsabteilung die ihr unterbreiteten Beweismittel in der Regel zu berücksichtigen hat und daß diese daher aufgrund ihrer möglichen Relevanz Bestandteil der Akte sind. Sie werden der einreichenden Partei in der Regel weder vor Erlass einer Endentscheidung noch in den ersten fünf Jahren danach zurückgegeben (Regel 95a (1) EPÜ).

Nach Ansicht der Kammer ergibt sich aus dem oben Gesagten zudem, daß Beweismittel ausnahmsweise außer acht gelassen und zurückgegeben werden können, wenn das Interesse der einreichenden Partei, diese unberücksichtigt zurückzuerhalten, eindeutig Vorrang hat gegenüber dem Interesse der Öffentlichkeit.

4.4 Dies gilt auch für Eingaben, in denen auf derartige als Beweismittel eingereichte Dokumente Bezug genommen wird.

4.5 Die Schlußfolgerung aus Nr. 4.3 oben trifft auch dann zu, wenn die besagte Zeugenaussage als Vernehmung von Zeugen gemäß Artikel 117(1)d) EPÜ oder als Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid gemäß Artikel 117(1)g) EPÜ zu betrachten wäre.

5. Angesichts der übereinstimmenden Anträge und Ausführungen des Beschwerdeführers und des Beschwerdegegners kann kein Zweifel daran bestehen, daß die am vor-

invite parties to file new or other evidence.

Parties on the other hand are free to file requests and submissions and to withdraw them depending on their own interests, sometimes with the consequence of a loss of rights and with the exception according to Article 94 EPC, which excludes the withdrawal of the request for examination. They are normally even free to withdraw, i.e. abandon, a patent by requesting its revocation (see: Legal Advice No. 11/82, OJ EPO 1982, 57, and T677/90 of 17 May 1991).

However the present proceedings are not only governed by the parties' interests but also by the interests of the public (see Article 114(1) EPC, and also G 10/91, OJ EPO 1993, 420; T 156/84, OJ EPO 1988, 372; T 789/89, OJ EPO 1994, 482, point 2.2).

4.3 It follows from the above that evidence which has been filed with the Opposition Division ought normally to be considered by the Opposition Division and thus belongs to the file in view of its potential relevance. Normally, it is not returned to the filing party either before a final decision is taken or for at least five years thereafter (Rule 95(a)(1) EPC).

In the opinion of the Board, it follows further from the above that evidence may exceptionally remain unconsidered and be returned if the interests of the filing party in having them returned unconsidered clearly prevail over the public interest.

4.4 The same applies also to submissions referring to such documents of evidence.

4.5 The finding in point 4.3 above applies equally if the said deposition were to be considered as corresponding to a statement of a witness according to Article 117(1)(d) EPC or to a sworn statement in writing according to Article 117(1)(g) EPC.

5. In the light of the concurring requests and comments of both the appellant and the respondent there is no doubt that the parties involved in the present proceedings had con-

si les parties à produire de nouveaux ou autres moyens de preuve.

Les parties sont d'autre part libres de déposer des requêtes et des mémoires et de les retirer en fonction de leurs intérêts propres - ce qui entraîne parfois une perte de droits - sauf en ce qui concerne la requête en examen qui, conformément à l'article 94 CBE, ne peut être retirée. Les parties sont même, en principe, libres de retirer, c'est-à-dire d'abandonner un brevet en requérant sa révocation (cf. renseignements juridiques n° 11/82, JO OEB 1982, 57 et décision T 677/90 du 17 mai 1991).

Toutefois, la présente affaire doit être considérée non seulement du point de vue de l'intérêt des parties mais encore de l'intérêt public (cf. article 114(1) CBE; aussi décisions G 10/91, JO OEB 1993, 420, T 156/84, JO OEB 1988, 372 et T 789/89, point 2.2, JO OEB 1994, 482).

4.3 Il résulte de ce qui précède qu'une preuve déposée devant la division d'opposition devrait en principe être examinée par celle-ci et fait donc partie intégrante du dossier compte tenu de sa pertinence potentielle. En principe, elle ne doit pas être restituée à la partie qui l'a déposée, avant qu'au minimum cinq ans se soient écoulés après une décision définitive (règle 95bis(1) CBE).

La Chambre estime qu'il s'ensuit aussi qu'une preuve peut exceptionnellement n'être pas examinée et être restituée si l'intérêt qu'a la partie déposante à obtenir sa restitution avant examen l'emporte clairement sur l'intérêt public.

4.4 Il en va de même des mémoires se rapportant à de telles preuves.

4.5 Ce qui est dit au point 4.3 ci-dessus s'applique de la même façon si le témoignage en question s'entend de la déclaration d'un témoin au sens de l'article 117(1)d) CBE ou d'une déclaration écrite faite sous la foi du serment visée à l'article 117(1)g) CBE.

5. A la lumière des requêtes et des conclusions concordantes du requérant et de l'intimé, il ne fait aucun doute que les parties à la présente procédure avaient conclu un accord

liegenden Verfahren Beteiligten in bezug auf die fragliche Zeugenaussage **Vertraulichkeit vereinbart** hatten, und zwar im Zuge des Verletzungsprozesses, davor einem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten nach US-Recht verhandelt wurde und beide Beteiligte betraf. Die Auflage der Vertraulichkeit wurde in einer nach wie vor gültigen "Gerichtlichen Verfügung betreffend den Schutz vertraulicher Informationen" vom 5. Dezember 1986 von eben diesem Gericht erlassen (vgl. Einleitung, Satz 3). Die Verfügung wurde unter anderem darauf gestützt (vgl. Präambel), daß "nach Auffassung aller Beteiligten gewisse Antworten auf die Befragungen ... technische und/oder betriebliche Geheimnisse im Sinne der Regel 26 (c) der Bundeszivilprozeßordnung beinhalten", und daß die Beteiligten "sich mit den nachstehenden Bedingungen einer solchen Verfügung einverstanden erklärt und das Gericht ersucht haben, dies offiziell zu bestätigen".

6. Angesichts der übereinstimmenden Erklärungen und Anträge beider Parteien (vgl. Nr. XV oben) stellt die Kammer fest, daß der Beschwerdeführer gegen die obengenannte Vertraulichkeitsvereinbarung und die gerichtliche Verfügung verstoßen hat, und läßt gelten, daß die Unterlagen irrtümlich eingereicht wurden. Die Kammer ist daher der Auffassung, daß es den Rechten und Interessen des Beschwerdeführers, des Beschwerdegegners und Dritter (des Zeugen) schaden könnte, wenn die genannten Unterlagen im vorliegenden Verfahren als Beweismittel verwendet würden.

7. Bei der fraglichen Zeugenaussage handelt es sich um die Ausführungen eines Dritten zu dem in schriftlicher Form vorliegenden Stand der Technik. Sie fand am 23. April 1987 und damit nach dem Prioritätstag der Anmeldung (19. November 1979) und nach dem Anmeldetag des Streitpatents (18. November 1980) statt. Sie selbst kann demnach ohnehin nicht zu dem für das Streitpatent maßgeblichen Stand der Technik gehören.

Darüber hinaus wurden die Zeugenaussage selbst und die darauf Bezug nehmenden Schriftsätze vom Patentinhaber als Verteidigung gegen den Einspruch eingereicht. Beschließt der Patentinhaber, einen Punkt seiner Verteidigung nicht weiterzuverfolgen, so ist das Interesse der Öffentlichkeit grundsätzlich nicht gefährdet, denn das öffentliche Interesse ist

cluded a **confidentiality agreement** with regard to the deposition in question. This happened in the course of their infringement case conducted under US law before a United States District Court. It was enacted in a still valid "Protective Order Regarding Confidential Information" of 5 December 1986 by the said court (see Introduction, third sentence). This order was based *inter alia* on the following facts (see preamble): ... that "each party believes that certain answers to interrogatories ... contain technical and/or business secrets within the meaning of Rule 26(c) of the Federal Rules of Civil Procedure", - that the parties "have agreed to the terms for such order as set forth below, and have requested the Court's approval thereof".

6. In view of both parties' concurring statements and requests (see point XV above) the Board considers that the appellant committed a breach of the said confidentiality agreement, and also of the said court order and the Board accepts that it had filed it in error. Therefore the Board finds that the use of the mentioned documents as evidence in the present proceedings could harm the appellant's and the respondent's and also third parties' (the deponent's) substantive rights and interests.

7. The deposition in question is a third party statement about the written state of the art. It was made on 23 April 1987. This was after the priority date of the application (19 November 1979) and after the application date of the patent in suit (18 November 1980). It cannot therefore itself belong to the state of the art concerning the patent in suit in any case.

Furthermore, the submissions referring to the said deposition and the deposition itself were filed by the patentee in defence to the opposition. If the patentee chooses not to pursue a point of defence, the public interest is, in principle, not at stake because in the proceedings before the EPO the public interest is mainly directed at avoiding unlawful

de confidentialité relatif au témoignage en cause. Cet accord a été conclu lors de la procédure en contrefaçon selon le droit américain, les opposant devant un tribunal fédéral de district. Il a été entériné par ce même tribunal, aux termes d'une "ordonnance de non-communication d'une information confidentielle", en date du 5 décembre 1986, et toujours en vigueur (cf. introduction, troisième phrase). Le préambule de cette ordonnance indique entre autres que "les deux parties estiment que certaines réponses aux questions qui leur sont posées... contiennent des secrets techniques et/ou commerciaux au sens de la règle 26 c) des règles fédérales de procédure civile" et qu'elles "ont accepté les termes de l'ordonnance et demandé au tribunal de les entériner".

6. Vu les observations et requêtes concordantes des parties (cf. point XV supra), la Chambre considère que le requérant a violé tant cet accord de confidentialité que l'ordonnance du tribunal, et admet que c'est par erreur qu'il a déposé les pièces dont il s'agit. Elle estime donc que l'utilisation de ces pièces comme moyen de preuve dans la présente procédure serait susceptible de porter atteinte aux droits et aux intérêts fondamentaux du requérant, de l'intimé et des tiers (en l'espèce, du témoin).

7. Le témoignage en question est une déclaration faite par un tiers à propos de l'état écrit de la technique. Il a été recueilli le 23 avril 1987, c'est-à-dire après la date de priorité (19 novembre 1979) et la date de dépôt (18 novembre 1980) de la demande du brevet attaqué. Il ne peut donc en aucun cas lui-même appartenir à l'état de la technique relative au brevet entrepris.

En outre, le titulaire du brevet a déposé le témoignage de ce tiers et les mémoires y relatifs, pour répondre à l'opposition. Si le titulaire du brevet décide de ne pas donner suite à un moyen de défense, l'intérêt du public n'est en principe pas en jeu car, dans les procédures devant l'OEB, la sauvegarde de l'intérêt du public consiste principalement à

in den Verfahren vor dem EPA im wesentlichen darauf gerichtet, unrechtmäßige Ausschließlichkeitsrechte zu verhindern.

8. In Anbetracht des oben Gesagten haben die übereinstimmenden Anträge beider Parteien und ihr Interessedaran, daß die besagten Unterlagen außer acht gelassen und aus der Akte entfernt werden, hier eindeutig Vorrang gegenüber dem Interesse der Öffentlichkeit; aus diesem Grunde dürfen die fragliche Zeugenaussage und die Schriftsätze, soweit sie sich auf diese beziehen, außer acht gelassen und dem Beschwerdeführer zurückgegeben werden.

9. Es mag daher offenbleiben, ob die eingereichten Unterlagen nicht als von vornherein unvollständige und für die vorliegende Sache ungeeignete Beweismittel betrachtet werden könnten, weil die Beschwerdeführerin nur unzusammenhängende Teile der Zeugenaussage, nämlich das Deckblatt sowie die Seiten 79/80 und 90/91, ohne besondere Bezugnahme eingereicht hatte.

10. Die hier gezogene Schlußfolgerung steht im wesentlichen im Einklang mit früheren Entscheidungen der Kammer, in denen es um die Rückgabe von Unterlagen ging. In T 811/90, Nrn. 5 bis 7, ABI. EPA 1993, 728, ließ die Kammer zu, daß Anträge und Eingaben (ein geänderter Anspruch, eine geänderte Beschreibung sowie der darauf Bezug nehmende Schriftsatz) an eine Partei zurückgegeben wurden, die diese Unterlagen irrtümlich eingereicht und dann beantragt hatte, sie als zurückgenommen zu betrachten. Der Irrtum war auf einen der Einspruchsabteilung anzulastenden Verfahrensmangel zurückzuführen. Da die fraglichen Unterlagen nicht als unter die Regel 93 a) bis d) EPÜ fallend erachtet wurden, konnten sie nicht in dem von der Akteneinsicht ausgenommenen Teil der Akte verwahrt werden, so daß die Kammer sie zurücksandte. In T 516/89 vom 19. Dezember 1990 gab eine Kammer Unterlagen zurück, ohne sie "zur Kenntnis zu nehmen", d. h. ohne sie zu berücksichtigen. Die als "vertraulich" gekennzeichneten Unterlagen waren zusammen mit dem Antrag eingereicht worden, sie in dem nicht öffentlich zugänglichen Teil der Akte zu verwahren. Sie wurden zurückgegeben, weil sie dem nach Regel 93 EPÜ von der Akteneinsicht ausgeschlossenen Teil der Akte nicht zugeordnet werden konnten. Die vorliegende Sache unterscheidet sich von dem zitierten Fall in T 811/90

monopoly rights.

8. In view of the above, the parties' concurring requests and the parties' interest in having said documents unconsidered and thus removed from the file clearly prevail over the public interest in the present case and therefore the deposition in question and the submissions insofar as they refer to it may be left unconsidered and thus returned to the appellant.

9. It may therefore be left open whether the filed documents could be held incomplete and unsuitable as evidence in the present case from the outset because the appellant had filed only unrelated parts of said deposition, namely the title page, pages 79/80 and 90/91 without any specific reference.

10. The conclusion reached here essentially corresponds to earlier decisions of the Boards referring to the returning of documents. In T 811/90, points 5 to 7 (OJ EPO 1993, 728), the Board returned requests and submissions (an amended claim and an amended description and the submission referring to that) of a party having erroneously filed them and requesting that they be considered withdrawn. The error was caused by a procedural violation by the Opposition Division. As the documents in question were considered not to belong to the documents falling under Rule 93(a) to (d) EPC, they could not be put into the non-public part of the file and so the Board returned them. In T 516/89 of 19 December 1990 a Board returned documents without "taking notice", i.e. without considering them. The documents were filed with the mark "confidential" together with a request to put them into the non-public part of the file. They were returned because they could not be put into the part of the file not open to public inspection according to Rule 93 EPC. The present case is different from the cited case T 811/90 insofar as it deals with evidence and as the erroneous filing was not caused by a procedural violation of the Opposition Division. It is different from the case in T 516/89 insofar as the request to return documents was filed in the present case more than one month after the documents were

empêcher la constitution de monopoles non fondés en droit.

8. Dans ces conditions, il est clair qu'en l'espèce les requêtes concordantes des parties et l'intérêt qu'elles ont à ce que les pièces en cause ne soient pas examinées et soient retirées du dossier l'emportent sur l'intérêt du public, et dès lors le témoignage en question ainsi que les mémoires s'y rapportant peuvent être restitués au requérant.

9. Par conséquent, on peut laisser en suspens la question de savoir si de prime abord les pièces déposées pourraient être considérées comme incomplètes et inutilisables comme preuves, motif pris que le requérant aurait uniquement déposé des parties du témoignage n'ayant aucun lien entre elles, à savoir la page de titre et les pages 79/80 et 90/91, sans références plus précises.

10. Cette conclusion correspond en substance à ce qui a été dit dans des décisions antérieures des chambres de recours relatives à la restitution de pièces. Dans la décision T 811/90, points 5 à 7 (JO OEB 1993, 728), la chambre a décidé de retourner les requêtes et les mémoires (le texte modifié d'une revendication et d'une partie de la description ainsi que les arguments qui les accompagnaient) qu'une partie avait déposés par erreur et demandait de considérer comme étant retirés. L'erreur trouvait sa cause dans un vice de procédure imputable à la division d'opposition. Dans la mesure où elle considérait que les pièces en cause n'entraient pas dans la catégorie des pièces énumérées à la règle 93 a) à d) CBE, et ne pouvaient donc être placées dans la partie du dossier exclue de l'inspection publique, la chambre en a ordonné la restitution. Dans l'affaire T 516/89, qui a fait l'objet d'une décision en date du 19 décembre 1990, une chambre a retourné des documents à la partie concernée sans en avoir "pris connaissance", c'est-à-dire sans les examiner. Les documents, portant la mention "Confidentiel", avaient été déposés accompagnés d'une requête visant à ce qu'ils soient placés dans la partie du dossier non accessible au public. Ils ont été retournés car ils ne relevaient pas de la partie du dossier exclue de l'inspection publique en vertu de la règle 93 CBE. La présente affaire diffère de l'affaire

insofern, als es hier um Beweismittel geht und die irrtümliche Einreichung nicht auf einen der Einspruchsabteilung anzulastenden Verfahrensmangel zurückzuführen ist. Von der Sache T 516/89 unterscheidet sich der vorliegende Fall insofern, als die Unterlagen in dem nach Regel 93 a) bis d) EPÜ nicht öffentlich zugänglichen Teil der Akte verwahrt werden könnten. Gegenüber dem oben Gesagten lautet hier zwar die Frage, ob Unterlagen grundsätzlich außer acht gelassen und aus der Akte entfernt werden dürfen, und nicht, ob sie zu dem von der Akteneinsicht ausgeschlossenen Teil der Akte gehören, aber dennoch sei angemerkt, daß sie hier dem nichtöffentlichen Teil der Akte jedenfalls nicht zugeordnet werden könnten, weil auf sie weder die Regel 93 a) bis d) EPÜ noch der Beschluß des Präsidenten vom 16. September 1985 (ABI. EPA 1985, 316) anwendbar ist.

11. Die Kammer legt in diesem Zusammenhang Wert auf die Feststellung, daß der Schriftsatz vom 14. April 1988 nebst Anlagen (die fünf Seiten der Zeugenaussage) und die Seiten 2 bis 4 des Schriftsatzes vom 21. März 1989 der Öffentlichkeit nur kurze Zeit zugänglich waren, nämlich zwischen ihrem Eingang am 19. April 1988 bzw. am 25. März 1989 und dem Eingang der Anträge auf Rückgabe am 25. Mai 1988 bzw. am 15. Juni 1989, und daß sich in der Akte kein Hinweis darauf findet, daß Dritte diese eingesehen hätten (siehe auch Nrn. VII und XIV oben).

Im übrigen möchte die Kammer darauf hinweisen, daß die Beweismittel in bestimmten anderen Fällen von der Verfügbarkeit ausgenommen sind. So ist ihr beispielsweise bekannt, daß Einspruchsabteilungen Proben oder Muster nicht unbedingt bei den Akten verwahren, auch wenn sie als Augenscheinsobjekte deklariert wurden. Außerdem kann nach Ablauf einer bestimmten Zeitdauer (siehe R. 95a (1) EPÜ) die Akte selbst vernichtet werden. Die Konsequenzen einer solchen zeitweiligen oder beschränkten Verfügbarkeit sind von Fall zu Fall nach Lage der Dinge und den jeweiligen Gegebenheiten abzuwägen. Während grundsätzlich ein

received. In both prior cases the Board relied primarily on the requests of the parties and furthermore on the question whether documents could be kept in the non-public part of the file according to Rule 93(a) to (d). Although in view of the above the question here is whether documents may be left unconsidered and removed from the file at all and not whether they belong to the non-public part of the file, it may nevertheless be added that they could not be put into that part of the file in any case because they do not fall either under Rule 93(a) to (d) EPC or the decision of the President of the EPO dated 16 September 1985 (OJ EPO 1985, 316).

11. The Board wishes to underline in the present context that the submission dated 14 April 1988, its annex (the five pages of the said deposition) and pages 2 to 4 of the submission dated 21 March 1989 were but briefly open to public inspection, namely between the dates of filing of 19 April 1988 and 25 March 1989 respectively and the date of filing of the requests to return them of 25 May 1988 and 15 June 1989 respectively and that the file contains no indication that a third party has inspected them (see also points VII and XIV above).

The Board furthermore wishes to add that evidence may cease to be available in certain cases. The Board is aware that thus, for example, Opposition Divisions do not necessarily keep samples or models in the file even if they are declared as an item of inspection. Finally the file itself may be destroyed after a certain time (see Rule 95a(1) EPC). The consequences of such temporary or limited availability have to be considered in each case according to its own merit and circumstances. Whilst there is in principle a public interest in retaining documents which were once on file there cannot be a bar to returning the same in the stated spe-

T 811/90 citée ci-dessus; en effet, elle porte sur un moyen de preuve, et le dépôt effectué par erreur ne trouve pas sa cause dans un vice de procédure imputable à la division d'opposition. Elle diffère également de l'affaire T 516/89 en ce qu'en l'espèce, la requête tendant à la restitution des pièces a été présentée plus d'un mois après leur réception. Dans ces deux précédents, la chambre chargée de statuer a principalement fondé ses conclusions tant sur les requêtes des parties que sur la réponse à la question de savoir si les pièces pouvaient être placées dans la partie du dossier exclue de l'inspection publique en vertu de la règle 93 a) à d). Bien que, compte tenu de ce qui précède, le problème soit de savoir si, en l'espèce, des pièces peuvent être sans examen préalable retirées complètement du dossier, plutôt que de savoir si elles doivent être classées dans la partie du dossier qui n'est pas accessible au public, l'on fera observer que ces pièces ne relevaient en aucun cas de cette partie du dossier puisque n'entrant pas dans les catégories visées à la règle 93 a) à d) CBE ou par la décision du Président de l'OEB du 16 septembre 1985 (JO OEB 1985, 316).

11. La Chambre soulignera qu'en l'espèce le mémoire en date du 14 avril 1988, y compris l'annexe (les cinq pages du témoignage en question), ainsi que les pages 2 à 4 du mémoire en date du 21 mars 1989, n'ont été accessibles que peu de temps au public, à savoir entre leurs dates de dépôt respectives du 19 avril 1988 et du 25 mars 1989 et les dates auxquelles les requêtes tendant à leur restitution ont été respectivement présentées, soit les 25 mai 1988 et 15 juin 1989, et que le dossier ne contient aucune indication qu'un tiers ait jamais consulté ces documents (cf. également points VII et XIV supra).

La Chambre ajoutera que, dans certains cas, la preuve cesse d'être disponible. Elle n'ignore pas que, par exemple, la division d'opposition ne conserve pas nécessairement les échantillons et les modèles dans le dossier, même s'ils sont déclarés comme étant des éléments accessibles au public. Enfin, la destruction du dossier lui-même est autorisée au bout d'un certain temps (cf. règle 95bis (1) CBE). Les conséquences de cette disponibilité temporaire ou limitée doivent être appréciées en fonction des circonstances particulières de l'affaire considérée en elle-même. Si l'intérêt du public commande en principe de conserver les

öffentliches Interesse daran besteht, daß Unterlagen, die einmal in der Akte waren, auch dort verbleiben, so darf doch andererseits einer Rückgabe unter den genannten besonderen Umständen kein Hindernis in den Weg gelegt werden.

12. In Anbetracht dessen ist dem Hauptantrag des Beschwerdeführers stattzugeben. Die fünf Seiten (Deckblatt sowie die Seiten 79, 80, 90 und 91) der fraglichen Zeugenaussage und die Schriftsätze des Beschwerdeführers (Patentinhabers) vom 14. April 1988 und vom 21. März 1989 sind daher vollständig zurückzugeben. Dem Beschwerdeführer (Patentinhaber) ist eine kurze Frist einzuräumen, in der er diese Unterlagen, allerdings nur im Hinblick auf die Textteile, die sich auf die besagte Zeugenaussage beziehen, ändern kann. Er hat dann die Schriftsätze mit dem ansonsten unveränderten Text erneut einzureichen, wobei kurz, aber präzise auf die Stellen, an denen Textteile gestrichen wurden, hinzuweisen und das Datum der ersten und der zweiten Einreichung auf den Deckblättern zu vermerken ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen; dabei ist die Akte ohne die Zeugenaussage vom 23. April 1987 und die darauf Bezug nehmenden Schriftsätze zugrunde zu legen, die - wie in Nr. 12 oben dargelegt - zu entfernen und zurückzugeben sind.

cial circumstances.

12. In view of all this the main request of the appellant is to be granted. The five pages (title page and pages 79, 80, 90 and 91) of the deposition in question and the submissions of the appellant (patentee) dated 14 April 1988 and 21 March 1989 are thus to be returned in their entirety. The appellant (patentee) is to be given a short period of time in which to amend them, but only with regard to the passages that refer to the said deposition. It is then to refile the submissions with the otherwise unamended text, with short but precise references to the places where text passages have been deleted and with a remark on the title pages mentioning the first and the second filing date.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division for further prosecution on the basis of the file which does not contain the deposition dated 23 April 1987 and the submissions referring to it which are to be removed and returned in the manner set out in point 12 above.

pièces versées au dossier, rien néanmoins n'empêche absolument qu'elles soient restituées lorsque ces circonstances particulières le commandent.

12. Dans ces conditions, il doit être fait droit à la requête principale. Les cinq pages (page de titre et pages 79, 80, 90 et 91) du témoignage en question et les mémoires du requérant (titulaire du brevet) en date du 14 avril 1988 et du 21 mars 1989 doivent donc lui être restitués dans leur intégralité. Il doit lui être accordé un bref délai pour les modifier, étant entendu que cette modification ne portera que sur les passages se référant audit témoignage. Ces mémoires, contenant les parties du texte demeurées telles quelles, assorties d'indications brèves mais précises renseignant sur les endroits où des passages auront été supprimés, devront ensuite être déposés une nouvelle fois, leur première page mentionnant dans chaque cas les première et seconde dates de dépôt.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition pour poursuite de la procédure sur la base du dossier ne contenant ni le témoignage en date du 23 avril 1987 ni les mémoires s'y rapportant, pièces qui doivent être retirées du dossier et restituées comme indiqué au point 12 ci-dessus.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 15. Dezember 1992
T 390/90 - 3.3.1*/**
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: J. Jonk
J. Stephens-Ofner

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Josep Maria Gussinyer, S.A.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Conte, Pietro, avv.**

**Beitrittswilliger: Cartiere Paolo Pigna
S.p.A.**

**Stichwort: Kristalliner Papierfüll-
stoff/GUSSINYER, S.A.**

**Artikel: 54 (1) und (2), 56, 105, 106
(1), 111 (1), 112 (1) a), 114 (1), 115
EPÜ**

Regel: 66 (1) EPÜ

**Schlagwort: "Zulässigkeit des Bei-
tritts eines vermeintlichen Verletzers
im Beschwerdeverfahren" - "Rechts-
status der Beschwerdekammern" -
"keine Gleichsetzung von Beschwer-
de- und Einspruchsverfahren" -
"möglicher Verzicht der Kammern
auf Befassung der Großen
Beschwerdekammer: Verfahrens-
ökonomie" - "Neuheit (bejaht) -
zweites Dokument durch einen Hin-
weis darauf in das Hauptdokument
einbezogen - keine Offenbarung
eines kontinuierlichen Verfahrens im
Lichte des allgemeinen Wissens-
stands am maßgeblichen Veröffent-
lichungstag" - "erfinderische Tätig-
keit (bejaht) - Beweislast in bezug
auf bestrittene Wirkungen"**

Leitsatz

*Ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ ist
nur im Einspruchsverfahren, nicht
aber im Beschwerdeverfahren zuläs-
sig; Auslegung der Entscheidungen
G 7/91 und G 8/91 (ABI. EPA 1993,
356, 346), siehe auch T 27/92 (ABI.
EPA 1994, 853).*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Erteilung des europäischen
Patents Nr. 0 056 200 auf die
europäische Patentanmeldung

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1
dated 15 December 1992
T 390/90 - 3.3.1*/**
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: J. Jonk
J. Stephens-Ofner

**Patent proprietor/Respondent:
Josep Maria Gussinyer, S.A.**

**Opponent/Appellant: Conte, Pietro,
avv.**

**Intending intervener: Cartiere Paolo
Pigna S.p.A.**

**Headword: Crystalline paper
filler/GUSSINYER, S.A.**

**Article: 54(1) and (2), 56, 105, 106(1),
111(1) and 112(1)(a), 114(1) and 115
EPC**

Rule: 66(1) EPC

**Keyword: "Admissibility of interven-
tion of an assumed infringer during
appeal proceedings" - "Legal status
of Boards of Appeal" - "Non-equiv-
alence of appeal and opposition pro-
ceedings" - "Boards' freedom not to
refer to Enlarged Board: procedural
economy" - "Novelty (yes)- second
document incorporated by reference
into the primary document- no dis-
closure of a continuous process in
the light of common general knowl-
edge at the relevant publication
date" - "Inventive step (yes)- onus
of proof regarding disputed effects"**

Headnote

*An intervention under Article 105
EPC during appeal proceedings is
not permissible, but is limited to
opposition proceedings; interpreta-
tion of G 7/91 and G 8/91 (OJ EPO
1993, 346, 356), see also T 27/92
(OJ EPO 1994, 853).*

Summary of Facts and Submissions

I. The grant of European patent
No. 0 056 200 in respect of European
patent application No. 81 306 189.2

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 15 décembre 1992
T 390/90 - 3.3.1*/**
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: J. Jonk
J. Stephens-Ofner

**Titulaire du brevet/intimé: Josep
Maria Gussinyer, S.A.**

**Opposant/requérant: Conte Pietro,
avocat**

**Tiers ayant demandé à intervenir:
Cartiere Paolo Pigna S.p.A.**

**Référence: Papier de charge cristal-
lin/GUSSINYER, S.A.**

**Article: 54(1) et (2), 56, 105, 106(1),
111(1) et 112(1) a), 114(1) et 115 CBE**

Règle: 66(1) CBE

**Mot-clé: "Recevabilité de l'interven-
tion d'un contrefacteur présumé
dans une procédure de recours"-
"Statut juridique des chambres de
recours" - "Non-équivalence des
procédures de recours et d'opposi-
tion" - "Chambres libres de ne pas
saisir la Grande Chambre de recours
afin de ne pas retarder la procédure"
- "Nouveauté (oui)- second docu-
ment intégré dans le premier docu-
ment par le biais d'une référence
pas de divulgation d'un procédé en
continu, eu égard aux connaissances
générales de l'homme du métier à la
date de publication du document en
question" - "Activité inventive (oui)-
charge de la preuve pour ce qui est
de l'obtention des effets contestés"**

Sommaire

*Une intervention au titre de l'article
105 CBE n'est pas admissible pen-
dant la procédure de recours et n'est
autorisée que dans le cadre de la
procédure d'opposition (interpréta-
tion des décisions G 7/91 et G 8/91
(JO OEB 1993, 346, 356), cf. égale-
ment T 27/92 (JO OEB 1994, 853).*

Exposé des faits et conclusions

I. La mention de la délivrance du bre-
vet européen n° 0 056 200 sur la base
de la demande de brevet européen

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abge-
druckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in
der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle
des EPA in München gegen Zahlung einer Fotoko-
piegebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

** Überholt durch die Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer G 1/94 (ABI. EPA 1994, 787,
veröffentlicht in diesem Heft).

* This is an abridged version of the decision. A copy of
the full text in the language of proceedings may be
obtained from the EPO Information Desk in Munich
on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per
page.

** Overruled by decision of the Enlarged Board of
Appeal G 1/94 (OJ EPO 1994, 787, published in this
issue).

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie
de la décision complète dans la langue de la procé-
dure peut être obtenue auprès du service d'informa-
tion de l'OEB à Munich moyennant versement d'une
taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

** Cette décision est devenue caduque depuis la déci-
sion G 1/94 de la Grande Chambre de recours (JO
OEB 1994, 787, publiée dans ce numéro).

Nr. 81 306 189.2 wurde am 23. September 1987 bekanntgemacht (s. Patentblatt 87/39)....

II. Am 21. Juni 1988 wurde von Pietro Conte Einspruch gegen dieses Patent eingelegt und sein Widerruf wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragt....

III. Mit einer am 20. März 1990 mündlich verkündeten Entscheidung, deren schriftliche Begründung am 25. April 1990 zur Post gegeben wurde, wies die Einspruchsabteilung den Einspruch zurück.

...

IV. Gegen diese Entscheidung legte der Einsprechende am 12. Mai 1990 unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein.

Die Beschwerdebegründung wurde am 3. September 1990 eingereicht.

V. Am 25. Oktober 1990 wurde dann von Cartiere Paolo Pigna S.p.A. eine Beitrittserklärung gemäß Artikel 105 EPÜ eingereicht. Die Beitrittswillige stützte ihr Beitrittsbegehren darauf, daß gegen sie am 27. Juli 1990 vor dem Gericht von Bergamo Klage wegen Verletzung des Streitpatents erhoben worden sei, und legte in der Erklärung auch ihre Einspruchsgründe dar. Die vorgeschriebene Einspruchsgebühr sowie die Beschwerdegebühr wurden am selben Tag entrichtet.

VI. Der Beschwerdeführer sprach dem beanspruchten Gegenstand unter Berufung auf die vorstehend unter Nummer II genannten Dokumente, vier weitere im Einspruchsverfahren und 18 im Beschwerdeverfahren angezogene Dokumente die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit ab. Er machte ferner geltend, daß der beanspruchte Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

...

VII. Die Beitrittswillige bestritt ebenfalls die Patentierbarkeit des beanspruchten Verfahrens und stützte sich auch weitgehend auf dieselben Gründe und Beweismittel, reichte aber am 5. Mai 1992 zusätzlich einen Testbericht ein, um das Argument, daß das beanspruchte Verfahren keine unerwarteten Vorteile aufweise, weiter zu untermauern.

was announced on 23 September 1987 (cf. Bulletin 87/39)....

II. A notice of opposition was filed on 21 June 1988, Pietro Conte requesting that the patent be revoked on the grounds that its subject-matter lacked novelty and did not involve an inventive step. ...

III. By a decision delivered orally on 20 March 1990 with written reasons posted on 25 April 1990, the Opposition Division rejected the opposition.

...

IV. Notice of appeal was filed against this decision on 12 May 1990 by the opponent, and the appeal fee was paid on the same date.

A statement of grounds of appeal was submitted on 3 September 1990.

V. Notice of intervention pursuant to Article 105 EPC was subsequently filed by Cartiere Paolo Pigna S.p.A. on 25 October 1990. It was based on the statement that proceedings for the infringement of the patent in suit had been instituted against it on 27 July 1990 before the Court of Bergamo. It also contained a reasoned statement of grounds for opposition. The required opposition fee as well as the appeal fee were paid on the same date.

VI. The appellant argued that on the basis of the documents cited in section II above, of four other documents cited during the opposition proceedings, as well as on the basis of 18 additional documents filed during the appeal proceedings, the claimed subject-matter was not novel and did not involve an inventive step. Moreover, he contended that the subject-matter claimed extended beyond the content of the application as filed.

...

VII. The intending intervener also contested the patentability of the claimed process, but largely on the same grounds and evidence, save that in additional support of the argument that the claimed process did not provide unexpected advantages, he filed a test report on 5 May 1992.

n° 81.306.189.2 a été publiée le 23 septembre 1987 (cf. Bulletin européen des brevets 87/39)....

II. Une opposition a été formée le 21 juin 1988 par M. Pietro Conte: l'opposant a demandé que le brevet soit révoqué pour absence de nouveauté et défaut d'activité inventive de son objet. ...

III. Par une décision rendue oralement le 20 mars 1990, dont l'exposé écrit des motifs a été envoyé à l'opposant le 25 avril 1990, la division d'opposition a rejeté l'opposition.

...

IV. L'opposant a formé un recours contre cette décision le 12 mai 1990 et acquitté simultanément la taxe de recours.

Un mémoire exposant les motifs du recours a été produit le 3 septembre 1990.

V. Le 25 octobre 1990, une déclaration d'intervention a alors été présentée au titre de l'article 105 CBE, par Cartiere Paolo Pigna S.p.A., qui faisait valoir qu'une action en contrefaçon fondée sur le brevet attaqué avait été introduite à son encontre le 27 juillet 1990 devant le tribunal de Bergamo. Cette déclaration comportait également un exposé des motifs de l'opposition. La taxe d'opposition exigée et la taxe de recours ont été payées le même jour par ce tiers.

...

VI. Le requérant a affirmé que, compte tenu des documents mentionnés au point II ci-dessus, de quatre autres documents invoqués au cours de la procédure d'opposition et de dix-huit documents supplémentaires produits durant la procédure de recours, l'objet revendiqué n'était pas nouveau, n'impliquait pas d'activité inventive, et s'étendait en outre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée.

...

VII. Le tiers qui avait demandé à intervenir a lui aussi mis en cause la brevetabilité du procédé revendiqué, en grande partie pour les mêmes motifs et en apportant les mêmes preuves que le requérant, si ce n'est que pour montrer que le procédé revendiqué ne procurait pas d'avantages inattendus, il a produit en plus un compte rendu d'essais le 5 mai 1992.

VIII. Die Beschwerdegegnerin stellte unter Verweis auf die Regeln 64 und 65 EPÜ die Zulässigkeit der Beschwerde in Abrede und hielt auch den Beitritt nach Artikel 105 EPÜ für unzulässig.

...

IX. In zwei früheren Mitteilungen vom 14. Januar 1991 und vom 19. Oktober 1992 vertrat die Kammer die vorläufige Auffassung, daß der Beitritt zugelassen werden könne.

Dieser vorläufigen Stellungnahme trat die Beschwerdegegnerin mit im wesentlichen denselben Gründen entgegen, die sie später in der mündlichen Verhandlung vorbrachte. Sie beantragte die Verschiebung der bereits anberaumten mündlichen Verhandlung und begründete ihren Antrag damit, daß der Großen Beschwerdekammer in der Sache T 202/89 ihres Erachtens dieselbe Frage vorgelegt worden sei. Die diesbezügliche Entscheidung der Großen Beschwerdekammer (G 4/91, ABI. EPA 1993, 707) erging am 3. November 1992 und belegte definitiv, was an sich bereits der Vorlage zu entnehmen war, daß nämlich die strittige Frage dort anders gelagert war als in der nun zur Entscheidung anstehenden Sache. Im Fall T 202/89 hatte die erstinstanzliche Entscheidung zu dem Zeitpunkt, zu dem das Beitritts-gesuch gestellt wurde, Rechtskraft erlangt, weil keine Beschwerde eingelegt worden war, obgleich der Beitrittsantrag innerhalb der Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPÜ eingereicht wurde.

Nachdem sich die Große Beschwerdekammer in zwei weiteren Entscheidungen vom 5. November 1992, nämlich G 7/91 und G 8/91 (ABI. EPA 1993, 356, 346), mit Rechtsfragen befaßt hatte, die für den vorliegenden Fall noch von weitaus größerer Relevanz waren, unterrichtete die Kammer alle Beteiligten davon, daß die Frage der Zulässigkeit vor dem Hintergrund dieser Entscheidungen noch offen sei.

X. Am 15. Dezember 1992 fand eine mündliche Verhandlung statt.

XI. Im Vorfeld des eigentlichen Beschwerdeverfahrens ging die Kammer zunächst auf die Frage der Zulässigkeit des Beitritts ein und hörte hierzu alle Beteiligten, darunter auch die Beitrittswillige, die einen eigenen Vertreter entsandt, vorsorglich aber auch den Vertreter des Beschwerdeführers ausdrücklich ermächtigt hatte, für sie zu handeln,

VIII. The respondent challenged the admissibility of the appeal under Rules 64 and 65 EPC and also objected to the allowance of the intervention under Article 105 EPC.

...

IX. In two earlier communications issued on 14 January 1991 and 19 October 1992, the Board expressed the preliminary view that the intervention would be permissible.

This preliminary view was challenged by the respondent on substantially the same grounds as the ones he relied upon in the course of subsequent oral proceedings. He also requested the postponement of the scheduled oral proceedings on the ground that an allegedly identical point had been referred to the Enlarged Board in case T 202/89. The Enlarged Board's decision in that case (G 4/91, OJ EPO 1993, 707), was issued on 3 November 1992 and it was clear from it, as it was indeed from the reference itself, that the point at issue there differed from the one that called for decision in this case. In T 202/89 an intervention was sought when the first instance decision had become final, as no appeal had been filed, although the attempt to intervene was launched during the appeal period prescribed by Article 108 EPC.

After the issue of two further Enlarged Board decisions, namely G 7/91 and G 8/91 of 5 November 1992 (OJ EPO 1993, 356, 346), which both dealt with legal questions which bore much greater relevance to the one in the present case, the Board informed all parties that in the light of these decisions the question of allowability remained an open one.

X. Oral proceedings were held on 15 December 1992.

XI. As a first step, and before the appeal proceedings proper, the Board dealt with the question of the allowability of the intervention and heard all the parties on this specific issue, including the intending intervener, who was independently represented, although the appellants' representative also had express authority to act for the intending intervener

VIII. L'intimé a mis en cause la recevabilité du recours en alléguant les règles 64 et 65 CBE, et a contesté que l'intervention puisse être acceptée en vertu de l'article 105 CBE.

...

IX. Auparavant, dans deux notifications en date du 14 janvier 1991 et du 19 octobre 1992, la Chambre avait considéré à titre provisoire que l'intervention pourrait être admise.

Cet avis provisoire a été mis en cause par l'intimé, en grande partie pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la suite lors de la procédure orale. L'intimé a également demandé que la procédure orale prévue soit repoussée, en prétendant qu'une question identique avait été soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire T 202/89. Or, il ressort clairement de la décision G 4/91 de la Grande Chambre de recours en date du 3 novembre 1992, publiée au JO OEB 1993, 707, comme de la décision même de saisine, que le problème soulevé n'était pas le même que celui que la Chambre devait trancher dans la présente espèce. Dans l'affaire T 202/89, un tiers avait demandé à intervenir une fois que la décision rendue par l'instance du premier degré était devenue définitive, et cela alors qu'aucun recours n'avait été introduit, bien que la demande d'intervention ait été présentée dans le délai prévu à l'article 108 CBE pour la formation d'un recours.

La Grande Chambre de recours ayant rendu le 5 novembre 1992 deux autres décisions, G 7/91 et G 8/91 (publiées l'une au JO OEB 1993, 356, l'autre au JO OEB 1993, 346), décisions portant sur des questions de droit plus en rapport avec la question soulevée dans la présente l'espèce, la Chambre a fait savoir à toutes les parties que ces deux décisions laissaient entière la question de l'admissibilité de l'intervention.

X. La procédure orale a eu lieu le 15 décembre 1992.

XI. Dans un premier temps, avant même que ne s'engage la procédure de recours proprement dite, la Chambre a examiné la question de l'admissibilité de l'intervention et a entendu toutes les parties à ce sujet, y compris le tiers qui avait demandé à intervenir, qui s'était fait représenter par son propre mandataire bien que le mandataire du requérant ait

falls der Beitrittsversuch scheitere.

XII. Die Beitrittswillige und der Beschwerdeführer argumentierten übereinstimmend, daß die Beschwerdekammern nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) weder als Gerichte konzipiert seien noch richterliche Funktionen wahrnehmen und somit faktisch keine Gerichte seien. Sie seien vielmehr nur Bestandteil der verwaltungsmäßigen Organisation des Europäischen Patentamts, so daß ein Beschwerdeverfahren eine bloße Fortsetzung des erstinstanzlichen (Verwaltungs-) Verfahrens, hier also des Einspruchsverfahrens, darstelle. In Anbetracht dessen könne mit Fug und Recht davon ausgegangen werden, daß unter den in Artikel 105 EPÜ angesprochenen Einspruchsverfahren auch Beschwerdeverfahren subsumiert seien.

Sie machten ferner geltend, daß - von der Frage des Rechtsstatus der Beschwerdekammern einmal abgesehen - Artikel 106(1) EPÜ durch die Bestimmung, daß die Beschwerde aufschiebende Wirkung habe, insoweit eine verfahrenstechnische Verknüpfung zwischen Einspruch und Beschwerde herstelle, als der Einspruch während der Beschwerdephase in der Schwebe oder "noch im Gange" sei, wenn auch nur für die Zwecke des Beschwerdeverfahrens. Daher sei ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ in der Beschwerdephase eindeutig zulässig. Diese Auslegung des Artikels 106(1) EPÜ stünde, wie sie meinten, auch im Einklang mit der Absicht des Artikels 105 EPÜ, wonach die Gültigkeit eines europäischen Patents, das Gegenstand eines Verletzungsverfahrens vor einem nationalen Gericht ist, zentral vom Europäischen Patentamt festgestellt werden solle.

Schließlich brachten sie noch vor, daß Artikel 115 EPÜ einem Beitrittswilligen, gegen den eine Verletzungsklage erhoben worden sei, nur in völlig unzureichendem Maße Gelegenheit biete, den Rechtsbestand des Patents anzufechten, da er ihm kein rechtliches Gehör einräume.

XIII. In ihrer Erwiderung erklärte die Beschwerdegegnerin, daß Artikel 106(1) EPÜ nur die **Rechtswirkungen** erstinstanzlicher Entscheidungen aufschiebe, das vorausgehende Verfahren, hier das Einspruchsverfahren, aber dadurch nicht verlängert oder in Gang gehalten werde; dieses

in case the attempt to intervene proved unsuccessful.

XII. The intending intervener and the appellant both argued that Appeal Boards under the European Patent Convention (EPC) were not set up as courts of law, nor did they act as courts of law, and were thus not de facto courts of law. They were, by contrast, merely parts of the general administrative organisation of the European Patent Office, so that appeals were no more than mere continuations of the (administrative) first instance, here the opposition proceedings. This being the case, the reference in Article 105 EPC to opposition proceedings could fairly be construed as including appeal proceedings as well.

They also argued that, regardless of the legal status of the Appeal Boards, Article 106(1) EPC, by providing that appeals should have a suspensive effect, created a procedural link between oppositions and appeals, in the sense that oppositions continued or were "on foot" during the appeal stage, albeit only for the purposes of the appeal proceedings. Therefore, interventions under Article 105 EPC during the appeal stage were clearly allowable. This interpretation of Article 106(1), they argued, would satisfy the underlying intention of Article 105 EPC that the validity of a European patent, which became the subject of infringement proceedings before a national court, should be centrally established by the European Patent Office.

Finally, they submitted that Article 115 EPC afforded a wholly inadequate opportunity to intending interveners to attack the validity of patents under which they had been sued, since it gave no right of audience.

XIII. In response to these arguments, the respondent submitted that Article 106(1) EPC was suspensive only of the **legal effects** of first instance decisions, but did not thereby prolong or preserve their antecedent procedure, here the opposition, which was effectively terminated by

lui aussi reçu expressément pouvoir pour agir au nom de ce tiers, au cas où la tentative d'intervention de celui-ci se serait soldée par un échec.

XII. Le requérant et le tiers qui avait demandé à intervenir ont tous deux allégué que les chambres de recours instituées par la Convention sur le brevet européen (CBE) n'avaient pas été conçues comme devant être des tribunaux, qu'elles n'agissaient pas comme des tribunaux et n'étaient donc *de facto* pas des tribunaux. Elles faisaient au contraire partie de l'organisation administrative générale de l'Office européen des brevets, si bien que les recours n'étaient que de simples prolongements de la procédure (administrative) en première instance, en l'espèce la procédure d'opposition. Dans ces conditions, l'on pouvait fort bien considérer que la référence faite à l'article 105 CBE à la procédure d'opposition était également une référence à la procédure de recours.

Ils ont également fait valoir qu'indépendamment de la question du statut juridique des chambres de recours, l'article 106(1) CBE, en prévoyant que le recours a un effet suspensif, avait créé un lien entre les procédures d'opposition et de recours, en ce sens que la procédure d'opposition se poursuivait ou restait engagée pendant la procédure de recours, même si ce n'était qu'aux fins de cette procédure de recours. Par conséquent, il était clair que les interventions au titre de l'article 105 CBE étaient admissibles au stade de la procédure de recours. Cette interprétation de l'article 106(1) CBE, affirmaient-ils, correspondait à l'objectif poursuivi par l'article 105 CBE, qui visait à faire trancher de manière centralisée par l'Office européen des brevets la question de la validité d'un brevet européen mis en cause dans une procédure en contre-façon devant un tribunal national.

Le requérant et le tiers alléguaient enfin que l'article 115 CBE n'offrait pas aux tiers qui avaient demandé à intervenir de possibilité réelle d'attaquer la validité des brevets en vertu desquels ils avaient été poursuivis, car il ne leur donnait pas le droit d'être entendus.

XIII. En réponse à ces arguments, l'intimé a affirmé que l'effet suspensif de l'article 106(1) CBE ne s'appliquait qu'aux **effets juridiques** des décisions rendues par l'instance du premier degré et qu'il ne permettait pas par là de prolonger ou de maintenir la procédure antérieure, en

sei mit der angefochtenen Entscheidung faktisch abgeschlossen. Die Behauptung des Beschwerdeführers, das Beschwerdeverfahren sei zwar anders ausgestaltet, rechtlich gesehen aber auf gleicher Ebene wie das Einspruchsverfahren angesiedelt, stehe auch im Widerspruch zu der in der Sache G 7/91 ergangenen Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, die den grundlegenden Unterschied zwischen erstinstanzlichen (Einspruchs-) Verfahren und Beschwerdeverfahren ausdrücklich herausgestellt und die Auffassung vertreten habe, daß das Einspruchsverfahren ein reines Verwaltungsverfahren, das Beschwerdeverfahren dagegen ein "verwaltungsgerichtliches Verfahren" sei. Daher dürfe Artikel 105EPÜ nur wörtlich ausgelegt und nicht auf einen ganz anderen Verfahrenstyp, nämlich Beschwerden, ausgedehnt werden.

Außerdem sei zu bedenken, daß ein Beitritt nach Artikel 105EPÜ in einer so fortgeschrittenen Phase durchaus zu weiteren Verzögerungen führen könne, insbesondere, wenn dadurch ein völlig neuer, entscheidungserheblicher Aspekt zur Sprache komme und die Sache nach Artikel 111 (1) EPÜ an die erste Instanz zurückverwiesen werden müsse, weil über einen solchen neuen Sachverhalt nach der ständigen Rechtsprechung der Kammer nicht im Wege der Beschwerde entschieden werden könne.

Schließlich hielt sie dem Beschwerdeführer noch entgegen, daß Artikel 115EPÜ Beitrittswilligen eine voll- auf ausreichende Möglichkeit biete, die Gültigkeit bereits in Frage gestellter Patente im Beschwerdeverfahren, d. h. nach Abschluß des von anderen eingeleiteten Einspruchsverfahrens, anzufechten, auch wenn ihnen dieser Artikel im Gegensatz zu Artikel 105 EPÜ nicht ausdrücklich einen Anspruch auf rechtliches Gehör zubillige.

XIV. Die Beitrittswillige beantragte, dem Beitrittsgesuch nach Artikel 105 EPÜ stattzugeben. Der Beschwerdeführer unterstützte ihr Gesuch.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, das Gesuch abzulehnen.

XV. Nach Beratung verkündete die Kammer als Zwischenentscheidung die Ablehnung des Beitrittsgesuchs.

the decision under appeal. The appellant's submission that appeal proceedings were the legal equivalent of opposition proceedings, albeit in another guise, was, so he submitted, also contrary to the decision of the Enlarged Board of Appeal in G 7/91, which had dealt expressly with the essential difference between first instance (opposition) and appeal proceedings, and held that, whilst opposition proceedings were purely administrative, appeal proceedings were "administrative court proceedings". Accordingly, Article 105EPC should be literally interpreted, and not extended to a wholly different type of proceedings, namely appeals.

He further submitted that an intervention under Article 105EPC at such a late stage could well lead to further delay, particularly if a wholly new and decisive point arose from the intervention, requiring a reference back to the first instance under Article 111(1)EPC, on the ground that a new case had been raised which could, in line with the Board's established jurisprudence, not be decided by way of appeal.

Finally, he submitted that Article 115 EPC afforded a fully adequate opportunity to intending interveners to attack the validity of patents already at risk during appeal proceedings, i.e. after the termination of the opposition proceedings brought by others, despite the fact that this article, unlike Article 105EPC, gave no express right of audience.

XIV. The intending intervener asked that the request for intervention under Article 105EPC be allowed. The appellant supported the above request.

The respondent asked that this request be refused.

XV. After deliberation by the Board, the Board's interlocutory decision to refuse the request for intervention was announced.

l'espèce la procédure d'opposition, à laquelle il avait en réalité été mis fin par la décision faisant l'objet du recours. Pour l'intimé, l'argument du requérant selon lequel une procédure de recours équivaut du point de vue juridique à une procédure d'opposition, même si elle se présente sous une forme différente, allait également à l'encontre de la décision G 7/91 rendue par la Grande Chambre de recours, qui traitait expressément de la différence fondamentale existant entre la procédure de recours et cette procédure de première instance qu'est l'opposition, et constatait que si la procédure d'opposition est une procédure purement administrative, la procédure de recours est une "procédure de justice administrative". Par conséquent, l'article 105CBE devait être interprété à la lettre et il n'était pas possible de considérer qu'il s'appliquait également à un type de procédure totalement différent, à savoir la procédure de recours.

Le requérant a également objecté qu'une intervention au titre de l'article 105CBE à un stade aussi avancé de la procédure pourrait entraîner un retard supplémentaire, notamment si l'intervenant devait soulever une question entièrement nouvelle, d'une importance décisive, qui nécessiterait le renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré, en vertu de l'article 111(1) CBE, au motif que cette nouvelle question ne pouvait, conformément à la jurisprudence constante de la Chambre, être tranchée dans le cadre d'une procédure de recours.

Enfin, le requérant a affirmé que l'article 115CBE offrait aux tiers qui avaient demandé à intervenir des possibilités tout à fait réelles de mettre en cause la validité de brevets déjà contestés dans le cadre d'une procédure de recours, après la clôture de la procédure d'opposition introduite par d'autres parties, même si, à la différence de l'article 105CBE, il ne leur accordait pas expressément le droit d'être entendus.

XIV. Le tiers qui avait formulé une requête en intervention au titre de l'article 105CBE a demandé que sa requête soit acceptée. Le requérant a appuyé cette requête.

L'intimé a demandé que la requête soit rejetée.

XV. Après délibération, la Chambre a prononcé une décision intermédiaire rejetant la requête en intervention.

XVI. Anschließend wurde die mündliche Verhandlung zur eigentlichen Beschwerde ohne Beteiligung der Beitrittswilligen fortgesetzt.

...

XX. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 056 200.

Die Beschwerdegegnerin begehrte die Zurückweisung der Beschwerde.

XXI. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung auf Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig. Die Kammer sieht keine Veranlassung, näher auf diese Feststellung einzugehen, da die Beschwerdegegnerin die Zulässigkeit der Beschwerde in der mündlichen Verhandlung nicht mehr in Frage gestellt hat.

2. Zulässigkeit des Beitritts nach Artikel 105 EPÜ während des Beschwerdeverfahrens

2.1 Weder der Beschwerdeführer noch die Beschwerdegegnerin, noch die Beitrittswillige hat einen förmlichen Antrag gestellt, die Große Beschwerdekammer mit dieser Frage zu befassen; die Kammer erkennt aber an, daß diese Rechtsfrage durchaus gewichtig genug für eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer erscheinen könnte. Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ können die Kammern **nach eigenem Ermessen** eine Frage der Großen Beschwerdekammer vorlegen, wenn ein Teilnehmer dies beantragt oder sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt und die Kammer in beiden Fällen zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder zur Klärung der Rechtsfrage eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer für erforderlich hält. Es liegt auf der Hand, daß sich eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer erübrigt, wenn der Rechtsfrage keine grundsätzliche Bedeutung zukommt oder sie trotz grundsätzlicher Bedeutung keine kritische Streitfrage aufwirft. Selbst wenn sich im Zusammenhang mit einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung eine solche kritische Streitfrage ergibt, steht es der Kammer aber immer noch frei, von einer Befassung der Großen Beschwerde-

XVI. The oral proceedings were then continued with respect to the appeal proper, with the intending intervener not being a party.

...

XX. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that European patent No. 0 056 200 be revoked.

The respondent requested that the appeal be dismissed.

XXI. At the conclusion of the oral proceedings, the Board announced its decision to dismiss the appeal.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is admissible. Since the respondent did no longer raise an objection to the admissibility of the appeal during oral proceedings, the Board sees no reason to give details for this finding.

2. Admissibility of intervention during appeal stage under Article 105 EPC

2.1 Although neither the appellant nor the respondent, nor for that matter the intending intervener, had made a formal request for a reference of this point to the Enlarged Board of Appeal, the Board accepts that this point of law could be regarded as being of sufficient importance to call for such a reference. Under Article 112(1)(a) EPC, the Boards have **discretionary power** to refer any question to the Enlarged Board, either if a request for such reference had been made by a party, or if an important point of law arises and, in both cases, if the Board considers that a decision by the Enlarged Board is required to ensure uniform application of the law or to decide upon the point of law that had arisen. It goes without saying that if the point of law is not an important one, or even if it is, no serious question arises in relation to it, there is no need for a reference. However, even if a serious question does arise in relation to an important question of law, it is still open to the Board not to refer the matter to the Enlarged Board. Finally, if a Board refuses a party's request for a reference, it is obliged to give reasons in its final decision for such refusal. The same provision does not, however, extend to the case where refusal to

XVI. La procédure orale s'est alors poursuivie pour l'examen du recours proprement dit, sans la participation du tiers qui avait demandé à intervenir.

...

XX. Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet européen n° 0 056 200.

L'intimé a demandé le rejet du recours.

XXI. A l'issue de la procédure orale, la Chambre a décidé de rejeter le recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est conforme aux dispositions des articles 106, 107 et 108 et de la règle 64 CBE, il est donc recevable. L'intimé n'ayant plus soulevé d'objection à l'encontre de la recevabilité du recours lors de la procédure orale, la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu de s'appesantir sur cette question.

2. Recevabilité de l'intervention au stade du recours, eu égard à l'article 105 CBE

2.1 Bien que ni le requérant, ni l'intimé, ni le tiers qui avait demandé à intervenir à ce sujet n'aient présenté de requête formelle visant à saisir la Grande Chambre de recours de la question de la recevabilité de l'intervention, la Chambre reconnaît que cette question de droit peut être considérée comme suffisamment importante pour être soumise à la Grande Chambre. En vertu de l'article 112(1)a) CBE, les chambres disposent d'un **pouvoir d'appréciation** pour soumettre une question à la Grande Chambre de recours, soit à la requête de l'une des parties, soit si une question de droit d'importance fondamentale se pose et, dans l'un et l'autre cas, si la chambre juge qu'une décision de la Grande Chambre de recours est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit ou de trancher la question de droit qui s'est posée. Il va sans dire que si la question de droit n'est pas importante ou que si elle est importante mais ne soulève pas de problème sérieux, il n'y a pas lieu de la soumettre à la Grande Chambre de recours. Toutefois, même s'il s'agit d'une question de droit importante soulevant un grave problème, la chambre de recours demeure libre de ne pas saisir la Grande Chambre de recours. Enfin, lorsqu'une cham-

kammer abzusehen. Weist die Kammer einen entsprechenden Antrag eines Beteiligten zurück, so ist sie verpflichtet, die Zurückweisung in der Endentscheidung zu begründen. Dies gilt jedoch nicht, wenn kein förmlicher Antrag vorliegt, sondern die Kammer von sich aus auf eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer verzichtet.

Nach Auffassung der Kammer kommt der vorliegenden Rechtsfrage zweifellos grundsätzliche Bedeutung zu, so daß prinzipiell die Möglichkeit bestünde, die Sache von Amts wegen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Aus mehreren, nachstehend dargelegten Gründen hat die Kammer jedoch beschlossen, nicht die Große Beschwerdekammer zu befassen, sondern **in dieser Beschwerdesache selbstabschließend** über die vorstehende Frage zu entscheiden.

2.2 Nach Einschätzung der Kammer ist die maßgebliche rechtliche Kernfrage nach dem Charakter des Beschwerdeverfahrens bereits behandelt und entschieden worden, so erst jüngst in den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 7/91 und G 8/91, aber auch in einigen früheren Fällen, in denen - (im wesentlichen) im Zusammenhang mit verspätet eingereichten Beweismitteln oder anderem Material, durch das sich entweder ein vollkommen neuer oder ein von der Ausgangsbasis der angefochtenen Entscheidung wegführender Sachverhalt ergibt - der Charakter des Beschwerdeverfahrens in Abgrenzung zum erstinstanzlichen Verfahren definiert wurde (s. T 97/90, ABI. EPA 1993, 719; T 26/88, ABI. EPA 1991, 30; T 326/87, ABI. EPA 1992, 522 und T 611/90, ABI. EPA 1993, 50).

Die diesbezügliche Schlüsselaussage in der Entscheidung G 7/91 findet sich unter Nummer 7 der Entscheidungsgründe, wo es heißt:

"Das Einspruchsverfahren ist ein reines Verwaltungsverfahren im Gegensatz zum Beschwerdeverfahren, das als ein verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen ist, wo eine Ausnahme von allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen, wie z. B. dem Verfügungsgrundsatz, viel stärker begründet werden mußte als im Verwaltungsverfahren."

Mit dieser Feststellung¹ wurde die frühere Entscheidung der Großen

¹ die in der jüngst ergangenen Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 10/91 unter Nummer 18 der Entscheidungsgründe wiederum ausdrücklich bestätigt wurde ("... ist das Beschwerdeverfahren ... als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen ...").

refer is not made in response to such a formal request.

In the Board's view, the point of law involved here is undoubtedly an important one, so that, on the face of it, it could, of its own motion, refer the matter to the Enlarged Board. However, for the various reasons given below, the Board has decided not to refer but to give a **final decision in this appeal** on the above issue.

2.2 In the Board's judgment, the underlying and decisive point of law concerning the nature of appeal proceedings has already been dealt with and decided, most recently by the Enlarged Board in decisions G 7/91 and G 8/91, as well as by a number of earlier cases dealing with the nature of appeals, as distinct from first instance proceedings in relation, (mainly) to the submittal of late-filed evidence and other matter that raises a case that is either entirely new or far removed from the one that had led to the decision under appeal (cf. T 97/90, OJ EPO 1993, 719; T 26/88, OJ EPO 1991, 30; T 326/87, OJ EPO 1992, 522; and T 611/90, OJ EPO 1993, 50).

The most significant passage on this point in G 7/91 is to be found at paragraph 7 of the Reasons, where it is stated as follows:

"Whereas the opposition procedure is a purely administrative procedure, the appeal procedure must be regarded as a procedure proper to an administrative court, in which an exception from general procedural principles, such as the principle of party disposition, has to be supported by much weightier grounds than in administrative procedure."

This finding¹ echoes an earlier decision, namely G 1/86 (OJ EPO 1987,

¹ Expressly approved in the recently issued decision of the Enlarged Board in case G 10/91, paragraph 18 of the reasons: "... the appeal procedure is to be considered as a judicial procedure ...".

bre rejette la requête d'une des parties visant à saisir la Grande Chambre de recours, elle doit motiver ce refus dans sa décision finale, sauf dans le cas où il n'a pas été présenté de requête formelle visant à saisir la Grande Chambre de recours.

La Chambre estime que la question de droit en cause est indubitablement d'une importance fondamentale, si bien que, à première vue, elle pourrait en saisir d'office la Grande Chambre de recours. Néanmoins, pour différentes raisons, indiquées ci-dessous, la Chambre a décidé de ne pas saisir la Grande Chambre de recours, mais de trancher elle-même **définitivement** la question susmentionnée **dans le cadre de la présente procédure de recours**.

2.2 La Chambre estime en effet que la question de droit d'importance fondamentale dont il s'agit ici, celle de la nature de la procédure de recours, a déjà été examinée et tranchée par les décisions G 7/91 et G 8/91 rendues récemment par la Grande Chambre de recours, ainsi que par un certain nombre de décisions antérieures traitant de la différence de nature entre la procédure de recours et la procédure de première instance, décisions intervenues notamment dans le cas de la soumission tardive d'une preuve ou d'un autre élément soulevant une question entièrement nouvelle ou très éloignée de celle qui avait donné lieu à la décision faisant l'objet du recours (cf. décisions T 97/90, JO OEB 1993, 719; T 26/88, JO OEB 1991, 30; T 326/87, JO OEB 1992, 522; et T 611/90, JO OEB 1993, 50).

A cet égard, le passage le plus significatif de la décision G 7/91 se trouve au point 7 des motifs, dans lequel il est dit:

"Alors que la procédure d'opposition est une procédure purement administrative, il y a lieu de considérer la procédure de recours comme une procédure de justice administrative, dans laquelle toute dérogation aux principes généraux du droit procédural, comme par exemple la règle qui permet à toute personne de disposer de l'instance, doit être motivée bien plus rigoureusement que dans la procédure administrative."

Cette conclusion¹ fait écho à une décision antérieure, la décision G 1/86

¹ Cette conclusion de la Grande Chambre est expressément confirmée au point 18 des motifs de la décision G 10/91 rendue récemment par la Grande Chambre de recours: "... la procédure de recours doit être considérée comme une procédure judiciaire ...".

Beschwerdekammer G 1/86 (ABI. EPA1987, 447) aufgegriffen, der zufolge die Beschwerdekammern (nach dem amtlichen deutschen Wortlaut und der französischen Übersetzung) Gerichte **sind** bzw. (nach der englischen Übersetzung) als Gerichte **fungieren**. Die eigentliche Frage lautet jedoch nicht, ob die Beschwerdekammern Gerichte sind, sondern vielmehr, ob Beschwerdeverfahren Einspruchsverfahren gleichzusetzen sind oder sich beide zumindest als weitgehend analoge Verfahren darstellen. Diesbezüglich bestätigen die Entscheidungen G 7/91 und G 8/91 klar und deutlich die langjährige Rechtsprechung, in der diese Frage verneint wurde. Damit ist die Behauptung der Beitrittswilligen, die sich auch der Beschwerdeführer zu eigen gemacht hat, widerlegt, daß Beschwerdeverfahren nichts anderes als Einspruchsverfahren in anderer Gestalt seien.

2.3 In G 7/91 und G 8/91 wurde ausdrücklich über die Rechtsfrage entschieden, inwieweit die der Ausführung des Artikels 111 (1) EPÜ dienende Regel 66 (1) EPÜ die Auslegung des eindeutig auf Einspruchsverfahren beschränkten letzten Satzes in Regel 60 (2) EPÜ beeinflussen könnte. Bei jeder Entscheidung über diese Frage muß geklärt werden, wo die Ermittlungsbefugnisse enden, die den Beschwerdekammern durch Artikel 114 (1) EPÜ übertragen werden, der - zumindest in der englischen Fassung mit der Wortwahl "**shall**" recht kategorisch - folgendes bestimmt: "In den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ermittelt das Europäische Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt." Die Rechtsfrage im Rahmen der Regel 60 (2) EPÜ ergibt sich direkt aus dieser vermeintlich unbegrenzten Befugnis, deren Fortbestehen auch dort geltend gemacht werden könnte, wo ein Einspruch oder - wie aus dem Begriff "entsprechend" in Regel 66 (1) EPÜ geschlossen werden könnte - eine Beschwerde zurückgenommen worden ist. Die Große Beschwerdekammer hat keinen Zweifel daran gelassen, daß zwischen Beschwerde- und Einspruchsverfahren ein so großer Unterschied besteht, daß diese Ermittlungsbefugnis mit der Zurücknahme der Beschwerde untergeht, Regel 60 (2) EPÜ, deren Wortlaut sich auf Einsprüche beschränkt, also auch wörtlich ausgelegt werden muß.

447) of the Enlarged Board, which declared that the Boards of Appeal **are** courts (official German language and French translation) or **act** as courts (English translation). The real point at issue, however, is not whether the Boards of Appeal are or are not courts, but whether appeal proceedings are either equivalent or closely analogous to opposition proceedings. In this respect, decisions G 7/91 and G 8/91 clearly confirm the previous clear and long line of judicial authority that they are not. This therefore disposes of the intending intervenor's submission, also espoused by the appellant, that appeal proceedings are no more than opposition proceedings in another guise.

2.3 The question of law expressly decided by G 7/91 and G 8/91 was the extent to which Rule 66(1) EPC, giving effect to Article 111(1) EPC, could be said to affect the interpretation of Rule 60(2), last sentence, EPC, which is clearly limited to opposition proceedings. Any decision on this point must involve establishing the outer limits of the investigative powers conferred upon Boards of Appeal by Article 114(1) EPC, which, at least in the English version, is rather peremptorily worded: "in proceedings before it the European Patent Office **shall** examine the facts of its own motion; it **shall** not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought". The legal issue under Rule 60(2) EPC arises directly from this allegedly limitless power, which could be said to continue to exist even when an opposition - and arguably by virtue of the term *mutatis mutandis* in Rule 66(1) EPC - an appeal, had been withdrawn. The Enlarged Board clearly held that the difference between appeal and opposition proceedings was so great, that such an investigative power did not survive the withdrawal of the appeal, so that Rule 60(2), which is in terms confined to oppositions, had to be literally construed.

(JO OEB 1987, 447) de la Grande Chambre de recours selon laquelle les chambres de recours **sont** des instances judiciaires (texte officiel en allemand et traduction en français) ou **agissent** en qualité d'instances judiciaires (act as courts, traduction en anglais). Toutefois, la véritable question qui se pose n'est pas de savoir si les chambres de recours sont ou non des instances judiciaires mais si la procédure de recours équivaut à une procédure d'opposition ou est d'une nature très proche. A cet égard, les décisions G 7/91 et G 8/91 confirment indiscutablement la jurisprudence antérieure claire et constante des chambres qui avait répondu par la négative à cette question, ce qui permet d'écarter l'argument avancé par le tiers qui avait demandé à intervenir, argument que le requérant avait repris à son compte, à savoir que la procédure de recours n'est qu'une autre forme de la procédure d'opposition.

2.3 La question de droit qu'avaient tranchée expressément les décisions G 7/91 et G 8/91 était celle de savoir dans quelle mesure on peut estimer que la règle 66(1) CBE, qui est une disposition d'application de l'article 111(1) CBE, affecte l'interprétation de la règle 60(2) CBE, dernière phrase, qui ne s'applique expressément qu'à la procédure d'opposition. Pour pouvoir trancher cette question, il convient au préalable de fixer les limites du pouvoir d'instruction reconnu aux chambres de recours par l'article 114(1) CBE qui, du moins dans la version anglaise, est formulé de manière assez catégorique: "in proceedings before it the European Patent Office **shall** examine the facts of its own motion; it **shall** not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought". (Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties). La question de droit que soulève la règle 60(2) CBE tient directement à ce pouvoir prétendument illimité, dont on pourrait estimer qu'il persiste même en cas de retrait de l'opposition - et même du recours, pourrait-on penser, vu l'expression "*mutatis mutandis*" utilisée dans le texte anglais de la règle 66(1) CBE. La Grande Chambre de recours a clairement fait savoir que la différence existant entre les procédures de recours et d'opposition est telle que ce pouvoir d'instruction ne survit pas au retrait du recours, si bien que la règle 60(2), dans laquelle il n'est question que de l'opposition, doit être interprétée au sens littéral.

Eine ganz ähnliche Rechtsfrage stellt sich nun im vorliegenden Fall, da auch in Artikel 105 EPÜ **ausdrücklich** nur vom Einspruchsverfahren die Rede ist: Besteht zwischen Beschwerde- und Einspruchsverfahren eine so weitgehende Ähnlichkeit oder Identität, daß dieser Artikel im Analogieschluß auch auf Verfahren angewandt werden kann, die in ihm wörtlich nicht erwähnt sind? Eingedenk der vorstehend umrissenen Rechtsprechung und insbesondere der zwei neueren Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 7/91 und G 8/91² ist diese Frage eindeutig zu verneinen, so daß auch in diesem Zusammenhang der Begriff "entsprechend" in Regel 66 (1) EPÜ angesichts der wesentlichen und grundlegenden Unterschiede zwischen den beiden Verfahren - dem administrativen Einspruchs- und dem verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren - sehr eng ausgelegt werden muß. Demgemäß ist die Kammer der Ansicht, daß die grundsätzliche Rechtsfrage (der verfahrenstechnische Anwendungsbereich des Artikels 105 EPÜ) implizit bereits umfassend und unmißverständlich geklärt worden ist, sich also eine Rechtsfrage, deren Vorlage an die Große Beschwerdekammer in ihrem Ermessen stünde, gar nicht stellen kann.

Selbst wenn die Kammer mit dieser Einschätzung irrt, stünde es ihr, wie eingangs dargelegt, frei, ad hoc selbst über die Frage zu entscheiden, ohne daß sie, wie ebenfalls schon angesprochen, nach Artikel 112 EPÜ verpflichtet wäre, ihr Vorgehen zu begründen. Die Kammer legt Wert auf die Feststellung, daß dem vorrangigen Gebot der Verfahrensökonomie, nämlich der raschen, effizienten und kostengünstigen Lösung aller vor dem EPA einschließlich der Beschwerdekammern strittigen Fragen, so große Bedeutung zukommt, daß eine Ermessensentscheidung der Kammer, von einer Befassung der Großen Beschwerdekammer (Art. 112 (1) EPÜ) abzusehen, ohne weiteres hierauf gestützt werden kann.

Vor diesem Hintergrund könnte ein Beitritt in einer so späten Phase, wie die Beschwerdegegnerin zu Recht geltend gemacht hat, in einigen Fällen und insbesondere dann, wenn der Beitretende einen vollkommen neuen oder in wesentlichen Punkten anderen Sachverhalt vorbrächte, eine Zurückverweisung an die erste

The selfsame type of legal issue arises in the present case, because Article 105 EPC is likewise **expressly** limited to oppositions. Is there, or is there not, sufficient identity or similarity between appeal and opposition proceedings to permit, by analogy, the application of this article to proceedings which it literally omits to mention? In the light of the jurisprudence referred to above, and in particular on the basis of the two latest decisions of the Enlarged Board, G 7/91 and G 8/91², the answer is clearly 'No', so that on this point, too, the scope of the term *mutatis mutandis* in Rule 66(1) EPC must be severely limited by the essential and fundamental dissimilarity between the two types of proceedings: the former administrative, and the latter judicial. Accordingly, the Board finds that the important point of law (the procedural extent of Article 105 EPC) has, by clear implication, already been fully and unambiguously resolved, so that really no question of law can arise for discretionary reference to the Enlarged Board.

Even if the Board were wrong in its finding, it would still, as was said before, be open to it to decide the issue here and now and, as was previously stated, no reasons need be given under Article 112 EPC for such a course of action. The Board wishes to state that the overriding requirement of procedural economy, involving the swift, efficient and cost-effective resolution of all matters in dispute before the EPO, including the Boards of Appeal, is of such importance and significance that the discretionary power to refuse to refer (Art. 112(1) EPC) can properly be based upon it.

In this connection, as the respondent rightly submitted, an intervention at such a late stage could in some instances, particularly if a wholly new or substantially dissimilar case was advanced by the intervener, lead to remittal to the first instance (Art. 111(1) EPC), and even if it were possible to decide on a "fresh" case

Dans la présente espèce, c'est exactement le même problème de droit qui se pose, car l'article 105 CBE lui aussi ne s'applique **expressément** qu'aux oppositions. Les procédures de recours et d'opposition sont-elles ou non identiques ou similaires au point que l'on puisse appliquer par analogie cet article à des procédures dont il ne fait pas expressément mention? Compte tenu de la jurisprudence à laquelle il est fait référence ci-dessus et notamment des deux décisions les plus récentes de la Grande Chambre de recours, G 7/91 et G 8/91², il est clair que la réponse à donner à cette question est négative, si bien que, là encore, la portée de l'expression "*mutatis mutandis*" utilisée dans le texte anglais de la règle 66(1) CBE doit se voir strictement limitée, en raison de la différence capitale et fondamentale existant entre les deux types de procédures, dont l'une est une procédure administrative et l'autre une procédure judiciaire. La Chambre estimant donc que l'importante question de droit qui se pose (la question des procédures auxquelles s'applique l'article 105 CBE) a de toute évidence déjà été tranchée entièrement et sans ambiguïté, elle n'a donc aucune raison d'user de son pouvoir d'appréciation pour saisir la Grande Chambre de recours de ce problème.

Même si les conclusions tirées à cet égard par la Chambre étaient erronées, elle n'enserait pas moins libre, comme il a été indiqué plus haut, de trancher d'ores et déjà cette question, sans avoir en vertu de l'article 112 CBE à exposer ses motifs pour agir ainsi, comme il est expliqué ci-dessus. La Chambre tient à signaler que la nécessité de ne pas retarder la procédure, qui est la considération qui prime, c'est-à-dire la nécessité d'un règlement rapide, efficace et économique de tous les litiges soumis à l'OEB, y compris ceux soumis aux chambres de recours, revêt une telle importance et est d'une telle portée qu'elle peut à juste titre être invoquée pour justifier le refus de saisir la Grande Chambre de recours décidé par une chambre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (art. 112(1) CBE).

A cet égard, comme l'intimé l'a fait observer à juste titre, une intervention à un stade aussi avancé de la procédure pourrait conduire dans certains cas à un renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré (art. 111(1) CBE), notamment si l'intervenant invoque des faits entièrement nouveaux ou très différents, et,

² die nun in der vorstehend bereits angesprochenen Entscheidung G 10/91 bestätigt wurden.

² Now clearly endorsed in G 10/91 supra ibid.

² Confirmées désormais clairement par la décision G 10/91 supra ibid.

Instanz (Art. 111 (1) EPÜ) nach sich ziehen; selbst wenn über einen solchen "neuen" Sachverhalt direkt im Zuge der Beschwerde entschieden werden könnte, wäre die späte Behandlung der Sache aber zwangsläufig der Verfahrensökonomie abträglich.

Schließlich bietet Artikel 115 EPÜ Nichtbeteiligten nach Auffassung der Kammer ausreichend Gelegenheit, Patente, die bereits von anderen angegriffen wurden, im Einspruchsverfahren, das in seiner Wirkung einem zentralen Nichtigkeitsverfahren nahekommt³, sowie mit der Beschwerde gegen die in solchen Verfahren getroffenen Entscheidungen anzufechten, da Artikel 115 EPÜ Dritten, die etwas gegen die Patentierbarkeit der in Patentanmeldungen/Patenten beanspruchten Erfindungen vorzubringen haben, für dieses Vorbringen keine Frist setzt.

Durch eine Entscheidung der Kammer über die hier strittige Verfahrensfrage wird die Verfahrensökonomie in vollem Umfang gewahrt, ohne daß der beitragswilligen Partei eine Gelegenheit verwehrt würde, ihr Anliegen vorzubringen. Die Kammer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß der Vertreter des Beschwerdeführers entsprechend der ihm erteilten Ermächtigung auch für die Beitrittswillige tätig geworden ist, der somit durchaus rechtliches Gehör in der von ihr ursprünglich im Wege des Beitritts vorgetragenen Frage zuteil geworden ist.

Nicht zuletzt stimmt die Kammer auch den Ausführungen der Beschwerdegegnerin zu Artikel 106 (1) EPÜ (aufschiebende Wirkung) uneingeschränkt zu.

2.4 Aufgrund dessen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ nicht zulässig ist. Die Beitrittswillige wurde daher vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

raised by the intervener in the course of an appeal, dealing with the matter at such a late stage would be bound, in the nature of things, to detract from procedural economy.

Lastly, Article 115 EPC does, in the Board's judgment, provide a sufficient outlet for non-parties to attack patents challenged by others in what in effect are centralised revocation ("opposition") proceedings³, as well as in the course of appeals from decisions in such proceedings, since Article 115 sets no upper time limit to the presentation by persons wishing to make adverse observations concerning the patentability of inventions the subject of patent applications/patents.

Thus, a decision by this Board on the procedural point here at issue fully safeguards procedural economy without depriving the intending intervening party of the opportunity to state his case. Indeed, the Board notes that the appellant's representative was also empowered and did act for the intervener, who could therefore not be said to have been deprived of a fair hearing on the case he had put forward originally, by way of intervention.

Finally, concerning the respondent's submissions on Article 106(1) EPC (suspensive effect), the Board accepts them in their entirety.

2.4 Accordingly, the Board finds that the intervention under Article 105 EPC is not allowable. In consequence, the intervener was excluded from the further proceedings.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

même dans le cas où il serait possible de statuer sur les faits "nouveaux" invoqués par l'intervenant dans le cadre du recours, examiner ces faits à un stade aussi avancé de la procédure conduirait nécessairement, par la forçades choses, à retarder la procédure.

Enfin, la Chambre estime que l'article 115 CBE offre aux tiers qui ne sont pas parties à la procédure suffisamment de possibilités d'attaquer les brevets mis en cause par d'autres, que ce soit au cours de ce qui est en fait une procédure centralisée de révocation ("opposition")³ ou lors d'une procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure d'opposition, puisque cet article ne fixe aucun délai aux personnes qui souhaitent attaquer la brevetabilité d'inventions faisant l'objet de demandes de brevets ou de brevets.

Ainsi, en statuant sur la question de procédure soulevée dans la présente espèce, la Chambre évite de retarder la procédure sans priver pour autant le tiers qui avait demandé à intervenir de la possibilité d'exposer ses arguments. En effet, la Chambre fait observer que le mandataire du requérant avait également reçu pouvoir de l'intervenant et a effectivement agi pour le compte de celui-ci, si bien que l'on ne peut affirmer que ce tiers n'a pu être entendu en toute équité, dans le cadre d'une intervention, sur les faits qu'il avait invoqués à l'origine.

Enfin, la Chambre retient tous les arguments avancés par l'intimé en ce qui concerne l'article 106(1) CBE (effet suspensif).

2.4 La Chambre est donc d'avis que l'intervention au titre de l'article 105 CBE ne peut être admise. Par conséquent, l'intervenant n'a pas été admis à participer à la suite de la procédure.

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

³ wie in der Entscheidung G10/91 unter Nummer 2 der Entscheidungsgründe bestätigt wurde.

³ Confirmed in G10/91, paragraph 2 of the reasons.

³ C'est ce que confirme la décision G 10/91 (point 2 des motifs).

Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 17. März 1993 T 843/91 - 3.3.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. W. Andrews
Mitglieder: J.-C. Saisset
P. Krasa

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Eastman Kodak Company

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Fuji Photo Film Co., Ltd.

Stichwort: Befangenheit/EASTMAN KODAK COMPANY

Artikel: 21 (1), 24, 104, 106 (1), 108, 111 (1), (2), 117, 133, 134 EPÜ

Regel: 67 EPÜ

Schlagwort: "Ablehnung aller Mitglieder einer Beschwerdekammer" - "neue Mitglieder nach Artikel 24 EPÜ bestimmt" - "Zulässigkeit der Ablehnung (bejaht)" - "Besorgnis der Befangenheit (verneint)" - "Einschaltung eines Sachverständigen übliche Praxis der Beschwerdekammern" - "Abschluß des Beschwerdeverfahrens" - "nach der Entscheidung eingereichte Dokumente" - "Instanzverlust (verneint)" - "Mißachtung der Rechte einer Partei (verneint)" - "Kostenerstattung (verneint)"

Leitsätze

I. Aus dem Wortlaut des Artikels 24 EPÜ und verfahrensrechtlichen Überlegungen ergibt sich, daß Mitglieder einer Beschwerdekammer nur im Rahmen einer vor dieser Kammer anhängigen Beschwerde abgelehnt werden können.

II. Artikel 24 (3) EPÜ bestimmt, daß "die Mitglieder" der Beschwerdekammern von jedem Beteiligten abgelehnt werden können. Daraus folgt, daß die Mitglieder der Kammer einzeln oder gemeinsam abgelehnt werden können.

III. Die Beschwerdekammern sind die letzte Instanz; ihre Entscheidungen werden sofort rechtskräftig und bewirken den Abschluß des Beschwerdeverfahrens.

IV. Befangenheit liegt dann vor, wenn eine Partei im Verfahren bewußt begünstigt wird, indem ihr Rechte eingeräumt werden, die ihr nicht zustehen, oder wenn die Rechte einer anderen Partei absichtlich mißachtet werden.

Interlocutory decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 17 March 1993 T 843/91 - 3.3.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: R.W. Andrews
Members: J.-C. Saisset
P. Krasa

Patent proprietor/Respondent: Eastman Kodak Company

Opponent/Appellant: Fuji Photo Film Co., Ltd.

Headword: Partiality/EASTMAN KODAK COMPANY

Article: 21(1), 24, 104, 106(1), 108, 111(1) and (2), 117, 133, 134 EPC

Rule: 67 EPC

Keyword: "All members of a Board of Appeal objected to" - "New members nominated under Article 24 EPC" - "Admissibility of the objection (yes)" - "Suspected partiality (no)" - "Intervention of an expert common practice of the Boards of Appeal" - "End of the appeal proceedings" - "Documents submitted subsequent to the decision" - "Loss of instance (no)" - "Rights of a party disregarded (no)" - "Award of costs (no)"

Headnote

I. The wording of Article 24 EPC and procedural considerations imply that an objection to the members of a Board of Appeal can only be made in the course of an appeal pending before that Board of Appeal.

II. Article 24(3) EPC states that "members" of a Board of Appeal may be objected to by any party. This implies that objection may be made against each or all the members of that Board.

III. The Boards of Appeal are the final instance and their decisions become final once they have been delivered, with the effect that the appeal proceedings are terminated.

IV. In proceedings, partiality would be to willingly favour the party by granting it rights to which it is not entitled or by intentionally disregarding the rights of another party.

Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 17 mars 1993 T 843/91 - 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: R. W. Andrews
Membres: J.-C. Saisset
P. Krasa

Titulaire du brevet/intimé: Eastman Kodak Company

Opposant/requérant: Fuji Photo Film Co., Ltd

Référence: Partialité/EASTMAN KODAK COMPANY

Article: 21(1), 24, 104, 106(1), 108, 111(1), (2), 117, 133, 134 CBE

Règle: 67 CBE

Mot-clé: "Récusation de tous les membres d'une chambre de recours" - "Nomination de nouveaux membres conformément à l'article 24 CBE" - "Recevabilité de la récusation (oui)" - "Partialité présumée (non)" - "Habitue des chambres de recours d'entendre un expert" - "Clôture de la procédure de recours" - "Pièces présentées après la décision" - "Perte d'instance (non)" - "Droits d'une partie ignorés (non)" - "Remboursement des frais (non)"

Sommaire

I. L'énoncé de l'article 24 CBE et des considérations de procédure supposent que les membres d'une chambre de recours ne peuvent être récusés que dans le cadre d'un recours pendant devant ladite chambre.

II. Aux termes de l'article 24(3) CBE, les "membres" d'une chambre de recours peuvent être récusés par toute partie. Ceci suppose qu'une récusation peut être faite à l'encontre de l'ensemble des membres de cette chambre ou contre chacun d'eux en particulier.

III. Les décisions d'une chambre de recours en tant que dernière instance deviennent définitives dès lors qu'elles ont été rendues, ce qui a pour effet de clore la procédure de recours.

IV. La partialité, dans une procédure, consiste à favoriser sciemment une partie en lui accordant des droits auxquels elle ne peut prétendre ou en ignorant délibérément les droits d'une autre partie.

V. Nach Erlaß der Entscheidung sind die Kammern nicht befugt, abgesehen von der schriftlichen Abfassung der Entscheidung (und von Regel 88 EPU) noch weitere Schritte zu veranlassen. Für alle weiteren Schritte, die sich aus der Entscheidung ergeben, ist die interne Verwaltung des EPA zuständig.

Sachverhalt und Anträge

I. Das auf die europäische Patentanmeldung Nr. 82 306 197.3 erteilte europäische Patent Nr. 80 355 wurde von der Einspruchsabteilung widerrufen. Mit der Entscheidung T 215/88 vom 9. Oktober 1990 ließ die Beschwerdekammer die Beschwerde dagegen zu und verwies die Sache mit der Anordnung an die Einspruchsabteilung zurück, das Patent auf der Grundlage eines geänderten Anspruchssatzes aufrechtzuerhalten.

Am 8. Februar 1991 reichte der Patentinhaber eine geänderte und an den obengenannten Anspruchssatz angepaßte Beschreibung ein.

II. Mit einer am 17. September 1991 abgesandten Entscheidung wurde das Patent von der Einspruchsabteilung auf der Grundlage der obengenannten Ansprüche und der geänderten Beschreibung aufrechterhalten.

In dieser Entscheidung wurde festgestellt, daß die vom Einsprechenden gegen die geänderte Fassung der Beschreibung vorgebrachten Einwände ausschließlich Sachverhalte betreffen, die von der Beschwerdekammer in der Entscheidung T 215/88 bereits geprüft und rechtskräftig entschieden worden seien und über die die Einspruchsabteilung nach Artikel 111(2) EPU nicht erneut zubefinden habe.

III. Am 17. Oktober 1991 legte der Beschwerdeführer (Einsprechende) Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und entrichtete die entsprechende Gebühr. Die Beschwerdebeurteilung ging am 7. Januar 1992 ein.

IV. Mit dieser Beschwerde mit dem Aktenzeichen T 843/91 wurde eine Kammer in derselben Besetzung wie in der Sache T 215/88 befaßt.

Dagegen machte der Beschwerdeführer jedoch geltend: "Angesichts ihrer Mitwirkung an der angefochtenen Entscheidung ist von einer Kammer in derselben Besetzung nicht zu erwarten, daß sie die von ihr selbst zuungunsten des Einsprechenden

V. After the decision has been taken a Board is no longer empowered or competent to take any further action apart from drafting the written decision (apart also Rule 88 EPC). Any further action which in the light of the decision becomes necessary, is the responsibility of the internal administration.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 80 355, granted in respect of European patent application No. 82 306 197.3, was revoked by the Opposition Division. On appeal, by decision T 215/88 dated 9 October 1990, Board of Appeal 3.3.1 allowed the appeal and remitted the case to the Opposition Division with the order to maintain the patent on the basis of an amended set of claims.

On 8 February 1991 the patent proprietor filed an amended description which had been adapted to the above set of claims.

II. By a decision despatched on 17 September 1991, the Opposition Division maintained the patent on the basis of the above claims and the amended description.

In this decision it was stated that the opponent's objections against the amended text only related to matters already considered and finally decided by the Board of Appeal in decision T 215/88, and that such matters are not open to reconsideration by the Opposition Division, pursuant to Article 111(2) EPC.

III. On 17 October 1991 the appellant (opponent) gave notice of appeal against this decision and paid the appropriate fee. A statement of grounds of appeal was received on 7 January 1992.

IV. To hear this appeal, numbered T 843/91, a Board having the same composition as in case T 215/88 was nominated.

However, the appellant alleged that, "because they had participated in the decision under appeal, one could not expect that a Board of the same composition would critically review the step they themselves had undertaken to the opponent's disadvan-

V. Une fois qu'elle a rendu sa décision, une chambre n'a plus le pouvoir ni la compétence de prendre d'autres mesures, si ce n'est de réédiger sa décision (ou de mettre en application la règle 88 CBE). Toute mesure requise par sa décision relève de la responsabilité de l'administration interne.

Exposé des faits et conclusions

I. Lademande de brevet européen n° 82 306 197.3 a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 80 355, qui a été révoqué par la division d'opposition. Lors de la procédure de recours, la Chambre de recours 3.3.1 a, par décision T 215/88 en date du 9 octobre 1990, fait droit au recours et a renvoyé l'affaire devant la division d'opposition avec ordre de maintenir le brevet sur la base d'un jeu de revendications modifiées.

Le 8 février 1991, le titulaire du brevet a déposé une description modifiée adaptée au jeu de revendications précité.

II. Par décision envoyée le 17 septembre 1991, la division d'opposition a maintenu le brevet sur la base des revendications précitées et de la description modifiée.

Dans sa décision, elle a indiqué que les objections de l'opposant à l'encontre du texte modifié concernaient uniquement des points déjà examinés et ayant fait l'objet d'une décision définitive de la part de la chambre de recours dans la décision T 215/88, et que ces points ne peuvent, conformément à l'article 111(2) CBE, être réexaminés par la division d'opposition.

III. Le 17 octobre 1991, le requérant (opposant) a formé un recours contre cette décision et a acquitté la taxe correspondante. Un mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 janvier 1992.

IV. Une chambre composée des mêmes membres que dans l'affaire T 215/88 a été nommée pour entendre ce recours, numéroté T 843/91.

Cependant, le requérant a affirmé que "l'on ne pouvait attendre d'une chambre dont les membres ont pris part à la décision faisant l'objet du recours qu'elle réexamine d'un oeil critique la mesure qu'elle avait elle-même décidée au détriment de

getroffene Maßnahme einer kritischen Überprüfung unterzieht". Er beantragte daher unter anderem, die Beschwerde zur weiteren Entscheidung gemäß Artikel 24 EPÜ einer zuständigen Beschwerdekammer zu übertragen, deren Mitglieder nicht an der "angefochtenen Entscheidung" mitgewirkt hätten.

V. Mit einer neuen Anordnung vom 9. Juni 1992 wurden die drei abgelehnten Mitglieder nach Artikel 1 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern und dem Geschäftsverteilungsplan durch ihre Vertreter ersetzt, um "ausschließlich über diesich nach Artikel 24 (4) EPÜ erhebende Frage zu verhandeln".

Alle nachfolgenden, die hier zu behandelnde Frage betreffenden Verfahrensschritte sind daher, einschließlich der vorliegenden Entscheidung, von der neubesetzten Kammer unternommen worden.

VI. Die neubesetzte Kammer teilte gemäß Artikel 24 EPÜ und Artikel 3 (3) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern den Beteiligten mit Datum vom 13. Juli 1992 mit, daß die Sache erst dann weiterbehandelt werde, wenn über den Ausschluß der drei ursprünglich bestimmten Mitglieder entschieden worden sei.

VII. In seiner Beschwerdebegründung verwies der Beschwerdeführer auf formale und rechtliche Mängel, die seiner Auffassung nach sowohl einzeln als auch in Verbindung miteinander seinen Anspruch auf rechtliches Gehör und Erlaß einer fairen Entscheidung ernstlich beeinträchtigten. Er brachte insbesondere vor, daß während der mündlichen Verhandlung in der Sache T 215/88 die Kammer einem nicht bevollmächtigten Vertreter Gelegenheit zu Rechtsausführungen gegeben und von ihm vorgeschlagene neue Definitionen übernommen habe. Des weiteren habe es die Kammer unterlassen, nach Verkündung der Entscheidung in der Sache T 215/88 vom Beschwerdegegner vorgebrachte Argumente an die Einspruchsabteilung und den Patentinhaber weiterzuleiten. Ferner habe die Kammer die Anpassung der Beschreibung an den geänderten Patentanspruch 1 nicht ausdrücklich angeordnet; daher habe die Einspruchsabteilung die im Schreiben des Einsprechenden vom 12. August 1991 erhobenen Einwände nicht berücksichtigen können.

tage"; thus, he requested *inter alia* to have, pursuant to Article 24 EPC, the appeal submitted for further prosecution to a competent Board of Appeal composed only of members who had not participated in "the decision under appeal".

V. By a new order dated 9 June 1992, for the sole purpose of taking a decision under Article 24 EPC, the three members objected to were replaced by their alternatives according to Article 1(1) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal and the Business distribution scheme, in order to "hear the issue arising under Article 24(4) EPC and no other issue".

Consequently all the following procedural steps relating to the present issue, including the present decision, were taken by the newly nominated Board.

VI. In accordance with Article 24 EPC and Article 3(3) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, the newly nominated Board sent a communication dated 13 July 1992 to inform the parties that there would be no further proceedings in the case before the issue of a decision on the exclusion of the first three nominated members.

VII. In his statement of grounds of appeal the appellant referred to formal or legal deficiencies which, in his view, independently but particularly in combination, seriously interfered with his right to be heard and to obtain a fair final decision. He contended, in particular, that during oral proceedings held in case T 215/88 the Board allowed an unauthorised representative to make legal submissions and accepted new definitions suggested by him. In the appellant's opinion, the Board then failed to transmit to the Opposition Division and the patent proprietor submissions made by the respondent in appeal T 215/88 after the decision had been announced. He further submitted that the Board had failed to order expressis verbis the adaptation of the description to the amended Claim 1 and that, for this reason, the Opposition Division could not take into account the objections raised in the opponent's letter dated 12 August 1991.

l'opposant"; aussi a-t-il demandé, entre autres, que son recours soit confié pour suite à donner à une chambre de recours compétente composée exclusivement de membres n'ayant pas pris part à la "décision faisant l'objet du recours", conformément à l'article 24 CBE.

V. Par un nouveau dispositif en date du 9 juin 1992, à la seule fin de rendre une décision au titre de l'article 24 CBE, les trois membres récusés ont été remplacés par leurs suppléants conformément à l'article premier, paragraphe (1) du règlement de procédure des chambres de recours et du plan de répartition des affaires, afin "d'entendre l'affaire qui relève de l'article 24(4) CBE à l'exclusion de toute autre affaire".

Les actes de procédure énoncés ci-après, relatifs à la présente affaire, y compris la présente décision, ont tous été effectués par la nouvelle chambre.

VI. Conformément à l'article 24 CBE et à l'article 3(3) du règlement de procédure des chambres de recours, la nouvelle chambre désignée a émis une notification datée du 13 juillet 1992, par laquelle elle a informé les parties que la procédure relative à l'affaire ne serait pas poursuivie avant qu'une décision ait été prise au sujet de la récusation des trois membres désignés en premier lieu.

VII. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a évoqué des irrégularités de forme ou juridiques qui, chacune isolément mais surtout combinées les unes aux autres, ont, selon lui, porté gravement atteinte à son droit d'être entendu et d'obtenir une décision finale équitable. Il a notamment prétendu que, lors de la procédure orale tenue dans l'affaire T 215/88, la chambre a autorisé un mandataire non agréé à présenter son argumentation et a accepté de nouvelles définitions suggérées par lui. Selon le requérant, la chambre a en outre omis de transmettre à la division d'opposition et au titulaire du brevet les conclusions présentées par l'intimé dans le recours T 215/88, une fois qu'elle avait fait connaître sa décision. Par ailleurs, elle n'a pas non plus ordonné expressément l'adaptation de la description à la revendication 1 modifiée, si bien que la division d'opposition n'était pas en mesure de prendre en considération les objections soulevées par l'opposant dans sa lettre en date du 12 août 1991.

Der Beschwerdeführer behauptete, daß "die Mitglieder der Kammer, die die angefochtene Entscheidung gefällt hatten", ein persönliches Interesse am Gegenstand der neuen Beschwerde hätten, da von ihnen keine kritische Überprüfung der Maßnahmen zu erwarten sei, die sie selbst zuungunsten des Beschwerdeführers getroffen hätten. Sie seien daher von der Erledigung der Sache T 843/91 auszuschließen.

VIII. Mit einem am 8. Mai 1992 eingegangenen Schreiben bestritt der Beschwerdegegner (Patentinhaber) das Vorliegen formaler oder rechtlicher Mängel und äußerte, der jetzige Beschwerdeführer habe es während der mündlichen Verhandlung in der Beschwerdesache T 215/88 unwidersprochen hingenommen, daß der nicht bevollmächtigte Vertreter Rechtsausführungen gemacht habe.

Des weiteren betonte er, er halte es für wünschenswert, daß dieselbe Kammer über die Beschwerde entscheide, da nur sie mit den technischen Einzelheiten des Falls vertraut sei.

IX. Gemäß Artikel 3 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern wurden die drei nach Artikel 24 EPU abgelehnten Mitglieder aufgefordert, sich zum Vorliegen von Ausschließungsgründen zu äußern. Ihre Stellungnahmen wurden den Beteiligten am 19. Januar 1993 zugeleitet.

X. Die drei betroffenen Mitglieder erklärten sinngemäß, daß sie kein persönliches Interesse an der Sache hätten und sie trotz der behaupteten Befangenheit bereit seien, unvoreingenommen über die vorliegende Beschwerde zu entscheiden.

XI. Mit Schreiben vom 1. Februar 1993 und in der mündlichen Verhandlung vom 17. März 1993 anerkannte der Beschwerdeführer, daß diese Mitglieder nach bestem Wissen und Gewissen die feste Absicht hätten, den ihnen übertragenen Fall fair und unparteiisch zu untersuchen. Dennoch behauptete er erneut, daß ihre Erklärungen weiterhin Zweifel daran zuließen, daß sie imstande seien, den vorliegenden Fall unparteiisch zu beurteilen. Er wies insbesondere darauf hin, daß während der mündlichen Verhandlung eine höchst eigenartige Atmosphäre geherrscht habe, da dem Anwalt des Patentinhabers einerseits offenkundige Sympathie entgegengebracht worden sei, während der Vorsitzende andererseits den Vertreter des Ein-

The appellant alleged that "the members of the Board who had taken the decision under appeal", have a personal interest in the subject-matter of the new appeal since they could not be expected to critically review the steps they themselves undertook to the appellant's disadvantage. They should therefore be excluded from deciding case T 843/91.

VIII. By letter received on 8 May 1992, the respondent (patent proprietor) disagreed that any formal or legal deficiencies had occurred and observed that, during oral proceedings in appeal T 215/88, the present appellant had not objected to the unauthorised representative making submissions during the said oral proceedings.

He also emphasised that, in his view, it was desirable for the same Board to decide the appeal since only this Board was familiar with the technical details of the case.

IX. According to Article 3(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal an invitation was issued to the three members objected to under Article 24 EPC in order to give them the opportunity to present their comments as to whether there were any reasons for their exclusion. Their responses were transmitted to the parties on 19 January 1993.

X. The three members concerned asserted essentially that they had no personal interest in the case and, despite the allegations of partiality, they were prepared to judge it without a preconceived attitude towards the parties.

XI. By letter dated 1 February 1993 and during the oral proceedings held on 17 March 1993, the appellant acknowledged that these members, to the best of their knowledge and capabilities, had the firm intention to act fairly and impartially in evaluating the cases assigned to them. Nevertheless, he maintained that their declarations were such that doubts still existed as to whether they could treat the present specific case impartially. He emphasised in particular that the atmosphere during the oral proceedings appeared very unusual because of the obvious sympathy shown for the patentee's attorney, whereas the Chairman had requested that the representative of the opponent be short and non-repetitive in his presentation. He

Le requérant a prétendu que les "membres de la chambre qui ont rendu la décision faisant l'objet du recours" portent un intérêt personnel à l'objet du nouveau recours et l'on ne saurait attendre d'eux qu'ils réexaminent d'un oeil critique les actes qu'ils ont eux-mêmes effectués au détriment du requérant. Aussi y a-t-il lieu de les écarter de toute prise de décision dans l'affaire T 843/91.

VIII. Par lettre reçue le 8 mai 1992, l'intimé (titulaire du brevet) a contesté l'existence de toute irrégularité de forme ou juridique et a relevé que, lors de la procédure orale tenue dans l'affaire T 215/88, le présent requérant ne s'était pas opposé à ce que le mandataire non agréé présente ses observations au cours de ladite procédure orale.

Il a également souligné qu'il était bon, à son sens, que la même chambre rende une décision sur ce recours puisqu'elle seule connaît les aspects techniques de l'affaire.

IX. Conformément à l'article 3(2) du règlement de procédure des chambres de recours, les trois membres récusés au titre de l'article 24 CBE ont été invités à donner leur avis sur les motifs de récusation allégués. Leurs réponses ont été transmises aux parties le 19 janvier 1993.

X. Les trois membres intéressés ont essentiellement indiqué qu'ils ne possédaient aucun intérêt personnel dans l'affaire et que, malgré les allégations de partialité, ils étaient disposés à la juger sans opinion préconçue à l'égard des parties.

XI. Par lettre en date du 1^{er} février 1993 et lors de la procédure orale qui s'est tenue le 17 mars 1993, le requérant a reconnu que ces membres, dans la mesure de leurs connaissances et leurs compétences, avaient la ferme intention d'agir en toute équité et impartialité dans l'appréciation des affaires qui leur étaient confiées. Il n'en a pas moins maintenu que leurs déclarations l'avaient laissé sceptique sur leur capacité à traiter la présente affaire impartialement. Il a notamment souligné que la procédure orale lui paraissait empreinte d'une atmosphère très inhabituelle en raison de la sympathie manifeste témoignée au représentant du titulaire, alors que le président avait invité le mandataire de l'opposant à être bref et à ne pas se répéter. Il a ajouté

sprechenden aufgefordert habe, sich kurz zu fassen und Wiederholungen zu vermeiden. Des weiteren führte er aus, daß die Entwicklung des Falls nach Ende der mündlichen Verhandlung die Zweifel daran nicht ausgeräumt habe, daß dieser besondere Fall unparteiisch behandelt werde; da er nicht wisse, welches Mitglied der Kammer dafür verantwortlich sei, beantrage er, eine vollständig neu besetzte Kammer mit der Entscheidung in dieser Sache zu befassen.

Der Vertreter des Beschwerdegegners hob hervor, daß sich das Vorbringen des Beschwerdeführers auf den Vorwurf konzentriere, einem nicht bevollmächtigten Vertreter sei in unzulässiger Weise gestattet worden, vor der Kammer Rechtsausführungen für den Patentinhaber vorzutragen, und machte geltend, daß er selbst den Fall dargestellt habe und Herr Levitt, der kein bevollmächtigter Vertreter gewesen sei, erst nach dem Vortrag der bevollmächtigten Vertreter der beiden Verfahrensbeteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten habe; diese sei im übrigen im wesentlichen technischer Natur gewesen. Seiner Ansicht nach seien die Rechtsausführungen von Herrn Levitt von untergeordneter Bedeutung gewesen und hätten zu keiner Änderung des Antrags geführt, den der bevollmächtigte Vertreter schon zu Beginn der mündlichen Verhandlung gestellt habe. Dementsprechend bestritt er, daß Herr Levitt in der mündlichen Verhandlung das Hauptplädoyer übernommen habe, und betonte, daß dieser dem Vertreter des Einsprechenden schon von der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung her bekannt gewesen sei.

XII. Im Hinblick auf den vorliegenden Fall hielt der Beschwerdeführer seinen Hauptantrag aufrecht, die Beschwerde zur weiteren Entscheidung einer zuständigen Beschwerdekammer zu übertragen, deren Mitglieder nicht an der Entscheidung T 215/88 mitgewirkt hätten. Hilfsweise beantragte er, die Beschwerde zur weiteren Entscheidung einer zuständigen Beschwerdekammer zu übertragen, bei der nur der vorhergehende Vorsitzende und das vorhergehende rechtskundige Mitglied ersetzt werden sollen. Des weiteren beantragte er eine Kostenerstattung.

Der Beschwerdegegner beantragte die Zurückweisung des Antrags nach Artikel 24 EPU sowie eine Kostenerstattung.

XIII. Am Ende der mündlichen Ver-

added that the development which had occurred in this file after the conclusion of the hearing was such that the doubt whether this specific case would be handled impartially remained and explained that, as it was not apparent to him who within the Board was responsible, he requested that an entirely new Board should decide the matter.

Stressing that central to the appellant's allegation was the implication that an unauthorised representative was unduly allowed to make submissions before the Board on behalf of the patentee, the representative of the respondent asserted that he personally presented the case and that it was only after the authorised representatives for both parties had expressed their views that Mr Levitt, who was not an authorised representative, was allowed to make observations, which were essentially of a technical nature. In his view, any legal submission made by this person was incidental and did not change the legal petition already made by the authorised representative at the outset of the hearing. Thus, he denied that Mr Levitt made the major pleadings at the hearing and emphasised that Mr Levitt was known to the opponent's representative because he had participated in the hearing held before the Opposition Division.

XII. Relating to the present issue the appellant maintained as his main request that the further prosecution of the appeal be submitted to a competent Board of Appeal only composed of members who had not participated in previous decision T 215/88. As an auxiliary request, he requested that the further prosecution of the appeal be submitted to a competent Board of Appeal in which only the previous Chairman and the previous legal member were replaced. He requested also an award of costs.

The respondent requested that the request under Article 24 EPC be rejected and an award of costs be made.

XIII. At the conclusion of the oral

que la suite donnée à ce dossier à l'issue de l'audition n'avait pas dissipé ses doutes quant à l'impartialité avec laquelle cette affaire serait traitée et a expliqué que, ne sachant pas à qui en imputer la responsabilité à l'intérieur de la chambre, il avait demandé que cette affaire soit confiée à une chambre entièrement nouvelle.

Relevant que les arguments du requérant reposaient essentiellement sur l'insinuation selon laquelle un mandataire non agréé a été indûment autorisé à présenter des observations devant la chambre pour le compte du titulaire du brevet, le représentant de l'intimé a déclaré qu'il avait personnellement défendu l'affaire et que M. Levitt, qui n'était pas un mandataire agréé, n'avait été autorisé à présenter des observations, qui étaient principalement de nature technique, qu'après que les mandataires agréés des deux parties eurent exprimé leur point de vue. Selon lui, les moyens de droit de cette personne étaient accessoires et n'ont en rien influencé les conclusions déjà faites par le mandataire agréé à l'issue de l'audition. Il a donc nié que les observations de M. Levitt aient occupé une place centrale lors de l'audition, et a souligné que le mandataire de l'opposant connaissait M. Levitt, qui avait pris part à la procédure orale devant la division d'opposition.

XII. En ce qui concerne la présente affaire, le requérant a maintenu sa requête principale, dans laquelle il demande que le recours soit confié pour suite à donner à une chambre de recours compétente composée exclusivement de membres n'ayant pas pris part à la décision T 215/88. A titre subsidiaire, il a demandé que le recours soit confié pour suite à donner à une chambre de recours compétente où seuls le président et le membre juriste précédents sont remplacés. Il a également requis un remboursement des frais.

L'intimé a demandé le rejet de la requête formulée au titre de l'article 24 CBE et le remboursement des frais.

XIII. A l'issue de la procédure orale,

handlung wurde von der Kammer die Zurückweisung des Haupt- und Hilfsantrags nach Artikel 24 EPÜ sowie der Kostenerstattungsanträge der beiden Verfahrensbeteiligten verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Gemäß der vom 9. Juni 1992 datierten Anordnung ist hier im Rahmen des Artikels 24 EPÜ allein über die Frage zu entscheiden, ob bei den mit Anordnung vom 13. Januar 1992 zur Prüfung der Beschwerdesache T 843/91 bestimmten Mitgliedern Befangenheit zu besorgen ist.

2. Aus dem Wortlaut des Artikels 24 EPÜ und der Verfahrenslogik ergibt sich, daß eine Ablehnung nur im Rahmen einer vor einer Beschwerdekammer anhängigen Beschwerde ausgesprochen werden kann.

Im vorliegenden Fall ist diese Voraussetzung erfüllt, da aus Nr. III des Abschnitts "Sachverhalt und Anträge" eindeutig hervorgeht, daß die Beschwerde T 843/91 gegen die von der Einspruchsabteilung am 17. September 1991 erlassene Entscheidung den Erfordernissen des Artikels 108 EPÜ hinsichtlich der Einlegung der Beschwerde und der Zahlung der Beschwerdegebühr entspricht. Es liegt daher eine Beschwerde vor.

3. Artikel 24 (3) EPÜ bestimmt, daß "die Mitglieder" der Beschwerdekammern von jedem Beteiligten abgelehnt werden können. Daraus folgt nach Ansicht der Kammer, daß in Fällen wie dem vorliegenden die Mitglieder einer Kammer einzeln oder gemeinsam abgelehnt werden können.

Der Beschwerdeführer hat die Ablehnung nicht mit der Staatsangehörigkeit der Mitglieder begründet und sie auch nicht nach der Vornahme einer Verfahrenshandlung erklärt (siehe Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 5/91, Nr. 3 der Entscheidungsgründe, S. 11, ABI. EPA 1992, 617); somit entspricht die Ablehnung den Formerfordernissen des Artikels 24 EPÜ und ist daher zulässig.

4. Zunächst stellt die Kammer fest, daß keines der zur Prüfung und Entscheidung der Sache T 843/91 ursprünglich bestimmten Mitglieder an der am 17. September 1991 abgesandten Entscheidung der Einspruchsabteilung mitgewirkt hat, die alleiniger Gegenstand der Beschwerde T 843/91 ist.

5. Aus der Beschwerdeschrift

proceedings, the Board announced its decision to reject the main and auxiliary requests under Article 24 EPC and the requests of both parties for awards of costs.

Reasons for the Decision

1. According to the Order dated 9 June 1992 the only subject-matter of the present decision is to decide, within the framework of Article 24 EPC, whether the three members nominated in the Order dated 13 January 1992 to examine case T 843/91 could be suspected of partiality.

2. The wording of Article 24 EPC and the coherence of the proceedings imply that an objection can only be made in the course of an appeal pending before a Board of Appeal.

The present case fulfils this condition because it is clear from point III of the Summary of Facts and Submissions that appeal T 843/91 which was lodged against the decision of the Opposition Division despatched on 17 September 1991 fulfils the requirements of Article 108 EPC relating to the filing of a notice of appeal and the payment of the appeal fee. Therefore an appeal is in existence.

3. Article 24(3) EPC states that "members" of a Board of Appeal may be objected to by any party. In the Board's judgment, this implies that in cases like the present one all the members of a Board may be objected to, together or separately.

The objections raised by the appellant are neither based upon the nationality of the members nor were they filed after he had taken a procedural step (see decision of the Enlarged Board of Appeal G 5/91, point 3 of the Reasons, page 11, OJ EPO 1992, 617), consequently these objections meet the formal requirements of Article 24 EPC and are, therefore, admissible.

4. Initially, the present Board considers that none of the members first nominated to examine and decide case T 843/91 participated in the decision of the Opposition Division despatched on 17 September 1991 which is the sole subject of appeal T 843/91.

5. However, it appears from the

la Chambre a annoncé sa décision de rejeter les requêtes principale et subsidiaire formulées au titre de l'article 24 CBE, ainsi que la requête en remboursement des frais des deux parties.

Motifs de la décision

1. Conformément au dispositif en date du 9 juin 1992, la présente décision a pour unique objet de déterminer, dans le cadre de l'article 24 CBE, si les trois membres désignés dans le dispositif daté du 13 janvier 1992 pour examiner l'affaire T 843/91 peuvent être soupçonnés de partialité.

2. L'énoncé de l'article 24 CBE et la cohérence de la procédure supposent qu'une récusation ne peut être faite que dans le cadre d'un recours pendant devant une chambre de recours.

Cette condition est remplie dans la présente affaire. En effet, il ressort du point III de l'exposé des faits et conclusions que le recours T 843/91 formé contre la décision de la division d'opposition envoyée le 17 septembre 1991 satisfait aux exigences de l'article 108 CBE relatives à la formation d'un recours et au paiement de la taxe correspondante. En conséquence, un recours a bien été formé.

3. Aux termes de l'article 24(3) CBE, les "membres" d'une chambre de recours peuvent être récusés par toute partie. De l'avis de la Chambre, ceci suppose que dans un cas comme la présente espèce, il est possible de récusar tous les membres d'une chambre, que ce soit collectivement ou séparément.

Les récusations faites par le requérant ne sont pas fondées sur la nationalité des membres et elles n'ont pas été présentées après que le requérant eut fait un acte de procédure (cf. décision de la Grande Chambre de recours G 5/91, point 3 des motifs, page 11, JO OEB 1992, 617), de sorte qu'elles satisfont aux exigences de forme énoncées à l'article 24 CBE. Elles sont donc recevables.

4. Tout d'abord, la présente Chambre constate qu'aucun des membres désignés en premier lieu pour examiner et régler l'affaire T 843/91 n'a pris part à la décision de la division d'opposition envoyée le 17 septembre 1991, qui constitue l'unique objet du recours T 843/91.

5. Cependant, il ressort de l'acte de

T 843/91 und der Beschwerdebe-
gründung geht jedoch hervor, daß
der Beschwerdeführer die Aufhe-
bung der Entscheidung der Ein-
spruchsabteilung mit der Begrün-
dung beantragt, daß

1. die Einspruchsabteilung das
Patent aufgrund der Tatsache nicht
widerrufen habe, daß die Entschei-
dung T 215/88 rechtskräftig sei;

2. die von der Einspruchsabteilung
beschlossene Anpassung der
Beschreibung falsch sei.

6. Was den erstgenannten Grund
betrifft, so hat die Einspruchsabtei-
lung zu Recht festgestellt, daß die
Entscheidungen der Beschwerde-
kammern rechtskräftig sind. Dies
ergibt sich aus der Tatsache, daß
eine Entscheidung nur dann ange-
fochten werden kann, wenn dies aus-
drücklich gesetzlich vorgesehen ist;
das Europäische Patentübereinkom-
men sieht aber nirgendwo ein
Rechtsmittel gegen die Entschei-
dungen der Beschwerdekammern vor.
Gemäß Artikel 21 (1) und 106 (1) EPÜ
sind nur die Entscheidungen der Ein-
gangsstelle, der Prüfungsabteilun-
gen, der Einspruchsabteilungen und
der Rechtsabteilung mit der
Beschwerde anfechtbar. Die
Beschwerdekammern sind somit die
letzte Instanz; ihre Entscheidungen
werden sofort rechtskräftig und
bewirken den Abschluß des
Beschwerdeverfahrens. Aus diesem
Grund sind die vom Beschwerdefüh-
rer gegen die Entscheidung T 215/88
erhobenen Einwände nicht zulässig.

6.1 Diese Feststellung wird durch die
Entscheidungsgründe in der Sache
T 757/91 erhärtet, denen zufolge bei
der Behandlung einer Beschwerde,
die gegen eine im Anschluß an eine
Zurückverweisung ergangene Ent-
scheidung der Einspruchsabteilung
gerichtet ist, keine Möglichkeit zur
Überprüfung von Fragen besteht, die
von der Beschwerdekammer bereits
im ersten Verfahren abschließend
geregelt worden waren. Wenn
jedoch nach der Zurückverweisung
noch die Frage der Anpassung der
Beschreibung an die geänderten
Patentansprüche geklärt werden
muß, die im ersten Beschwerdever-
fahren für rechtsgültig erklärt wor-
den waren, dann kann nur diese Fra-
ge allein Gegenstand eines weiteren
Beschwerdeverfahrens sein. Nach-
dem die zuerst befaßte Beschwerde-
kammer ihre Entscheidung gefällt
hatte, wurden Inhalt und Wortlaut
der Patentansprüche zur *res judicata*

notice of appeal T 843/91 and from
the statements of grounds that the
appellant requests the cancellation
of the Opposition Division's decision
on the grounds that:

1. the Opposition Division refused to
revoke the patent relying on the fact
that decision T 215/88 was final;

2. the adaptation of the description
as decided by the Opposition Divi-
sion was wrong.

6. As regards the first ground above,
the Opposition Division is correct in
stating that decisions of the Boards
of Appeal are final. This derives from
the fact that a decision can only be
contested where it is expressly pro-
vided for under statute and there are
no provisions in the European Patent
Convention allowing an appeal to be
filed against a decision of a Board of
Appeal. Articles 21(1) and 106(1) EPC
state that the only decisions which
are subject to appeal are those of the
Receiving Section, Examining Divi-
sion, Opposition Division and Legal
Division. The Boards of Appeal are
thus the final instance and their deci-
sions become final once they have
been delivered, with the effect that
the appeal proceedings are terminat-
ed. Therefore, the objections raised
by the appellants against decision
T 215/88 are not admissible.

6.1 This finding is confirmed by the
reasons for decision T 757/91 in
which it was decided, in considering
an appeal against a decision of the
Opposition Division where that deci-
sion was based on a decision of a
Board of Appeal remitting the case
to the Opposition Division, that there
was no possibility of re-examining
questions which the Board of Appeal
had already settled when the case
was first heard. However, if after the
case was remitted, the issue still out-
standing is the adaptation of the
description to the amended claims
which were held valid in the first
appeal proceedings, this issue is the
only one which could be considered
in further appeal proceedings. When
the first Board of Appeal delivered its
decision, the content and text of the
patent claims became *res judicata*
and could no longer be amended in
proceedings before the EPO (see
also T 934/91 (OJ EPO 1994, 184) and

recours T 843/91, ainsi que des
mémoires exposant les motifs que le
requérant demande l'annulation de
la décision rendue par la division
d'opposition, aux motifs suivants :

1. la division d'opposition a refusé
de révoquer le brevet en invoquant
le caractère définitif de la décision
T 215/88;

2. l'adaptation de la description telle
que décidée par la division d'oppo-
sition est erronée.

6. En ce qui concerne le premier
motif précité, la division d'opposition
a raison d'affirmer que les décisions
des chambres de recours sont défini-
tives. En effet, une décision peut être
contestée uniquement lorsque les
règles statutaires le prévoient
expressément et rien, dans la
Convention sur le brevet européen,
ne permet de se pourvoir contre une
décision d'une chambre de recours.
Les articles 21(1) et 106(1) CBE dis-
posent que les seules décisions sus-
ceptibles de recours sont celles de la
section de dépôt, de la division
d'examen, de la division d'oppo-
sition et de la division juridique. Les
chambres de recours sont donc les
dernières instances et leurs déci-
sions deviennent définitives une fois
rendues, ce qui a pour effet de clore
la procédure de recours. En consé-
quence, les objections soulevées par
le requérant contre la décision
T 215/88 sont irrecevables.

6.1 Cette conclusion trouve sa confir-
mation dans les motifs de la décision
T 757/91; dans cette affaire, qui por-
tait sur l'examen d'un recours formé
contre une décision de la division
d'opposition fondée sur une décision
d'une chambre de recours par
laquelle l'affaire était renvoyée
devant la division d'opposition, il a
été décidé qu'il n'est en aucun cas
possible de réexaminer des ques-
tions que la chambre de recours a
déjà réglées après avoir entendu
l'affaire une première fois. Si toute-
fois, après le renvoi de l'affaire, la
question en suspens porte sur
l'adaptation de la description aux
revendications modifiées, dont la
validité a été reconnue lors de la pre-
mière procédure de recours, cette
question est seule susceptible d'un
examen dans le cadre d'une nouvelle
procédure de recours. Lorsque la
première chambre de recours a ren-
du sa décision, le contenu et le texte

und konnten im Verfahren vor dem EPA nicht mehr geändert werden (siehe auch T 934/91 (ABl. EPA 1994, 184) und T 113/92 vom 4. Dezember 1992).

6.2 Die vom Beschwerdeführer angeführte Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60) (und implizit T 17/81, ABl. EPA 1983, 266 sowie T 297/88) steht den obengenannten Gründen nicht entgegen. In allen genannten Entscheidungen wird klargestellt, daß Entscheidungen im Prüfungsverfahren für spätere Verfahren, die zwar denselben Gegenstand, nicht jedoch dieselben Beteiligten betreffen, nicht rechtsverbindlich sind und daher Artikel 111 (2) EPÜ nicht anwendbar ist. Im Gegensatz dazu betrifft die vorliegende Beschwerde unmittelbar einen an die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 111 (1) EPÜ zurückverwiesenen Fall; bei dieser Sachlage findet Artikel 111 (2) EPÜ nicht nur auf die Einspruchsabteilung, sondern auch auf eine Beschwerdekammer Anwendung, die "im Rahmen der Zuständigkeit des Organs, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat" (Art. 111 (1) EPÜ), in diesem Fall tätig wird.

6.3 Da, wie oben dargelegt, die Entscheidung T 215/88 rechtskräftig ist, kann deren Inhalt nicht mehr geändert werden; daher läßt sich auch nicht behaupten, daß die drei ursprünglich bestimmten Mitglieder (einschließlich des Vorsitzenden) insofern ein persönliches Interesse an der Sache hätten, als sie bestrebt wären, ihre eigene Entscheidung unter allen Umständen aufrechtzuerhalten.

7. Der Beschwerdeführer erhebt jedoch auch Einwände gegen die von der Einspruchsabteilung beschlossene Anpassung der Beschreibung.

Daher ist in der Beschwerdesache T 834/91 noch zu entscheiden, ob die Beschreibung des Patents den Anforderungen des EPÜ entspricht. Dies fällt in die Zuständigkeit der Kammer 3.3.1, da, wie unter Nr. 6.1 ausgeführt, Einwände gegen eine Änderung der Beschreibung zulässig sind, die vorgenommen worden ist, nachdem die Beschwerdekammer die Sache nach Erlaß einer die Patentansprüche betreffenden Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen hatte.

7.1 Dementsprechend hat die nach Artikel 24 EPÜ befaßte Kammer dar-

T 113/92 of 4 December 1992).

6.2 Decision of the Enlarged Board G 1/83 (OJ EPO 1985, 60) (and implicitly T 17/81, OJ EPO 1983, 266, and T 297/88) cited by the appellant is not in conflict with the above reasons. All these decisions make it clear that any decision taken in the examining proceedings could not be binding in subsequent proceedings which may concern the same subject-matter, but with different parties involved and, therefore, Article 111(2) EPC was not applicable. In contrast thereto, the present appeal arises directly from a case remitted to the Opposition Division pursuant to Article 111(1) EPC and in this situation Article 111(2) not only applies to the Opposition Division, but must also apply to any Board of Appeal dealing with the case "within the competence of the department which was responsible for the decision appealed" (Art. 111(1) EPC).

6.3 Since, as pointed out above, decision T 215/88 is final, it is now impossible to modify its contents and, thus, it cannot be said that the first three nominated members (including the Chairman) have a personal interest insofar as they would be partial in order to try to maintain their own decision.

7. However, the appellant also objects to the adaptation of the description as decided by the Opposition Division.

Thus, in appeal T 843/91 it still must be decided whether or not the description of the patent meets the requirements of the EPC. This is within the jurisdiction of Board 3.3.1 because, as stated above in point 6.1, objections to the amendments made to the description after remittal of the case to the Opposition Division by a Board of Appeal which had issued a decision relating to the claims are admissible.

7.1 Therefore, the Board nominated under Article 24 EPC must decide

des revendications de brevet sont passés en force de chose jugée et ne pouvaient plus être modifiés dans une procédure devant l'OEB (cf. aussi T 934/91 (JO OEB 1994, 184) et T 113/92 en date du 4 décembre 1992).

6.2 La décision de la Grande Chambre de recours G 1/83 (JO OEB 1985, 60) (et, implicitement T 17/81, JO OEB 1983, 266 et T 297/88) citée par le requérant n'est pas en contradiction avec l'argumentation précitée. Ces décisions font toutes apparaître qu'une décision prise lors de la procédure d'examen n'a aucune force obligatoire dans une procédure ultérieure portant sur le même objet mais faisant intervenir différentes parties, de sorte que l'article 111(2) CBE n'est pas applicable. Le présent recours quant à lui découle directement d'une affaire renvoyée devant la division d'opposition conformément à l'article 111(1) CBE et, dans ce contexte, l'article 111(2) s'applique non seulement à la division d'opposition mais également à toute chambre de recours saisie de l'affaire, qui exerce "les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée" (article 111(1) CBE).

6.3 Etant donné, comme relevé plus haut, que la décision T 215/88 est définitive, il est désormais impossible d'en modifier le contenu, et les trois membres désignés en premier lieu (y compris le président) ne sauraient y posséder un intérêt personnel en faisant preuve de partialité pour tenter de maintenir leur propre décision.

7. Cependant, le requérant conteste également l'adaptation de la description telle que décidée par la division d'opposition.

Ainsi, il reste à déterminer dans le recours T 843/91 si la description du brevet satisfait ou non aux exigences de la CBE. Ceci relève de la compétence de la Chambre 3.3.1 dans la mesure où, comme indiqué au point 6.1 supra, les objections soulevées contre les modifications apportées à la description, après le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition par une chambre de recours qui a rendu une décision relative à ces revendications, sont recevables.

7.1 En conséquence, il appartient à la chambre désignée en vertu de l'arti-

über zu entscheiden, ob bei den zuerst bestimmten Mitgliedern bei der Behandlung des Falls T 843/91 Befangenheit zu besorgen ist, und zwar nicht, wie der Beschwerdeführer vorträgt, weil sie an der "angefochtenen Entscheidung", sondern weil sie an einer älteren Entscheidung (T 215/88) mitgewirkt haben, bei der sie sich angeblich voreingenommen gezeigt haben, und weil diese Entscheidung mit dem Fall T 843/91 zusammenhängt, da beide Fälle die Aufrechterhaltung bzw. den Widerruf desselben Patents betreffen.

Dies ergibt sich aus Artikel 24(3) Satz 1 EPU und der Entscheidung G 5/91 der Großen Beschwerdekammer, in der festgestellt wird, daß es als allgemeiner Rechtsgrundsatz anzusehen ist, daß niemand über eine Angelegenheit entscheiden darf, in der ihn ein Verfahrensbeteiligter aus guten Gründen der Befangenheit verdächtigen kann. Das ist der Sinn des Artikels 24(3) Satz 1 EPU.

8. Die Kammer schließt sich der in der Entscheidung T 261/88 vom 16. Februar 1993 vertretenen Auffassung an, daß eine den Ausschluß rechtfertigende Befangenheit voraussetzt, daß ein an der Entscheidung mitwirkendes Kammermitglied einem Beteiligten gegenüber voreingenommen ist; um es genauer auszudrücken: Befangenheit liegt nach Ansicht der Kammer dann vor, wenn eine Partei bewußt begünstigt wird, indem ihr Rechte eingeräumt werden, die ihr nicht zustehen, oder wenn die Rechte der anderen Partei absichtlich mißachtet werden. Aus diesem Grund hat die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 5/91 festgestellt, daß sich die Frage, ob eine Ablehnung von Mitgliedern wegen Besorgnis der Befangenheit gerechtfertigt ist, nur unter Berücksichtigung der Sachlage im Einzelfall beantworten läßt. Daher können Mängel, Fehlverhalten oder Verfahrensfehler, so schwerwiegend sie auch sein mögen, eine Ablehnung wegen Befangenheit nicht begründen, soweit sie nicht auf Voreingenommenheit oder Vorsatz zurückzuführen sind.

9. Hinsichtlich des Auftretens eines nicht bevollmächtigten Vertreters geht aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 9. Oktober 1990 eindeutig hervor, daß der Beschwerdeführer (Patentinhaber) ordnungsgemäß von Herrn Nunney, einem bevollmächtigten Vertreter, vertreten wurde, der von den Herren Clark, Levitt und Brandes begleitet

whether or not the members nominated in the first order could be suspected of partiality in hearing case T 843/91, not, as alleged by the appellant, because they participated in the "decision under appeal", but because these members participated in an earlier decision (T 215/88) in which the appellant asserts they showed partiality and because this decision is related to case T 843/91, insofar as the two cases relate to the maintenance or revocation of the same patent.

This follows from the first sentence of Article 24(3) EPC, and from decision of the Enlarged Board of Appeal G 5/91 in which it is stated that it must be considered as a general principle of law that nobody should decide a case in respect of which a party may have good reasons to assume partiality. This is the meaning of Article 24(3), first sentence, EPC.

8. The present Board agrees with the view held in decision T 261/88 dated 16 February 1993 that disqualifying partiality presumes a preconceived attitude on the part of a deciding person towards a party. More precisely, in the present Board's view, partiality would be willingly to favour one party by granting it rights to which it is not entitled, or by intentionally disregarding the rights of the other party. This is the reason why, in decision G 5/91, the Enlarged Board of Appeal states that the question whether or not an objection to members on the ground of suspected partiality is to be considered justified can only be decided upon in the light of the particular circumstances of each individual case. Thus, whatever their gravity, deficiencies, erroneous practices or procedural violations cannot be regarded as forming a basis for an objection on the ground of partiality if they do not result from such a preconceived attitude or deliberate intention.

9. Relating to the intervention of an unauthorised representative, it is clear from the minutes of the oral proceedings held on 9 October 1990 that the appellant (patentee) was duly represented by Mr Nunney, an authorised representative, accompanied by Mr Clark, Mr Levitt and Mr Brandes. The respondent (opponent), who is the appellant in the

cle 24 CBE de déterminer si les membres désignés dans le premier dispositif pourraient, en entendant l'affaire T 843/91, être soupçonnés de partialité, non pas, comme le prétend le requérant, parce qu'ils ont pris part à la "décision faisant l'objet du recours", mais parce qu'ils ont pris part à une décision antérieure (T 215/88) en faisant, selon le requérant, preuve de partialité, et aussi parce que cette décision se rapporte à l'affaire T 843/91, toutes deux ayant trait au maintien ou à la révocation du même brevet.

Ceci découle de la première phrase de l'article 24(3) CBE, ainsi que de la décision G 5/91, dans laquelle la Grande Chambre de recours déclare qu'il convient d'admettre comme un principe général qu'une personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsqu'une des parties concernées peut avoir de bonnes raisons d'en soupçonner la partialité. Tel est le sens de l'article 24(3), première phrase CBE.

8. La présente Chambre partage le point de vue exprimé dans la décision T 261/88 en date du 16 février 1993, selon lequel une attitude partielle peut conduire à la récusation si la personne chargée de prendre une décision fait preuve de parti pris à l'encontre d'une partie. Plus précisément, une attitude partielle reviendrait, de l'avis de la présente Chambre, à favoriser sciemment une partie en lui accordant des droits auxquels elle ne peut prétendre ou en ignorant délibérément les droits de la partie adverse. C'est pourquoi, dans la décision G 5/91, la Grande Chambre de recours a affirmé que la question de savoir si la récusation d'un membre au motif qu'il est soupçonné de partialité doit être considérée comme justifiée peut uniquement être tranchée à la lumière des circonstances particulières de chaque espèce. Ainsi, quelle que soit leur gravité, les irrégularités, pratiques erronées ou vices de procédure ne peuvent être considérés comme justifiant une récusation pour cause de partialité s'ils ne découlent pas d'un tel parti pris ou d'une telle volonté délibérée.

9. En ce qui concerne l'intervention d'un mandataire non agréé, il ressort du procès-verbal de la procédure orale qui s'est déroulée le 9 octobre 1990 que le requérant (titulaire du brevet) était dûment représenté par M. Nunney, mandataire agréé, qui était accompagné de MM. Clark, Levitt et Brandes. L'intimé (opposant), qui est le requérant dans la

wurde. Der damalige Beschwerdegegner (Einsprechende) und jetzige Beschwerdeführer wurde von Herrn Lethem, einem bevollmächtigten Vertreter, vertreten, der von den Herren Hansen und Polz begleitet wurde. Bei allen Anwesenden war die Vollmacht überprüft und die Identität festgestellt worden, bevor der Vorsitzende die mündliche Verhandlung eröffnete.

9.1 Der Beschwerdeführer hat darauf hingewiesen, daß es zu Beginn einer mündlichen Verhandlung von Nutzen sein könnte, die Beteiligten systematisch über den Status der Anwesenden zu informieren. Bei den Beschwerdekammern im allgemeinen und bei der Kammer 3.3.1 im besonderen ist es jedoch nicht üblich, neben dem bevollmächtigten Vertreter auch den Status der anderen Teilnehmer bekanntzugeben; vielmehr ist es üblich, nur ihren Namen zu nennen und sie als Begleiter des bevollmächtigten Vertreters vorzustellen. Als daher die Kammer den Status von Herrn Levitt nicht bekanntgab, beeinträchtigte sie damit nicht absichtlich die Rechte des Beschwerdegegners, da sie lediglich ihr übliches Verfahren beibehielt.

9.2 Obwohl Herr Levitt auch bei der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung im Februar 1988 anwesend war und sein Status aus dem Titelblatt eines vom Einsprechenden im ersten Einspruchs- und Beschwerdeverfahren entgegengehaltenen Dokuments (US-Patent Nr. 4 248 962) hervorging, stellt die Kammer aufgrund des Protokolls der mündlichen Verhandlung und der Entscheidung T 215/88 fest, daß keiner der Beteiligten seiner Anwesenheit oder seinem Auftreten vor der Kammer widersprach, so daß es für die abgelehnte Kammer nicht ersichtlich war, daß der Beschwerdegegner Herrn Levitts Status nicht kannte.

9.3 Es entspricht ferner der Übung der Beschwerdekammern, Beiträge von Sachverständigen unter der Aufsicht des bevollmächtigten Vertreters zuzulassen, wenn sie dies zum besseren Verständnis des Falls für zweckmäßig halten. Diese Praxis gründet sich auf Artikel 117 EPÜ, der den Kammern die Einholung von Auskünften gestattet. Sie steht auch nicht im Widerspruch zu der Entscheidung T 80/84 (ABI. EPA 1985, 269), in der festgestellt wird, daß nicht zugelassene und nicht bevollmächtigte Personen, die nicht berechtigt sind, einen Verfahrensbeiliegten entsprechend den Arti-

present case, was represented by Mr Lethem, an authorised representative, accompanied by Mr Hansen and Mr Polz. The authorisations and identifications of all those present had been checked before the Chairman declared the hearing open.

9.1 The appellant suggested that, at the beginning of a hearing, it could be useful for the parties to the oral proceedings to be systematically informed about the status of those persons present. However, except for the authorised representative, it is not common general practice of the Boards of Appeal in general and of Board 3.3.1 in particular to announce the status of the other participants but only to cite their names and to present them as accompanying the authorised representative. Therefore, when the Board did not announce the status of Mr Levitt it did not intentionally affect the rights of the respondent, since it only followed its usual procedure.

9.2 Although Mr Levitt was also present at the oral proceedings held in February 1988 before the Opposition Division and his status was apparent from the front of a document (US patent No. 4 248 962) cited by the opponent during the first opposition and appeal proceedings, the present Board notes from the minutes of the oral proceedings and decision T 215/88 that none of the parties contested either his presence or his addressing the Board so that the Board objected to was not aware that the status of Mr Levitt was unknown to the respondent.

9.3 It is also common practice of the Boards of Appeal to allow contributions by experts under the control of the authorised representative when it considers it would be useful for the good understanding of the case. This is based on the provisions of Article 117 EPC which enables the Boards to request information. This does not contravene decision T 80/84 (OJ EPO 1985, 269) which states that an unqualified and unauthorised person who is not entitled to represent a party in accordance with Article 133 or 134 EPC may not present the case of a party in oral proceedings even under the direct supervision of that

présente affaire, était représenté par M. Lethem, mandataire agréé, accompagné de MM. Hansen et Polz. Les pouvoirs et l'identité de toutes les parties présentes avaient été vérifiés avant que le Président ne déclare l'audition ouverte.

9.1 Le requérant a suggéré qu'il pourrait être utile pour les parties aux procédures orales d'être systématiquement informées, au début d'une audition, de la qualité des personnes présentes. Cependant, il n'est pas dans les habitudes des chambres de recours en général et de la Chambre 3.3.1 en particulier d'indiquer la qualité des participants, si ce n'est celle des mandataires agréés, mais de simplement citer leur nom et de les présenter comme accompagnant le mandataire agréé. Ainsi, en n'indiquant pas la qualité de M. Levitt, la chambre n'a pas porté délibérément atteinte au droit de l'intimé puisqu'elle s'est tenue à sa façon de faire habituelle.

9.2 M. Levitt avait déjà assisté à la procédure orale qui s'était déroulée en février 1988 devant la division d'opposition, et la première page d'un document (brevet américain n° 4 248 962) cité par l'opposant lors de la première procédure d'opposition et de recours fait état de sa qualité. Or, la présente chambre constate, à la lecture du procès-verbal de la procédure orale et de la décision T 215/88, qu'aucune des parties n'a contesté ni sa présence, ni son intervention devant la chambre, si bien que la chambre récusée ignorait que l'intimé n'était pas au courant de la qualité de M. Levitt.

9.3 Il est également d'usage courant que les chambres de recours autorisent des experts à intervenir sous la responsabilité du mandataire agréé, lorsqu'elles estiment que cela pourrait être utile à la bonne compréhension de l'affaire. Cet usage, fondé sur les dispositions de l'article 117 CBE qui permet à une chambre de demander des renseignements, ne contrevient pas à la décision T 80/84 (JO OEB 1985, 269), où il est dit qu'une personne non habilitée à exercer et non mandatée qui ne peut agir en qualité de représentant d'une partie conformément à l'article 133 ou 134 CBE n'est pas autorisée à as-

kein 133 und 134EPÜ zu vertreten, den Fall des Verfahrensbeteiligten auch nicht unter der unmittelbaren Aufsicht seines zugelassenen Vertreters in einer mündlichen Verhandlung vortragen dürfen. In dem betreffenden Fall hatte der ordnungsgemäß bevollmächtigte Vertreter des Beschwerdeführers der Kammer mitgeteilt, daß er die Anträge des Beschwerdeführers zwar formgerecht stellen, die mündliche Ausführung des Falles jedoch einer nicht zugelassenen, nicht bevollmächtigten Person, nämlich dem ihn begleitenden angehenden deutschen Patentanwalt, überlassen wollte.

9.4 Auch wenn Herr Levitt im Fall T 215/88 sein ganzes fachliches Können in einem ausführlichen mündlichen Vortrag zum Einsatz brachte, so handelte er im Gegensatz dazu jedoch nicht an Stelle des bevollmächtigten Vertreters, da dieser persönlich den Fall vorgetragen und anschließend die Anträge des damaligen Beschwerdeführers gestellt hatte. Die Rechtsgrundlage für den Beitrag von Herrn Levitt bildet Artikel 117EPÜ.

9.5 Angesichts der vorstehenden Ausführungen vermag die Kammer in der Entscheidung der früheren Kammer, Herrn Levitt Gelegenheit zum Vortrag in der mündlichen Verhandlung zu geben, keine Voreingenommenheit oder kein Vorurteil gegen den Beschwerdegegner zu erblicken. Nach Überzeugung der Kammer ließ sich die damalige Kammer, als sie den Vortrag von Herrn Levitt gestattete, allein von dem Wunsch leiten, den technischen Gegenstand des Streitpatents vor der Entscheidung zur Sache in allen Einzelheiten zu verstehen.

10. Der Beschwerdeführer machte des weiteren geltend, die betreffende Kammer habe es unterlassen, von ihm nach Verkündung der Entscheidung T 215/88 vorgebrachte Argumente an den anderen Verfahrensbeteiligten und die Einspruchsabteilung weiterzuleiten.

Die Entscheidung in der Sache T 215/88 wurde am 9. Oktober 1990 verkündet; wie bereits festgestellt, werden Entscheidungen sofort rechtskräftig mit der Folge, daß das Beschwerdeverfahren beendet und die Beschwerdeakte geschlossen wird. Daher war nach dieser Entscheidung die mit der Sache T 215/88 befaßte Kammer weder berechtigt noch dafür zuständig, außer der schriftlichen Abfassung der Entscheidungsgründe weitere Schritte zu veranlassen. Alle weite-

party's authorised representative. In this latter case the duly authorised representative of the appellant had informed the Board that he intended to present the appellant's requests formally and then to leave the detailed viva voce presentation of his client's case to an unqualified and unauthorised person who accompanied him and who was training to be a German Patentanwalt.

9.4 On the contrary, in case T 215/88, even if it is admitted that Mr Levitt made use of all his professional skills in a long oral presentation he was not acting instead of the authorised representative, the latter having personally presented the case and the then appellant's requests. The legal basis for the contribution of Mr Levitt are the provisions of Article 117EPC.

9.5 In the light of the above, the present Board does not consider that the previous Board's decision to allow Mr Levitt the opportunity to address it during the oral proceedings before it was a result of a preconceived attitude on its part or a prejudice against the respondent. In this Board's judgment, the sole intention of that Board in allowing Mr Levitt to address it was to ensure that it had a good understanding of the technical subject-matter of the disputed patent before reaching its decision on the merits of the case.

10. The appellant also contended that the Board under consideration failed to transmit to the other party and the Opposition Division submissions made by him after decision T 215/88 had been announced.

The decision in file T 215/88 was issued orally on 9 October 1990 and, as previously stated, once issued, a decision becomes final with the effect that appeal proceedings are terminated and the appeal file is closed. Therefore, after the decision had been taken, the Board nominated to decide case T 215/88 was no longer empowered or competent to take any further action apart from writing the reasons for the decision. Any further action which in the light of the decision became necessary,

surer la défense d'un client lors d'une procédure orale, même sous la supervision directe du représentant mandaté par ce dernier. Dans cette affaire, le mandataire du requérant avait informé la chambre qu'il avait l'intention de présenter lui-même pour la forme les requêtes de son mandant et de charger ensuite la personne qui l'accompagnait, un stagiaire se préparant à embrasser la profession de conseil en brevets allemand, non habilité à exercer et non mandaté, de faire de vive voix l'exposé détaillé de l'affaire.

9.4 Dans l'affaire T 215/88 au contraire, même en admettant que M. Levitt ait déployé tout son talent professionnel dans une longue présentation orale, il n'en a pas pour autant agi en remplacement du mandataire agréé, qui a présenté personnellement l'affaire et les requêtes du requérant d'alors. Les dispositions de l'article 117 CBE forment la base juridique de l'intervention de M. Levitt.

9.5 A la lumière de ce qui précède, la présente Chambre estime que la décision de la chambre précédente d'autoriser M. Levitt à intervenir lors de la procédure orale devant elle n'est pas l'expression d'un parti pris de sa part ni de partialité envers l'intimé. De l'avis de la présente Chambre, en autorisant M. Levitt à intervenir, la chambre avait uniquement pour souci de bien comprendre l'objet technique du brevet incriminé, avant de rendre sa décision sur le fond de l'affaire.

10. Le requérant a également affirmé que la chambre incriminée n'avait pas transmis à la partie adverse ni à la division d'opposition les observations qu'il avait faites après l'annonce de la décision T 215/88.

La décision portant sur l'affaire T 215/88 a été rendue oralement le 9 octobre 1990. Comme déjà indiqué, une décision devient définitive une fois qu'elle a été rendue, ce qui a pour effet de clore la procédure de recours ainsi que le dossier de recours. En conséquence, après que la chambre désignée pour régler l'affaire T 215/88 eut rendu sa décision, elle n'était plus habilitée ni compétente pour prendre d'autres mesures, si ce n'est de rédiger les motifs de la décision. Toute autre

ren Schritte, die sich aus der Entscheidung ergaben, d. h. die Zurückverweisung des Falls zusammen mit der schriftlichen Entscheidung an die Einspruchsabteilung, fielen in die Zuständigkeit der internen Verwaltung.

Sind in der Verwaltungsphase des Verfahrens Maßnahmen unterlassen worden, so kann dies nicht den Mitgliedern der Kammer angelastet werden, die an der Entscheidung mitgewirkt haben.

Mit anderen Worten, selbst wenn die Mitglieder der Kammer Kenntnis von dem Vorbringen des ehemaligen Beschwerdegegners in der Beschwerdesache T 215/88 gehabt hätten, hätten sie daraufhin nicht tätig werden können, weil sie für die Beschwerde nicht mehr zuständig waren.

11. Der Beschwerdeführer sah einen weiteren Mangel darin, daß die Kammer in der Entscheidungsformel die Einspruchsabteilung nicht aufgefordert hat, für die Anpassung der Beschreibung an die neuen Patentansprüche zu sorgen. Er behauptete, daß vermutlich wegen dieser Unterlassung seine am 12. August 1991 mit einem Versuchsbericht eingereichte Stellungnahme nicht berücksichtigt worden sei.

In der Entscheidungsformel zu T 215/88 heißt es jedoch: "Die Sache wird mit der Anordnung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage des Hauptantrags des Beschwerdeführers aufrechtzuerhalten." Der Hauptantrag des Beschwerdeführers war auf die Aufrechterhaltung des Patents mit dem am 7. Februar 1990 eingereichten Anspruch 1 und den Ansprüchen 2 bis 7 in der erteilten Fassung gerichtet. Die Kammer nahm in ihrer Entscheidung zu einer späteren Anpassung der Beschreibung nicht Stellung. Wie bereits festgestellt, war die erste Instanz, an die der Fall zurückverwiesen wurde, nur durch die rechtliche Beurteilung (ratio decidendi) der Beschwerdekammer gebunden und daher berechtigt, die Beschreibung erforderlichenfalls anzupassen. Der Einsprechende konnte dieser Anpassung vor der Einspruchsabteilung widersprechen und deren neue Entscheidung mit einer Beschwerde anfechten, was er auch getan hat. Daher ist für den Beschwerdeführer entgegen seiner Behauptung kein Instanzverlust eingetreten, weil, wie schon gesagt, die nach der Entscheidung T 215/88 einzig noch zu klärende Frage die Anpassung der Beschreibung betraf.

i.e. remitting the case together with the written decision to the Opposition Division, becomes the responsibility of the internal administration.

Therefore, any failure at the administrative stage of the proceedings cannot be attributed to the members of the Board who participated in the decision.

In other words, even if the former respondent's submission had been brought to the attention of the members of the Board in appeal T 215/88, they would have been powerless to take any action in response to those submissions since the appeal had passed out of their jurisdiction.

11. In the view of the appellant, another deficiency arose from the fact that in its decision the Board failed to mention in the order that the Opposition Division should ensure that the description should be adapted to the newly adopted claims. He asserted that, presumably because of this omission, his arguments and experimental report submitted on 12 August 1991 were ignored.

However, in the order of decision T 215/88 it is stated that "the case is remitted to the Opposition Division with the order to maintain the patent on the basis of the appellant's main request". The main request of the appellant was that the patent be maintained on the basis of Claim 1 filed on 7 February 1990 and Claims 2 to 7 as granted. In deciding in this way the Board did not take a position on an eventual adaptation of the description. As stated before, the first instance to which the case was remitted was only bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal's decision and, thus, was entitled to adapt the description, if necessary. The opponent has the possibility to contest this adaptation before the Opposition Division and then the right to lodge an appeal against the new decision of the Opposition Division, exactly as he did in the present case. Thus, despite the assertions of the appellant and because, as stated above, the only possible remaining issue to be dealt with after decision T 215/88 was the adaptation of the description, there is no loss of instance for him.

mesure rendue nécessaire du fait de la décision, par exemple le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition en même temps que la décision écrite, relève de la responsabilité de l'administration interne.

Aussi, les défaillances éventuelles au stade administratif de la procédure ne sauraient-elles être imputées aux membres de la chambre qui ont pris part à la décision.

En d'autres termes, même si les observations de l'ancien intimé avaient été portées à l'attention des membres de la chambre dans le cadre du recours T 215/88, ils n'auraient pas été en mesure d'y donner suite, puisque le recours n'entraîne plus dans leur compétence.

11. Selon le requérant, la chambre a commis une autre irrégularité en ne mentionnant pas dans le dispositif de sa décision que la division d'opposition doit veiller à ce que la description soit adaptée aux nouvelles revendications. Il a affirmé que c'était sans doute à cause de cette omission que ses observations et son compte-rendu d'expérience, remis le 12 août 1992, n'avaient pas été pris en considération.

Or, il est dit dans le dispositif de la décision T 215/88, que "l'affaire est renvoyée devant la division d'opposition avec ordre de maintenir le brevet sur la base de la requête principale du requérant". Dans sa requête principale, celui-ci avait demandé le maintien du brevet sur la base de la revendication 1 déposée le 7 février 1990 et des revendications 2 à 7 du brevet tel que délivré. En rendant sa décision de la sorte, la chambre n'a pas pris position quant à une adaptation éventuelle de la description. Comme indiqué plus haut, la première instance devant laquelle l'affaire a été renvoyée était liée uniquement par la teneur du jugement rendu par la chambre de recours dans sa décision et, de ce fait, était autorisée à adapter la description si nécessaire. L'opposant a la possibilité de contester cette adaptation devant la division d'opposition, puis de former un recours contre la nouvelle décision de la division d'opposition, comme il l'a fait en l'espèce. Ainsi, en dépit des affirmations du requérant et parce que l'adaptation de la description était, comme indiqué plus haut, le seul point possible qu'il restait à régler après que la décision T 215/88 eût été rendue, il n'y a pas eu perte d'instance pour le requérant.

12. Hinsichtlich der Atmosphäre während der mündlichen Verhandlung vom 9. Oktober 1990, also der an den Vertreter des Einsprechenden gerichteten Aufforderung des Vorsitzenden, sich kurz zu fassen und Wiederholungen zu vermeiden, ist folgendes festzustellen: Selbst wenn letzterer die Bemerkungen des Vorsitzenden für unhöflich hält, so hat er doch zu keiner Zeit behauptet, er habe seine Argumentation nicht in der von ihm gewünschten Weise vortragen und ausführen können. Daher ist die Kammer der Auffassung, daß durch das Verhalten des Vorsitzenden keines der Rechte des Einsprechenden mißachtet oder verletzt worden ist.

13. Der Beschwerdeführer beanstandete ferner die Reaktion der Kammer auf seinen Versuch, kurz vor der mündlichen Verhandlung vom 9. Oktober 1990 einen neuen Gegenstand in das Verfahren einzuführen. Die Zulassung eines solchen Gegenstands liegt im Ermessen der Kammer, und diese war bestrebt, einem Mißbrauch des Beschwerdeverfahrens durch eine absichtlich verspätete Einführung dieses Gegenstandes vorzubeugen, als sie ihr Ermessen zugunsten des damaligen Beschwerdeführers ausübte.

Die Kammer war auch nicht befangen, als sie den damaligen Beschwerdeführer nicht zu einem mit der Beschwerdebeurteilung eingereichten Dokument befragte, das nach ihrer Ansicht den nächstkommen Stand der Technik beinhaltete. Zum einen war die Kammer der Auffassung, daß dieses Dokument lediglich den im Streitpatent bereits anerkannten Stand der Technik wiedergab, und zum anderen war die Beschwerdebeurteilung mehr als zwei Jahre vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden.

14. Nach Überzeugung der Kammer ist in der Beschwerdesache T 215/88 keines der Rechte des Einsprechenden (Beschwerdegegners) vom Vorsitzenden oder den beiden anderen Kammermitgliedern mißachtet oder verletzt worden. Die vom jetzigen Beschwerdeführer vorgebrachten Gründe reichen daher nicht aus, um die drei ursprünglich bestimmten Mitglieder von der Mitwirkung an der Entscheidung über die Beschwerde T 843/91 auszuschließen.

15. Im Hinblick auf Artikel 104 EPÜ entspräche es nach Auffassung der Kammer nicht der Billigkeit, die

12. Relating to the atmosphere of the oral proceedings held on 9 October 1990, i.e. to the remarks and the request to be short and non-repetitive aimed by the Chairman at the opponent's representative, it is to be noted that, even if the latter considers the Chairman's remarks to be lacking in courtesy, in fact he has never alleged that he was not in a position to present and develop his argumentation in the manner he wished. Therefore, the present Board does not consider that the attitude of the Chairman resulted in the rights of the opponent being disregarded or infringed.

13. The appellant also complained about the Board's attitude to him in dealing with his submission of new matter shortly before the oral proceedings of 9 October 1990. The admission of such matter into the proceedings lies in the discretion of the Board and, in exercising its discretion in the then respondent's favour, the Board wanted to ensure that there had been no abuse of the appeal proceedings by deliberately delaying the filing of this matter until a late stage in the proceedings.

The Board did not show partiality insofar as it did not question the former appellant about the filing of a document, which was considered by the Board to represent the closest state of the art, with his statement of grounds of appeal. In the first place, the Board considered that this document merely represented the state of the art already acknowledged in the patent in suit and, in the second place, the statement of grounds of appeal was filed over two years before the date of the oral proceedings.

14. Therefore, in the Board's judgment none of the rights of the opponent (respondent) in appeal T 215/88 were disregarded or infringed by the Chairman or by the other two members of the Board. Hence, the grounds brought forward by the present appellant are not sufficient to exclude the first three nominated members from deciding appeal T 843/91.

15. Having regard to Article 104 EPC, the Board has decided that no reasons of equity exist which would jus-

12. Ence qui concerne l'atmosphère dans laquelle s'est déroulée la procédure orale le 9 octobre 1990, à savoir les réflexions faites par le président au mandataire de l'opposant et sa demande d'être bref et d'éviter toute répétition, il y a lieu de relever que si ce dernier estimait ces réflexions dénuées de courtoisie, il n'a jamais affirmé ne pas être en mesure de présenter et de développer ses arguments comme il le désirait. En conséquence, la présente Chambre considère que, par son attitude, le président n'a pas ignoré, ni violé les droits de l'opposant.

13. Le requérant s'est également plaint que la chambre n'a examiné ses nouvelles observations que peu de temps avant la tenue de la procédure orale, le 9 octobre 1990. L'admission de nouvelles observations de ce genre dans la procédure est laissée à la discrétion de la chambre. En usant de ce pouvoir discrétionnaire en faveur de l'intimé d'alors, la chambre tenait à s'assurer qu'il n'y avait pas eu abus de la procédure de recours par un retardement délibéré de la présentation de telles observations jusqu'à un stade avancé de la procédure.

La chambre n'a pas fait preuve de partialité dans la mesure où elle n'a pas interrogé l'ancien requérant sur le dépôt, en même temps que son mémoire exposant les motifs du recours, d'un document qu'elle considère comme représentant l'état de la technique le plus proche. Premièrement, la chambre a estimé que ce document représentait simplement l'état de la technique déjà reconnu dans le brevet incriminé et, deuxièmement, le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé plus de deux ans avant la date de la procédure orale.

14. En conséquence, la chambre estime que ni le président, ni les deux autres membres de la chambre n'ont ignoré ou violé les droits de l'opposant (intimé) dans la procédure de recours T 215/88, de sorte que les motifs invoqués par le présent requérant sont insuffisants pour empêcher les trois membres désignés en premier lieu de rendre une décision sur le recours T 843/91.

15. Vu l'article 104 CBE, la Chambre a décidé que l'équité n'exigeait pas le remboursement des frais aux par-

Kosten einer der an dem Verfahren nach Artikel 24 EPU beteiligten Parteien aufzuerlegen. Dementsprechend hat jede Partei die ihr in diesem Verfahren entstandenen Kosten selbst zu tragen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Haupt- und der Hilfsantrag nach Artikel 24 EPU werden zurückgewiesen.
2. Die Anträge beider Parteien auf Kostenerstattung werden zurückgewiesen.

tify the awarding of costs to either party to the proceedings under Article 24 EPC. Accordingly, each party shall meet the costs it has incurred relating to these proceedings.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The main and auxiliary requests under Article 24 EPC are rejected.
2. The requests of both parties for an award of costs are rejected.

ties à la procédure engagée au titre de l'article 24 CBE. En conséquence, chacune d'elle supporte les frais qu'elle a exposés dans le cadre de cette procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La requête principale et la requête subsidiaire présentées au titre de l'article 24 CBE sont rejetées.
2. Les requêtes des deux parties en remboursement des frais sont rejetées.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 5. August 1993
T 843/91 - 3.3.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn
 Mitglieder: R. K. Spangenberg
 J. A. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
 Eastman Kodak Company

Einsprechender/Beschwerdeführer:
 Fuji Photo Film Co., Ltd.

Stichwort: photographisches Element/
EASTMAN KODAK COMPANY

Artikel: 133, 134, 106, 111 (1), (2),
112 (1), 125, 104 EPÜ

Regel: 9, 10 EPÜ

Schlagwort: "nicht bevollmächtigter Vertreter (verneint)" - "schriftliche Beanstandung des Beschwerdeverfahrens nach der Zurückverweisung nicht zur Einspruchsakte genommen (kein wesentlicher Verfahrensmangel)" - Rechtsverbindlichkeit der Beschwerdekammerentscheidungen (res judicata; ratio decidendi)" - "erstrebenswerte Beendigung der Rechtsstreitigkeiten (schikanöses Verfahren)" - "Wiederaufnahmeverfahren gegen eine Beschwerdekammerentscheidung in Anwendung des Artikels 125 EPÜ (im vorliegenden Fall nicht maßgebend; unzureichender Beweis einer in allen Vertragsstaaten allgemein anerkannten Praxis)" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer (verneint)"

Leitsatz

Eine Entscheidung, mit der eine Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen und angeordnet wird, ein Patent auf der Grundlage geänderter Ansprüche aufrechtzuerhalten, ist rechtsverbindlich in dem Sinne, daß weder der Wortlaut noch die Patentierbarkeit dieser Ansprüche in einem späteren Verfahren vor dem EPA nochmals angefochten werden können. Dieselbe Rechtsverbindlichkeit hat eine dieser Entscheidung zugrunde liegende Tatsachenfeststellung, d. h. eine Feststellung, die Voraussetzung für die Entscheidung ist. Eine solche Tatsachenfeststellung darf daher gemäß Artikel 111 (2) EPÜ nicht nochmals geprüft werden (Nr. 3.4.2 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Das auf die europäische Patentanmeldung Nr. 82 306 197.3 erteilte

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 5 August 1993
T 843/91 - 3.3.1
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn
 Members: R.K. Spangenberg
 J.A. Stephens-Ofner

Patent proprietor/Respondent: Eastman Kodak Company

Opponent/Appellant: Fuji Photo Film Co., Ltd.

Headword: Photographic elements/
EASTMAN KODAK COMPANY

Article: 133, 134, 106, 111(1), 111(2),
112(1), 125, 104 EPC

Rule: 9, 10 EPC

Keyword: "Unauthorised representative (no)" - "Letter criticising appeal proceedings not added to the opposition file after remittal (no substantial procedural violation)" - "Binding effect of Board of Appeal decisions (res judicata; ratio decidendi)" - "Desirability of ending legal disputes (vexatious proceedings)" - "Revision of a Board of Appeal decision in application of Article 125 EPC (not decisive in the present case; insufficient evidence of generally accepted practice in all Contracting States)" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal (no)"

Headnote

A decision remitting a case to the Opposition Division with the order to maintain a patent on the basis of amended claims is binding in the sense that neither the wording nor the patentability of these claims may be further challenged in subsequent proceedings before the EPO. A finding of fact upon which this decision rests, i.e. a finding which is conditio sine qua non for the decision, is equally binding. Such a finding of fact is therefore not open to reconsideration pursuant to Article 111(2) EPC (point 3.4.2 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 080 355, granted in respect of European

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 5 août 1993
T 843/91 - 3.3.1
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: K. J. A. Jahn
 Membres: R. K. Spangenberg
 J. A. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/intimé: Eastman Kodak Company

Opposant/requérant: Fuji Photo Film Co., Ltd.

Référence: élément photographique/
EASTMAN KODAK COMPANY

Article: 133, 134, 106, 111(1), (2),
112(1), 125, 104 CBE

Règle: 9, 10 CBE

Mot-clé: "Mandataire agréé (non)" - "Lettre de critiques à l'encontre de la procédure de recours non versée au dossier d'opposition après le renvoi de l'affaire (pas de vicesubstantiel de procédure)" - "Effet contraignant des décisions des chambres de recours (res judicata; ratio decidendi)" - "Intérêt du public à ce qu'il soit mis fin aux litiges (procédures relevant de la chicane)" - "Révision d'une décision d'une chambre de recours en application de l'art. 125 CBE (ne peut jouer en l'espèce; preuve insuffisante de l'existence d'une pratique généralement admise dans tous les États contractants)" - "Saisine de la Grande Chambre de recours (non)"

Sommaire

Une décision par laquelle une affaire est renvoyée devant la division d'opposition, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet sur la base du texte modifié des revendications, a un effet contraignant en ce sens que le texte et la brevetabilité de ces revendications ne peuvent plus être contestés dans la suite de la procédure devant l'OEB. Les constatations sur lesquelles se fonde cette décision, c'est-à-dire les constatations sans lesquelles la chambre n'aurait pu aboutir à cette décision, ont un effet tout aussi contraignant et ne peuvent donc être réexaminées, conformément à l'article 111(2) CBE (point 3.4.2 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 080 355, délivré sur la base de la demande de

europäische Patent Nr. 0 080 355 wurde von der Einspruchsabteilung widerrufen. Hiergegen legte der Patentinhaber Beschwerde ein. Mit Entscheidung T 215/88 - 3.3.1 vom 9. Oktober 1990 wurde der Beschwerde stattgegeben und die Sache an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage des am 7. Februar 1990 eingereichten geänderten Anspruchs 1 und der Ansprüche 2 bis 7 in der erteilten Fassung in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten. Am 8. Februar 1991 reichte der Patentinhaber eine geänderte Beschreibung ein. Mit Entscheidung vom 17. September 1991 beschloß die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der vorstehend genannten Ansprüche und der geänderten Beschreibung.

II. In der Entscheidung wurde festgestellt, daß die Einwände des Einsprechenden gegen die geänderte Fassung nur Fragen betrafen, die von der Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung T 215/88 bereits geprüft und rechtskräftig entschieden worden seien. Da solche Fragengemäß Artikel 111(2) EPU von der Einspruchsabteilung nicht nochmals geprüft werden dürften, müsse das Vorbringen des Einsprechenden außer acht gelassen werden, und zwar einschließlich des am 12. August 1991 eingereichten Testberichts und des Verweises auf die Druckschrift "The Theory of the Photographic Process", 4. Auflage (Macmillan Publishers, 1977), Seiten 340 bis 345 (Druckschrift 6a).

In der Entscheidung wurde ferner erwähnt, daß ein vom Einsprechenden in seinen Schriftsätzen angesprochenes Schreiben vom 14. November 1990 der Einspruchsabteilung nicht vorliege, jedoch unberücksichtigt bleiben könne, da es sich nur auf Sachverhalte bezogen haben könne, die für die vor der Einspruchsabteilung anhängigen Fragen ohne Belang seien.

III. Am 17. Oktober 1991 legte der Beschwerdeführer (Einsprechende) gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr. Seine Beschwerdebegründung ging am 7. Januar 1992 ein.

In der Beschwerdebegründung erhob der Beschwerdeführer mehrere Einwände gegen die ebenfalls von dieser Beschwerdekammer erlassene Entscheidung T 215/88 und beantrag-

patent application No. 82 306 197.3, was revoked by the Opposition Division. The patent proprietor appealed. By decision T 215/88 -3.3.1 dated 9 October 1990 the appeal was allowed and the case remitted to the Opposition Division with the order to maintain the patent in amended form on the basis of an amended Claim 1 filed on 7 February 1990 and Claims 2 to 7 as granted. On 8 February 1991 the patent proprietor filed an amended description. By its decision dated 17 September 1991 the Opposition Division maintained the patent on the basis of the above claims and the amended description.

II. In this decision it was stated that the opponent's objections against the amended text only related to matters already considered and finally decided by the Board of Appeal in decision T 215/88. Since such matter was not open to reconsideration by the Opposition Division, pursuant to Article 111(2) EPC, the opponent's submissions, including a test report filed on 12 August 1991 and a reference to "The Theory of the Photographic Process", fourth edition (Macmillan Publishers, 1977), pages 340 to 345 (document 6a) had to be ignored.

It was further mentioned in that decision that a letter dated 14 November 1990, which was mentioned by the opponent in his observations, was not available to the Opposition Division, but could be disregarded because it could have related only to issues not relevant to those pending before the Opposition Division.

III. On 17 October 1991 the appellant (opponent) gave notice of appeal against this decision and paid the appropriate fee. A statement of grounds of appeal was received on 7 January 1992.

In this statement of grounds the appellant raised several objections against decision T 215/88 of this Board and submitted that the members who participated in this deci-

brevet européen n° 82 306 197.3, a été révoqué par la division d'opposition. Le titulaire du brevet a introduit un recours contre la décision de révocation. Par la décision T 215/88 - 3.3.1 en date du 9 octobre 1990, il a été fait droit au recours et l'affaire a été renvoyée devant la division d'opposition, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet sous une forme modifiée, sur la base du texte modifié de la revendication 1 déposé le 7 février 1990 et des revendications 2 à 7 telles que délivrées. Le 8 février 1991, le titulaire du brevet a déposé un texte modifié de la description. Par sa décision en date du 17 septembre 1991, la division d'opposition a maintenu le brevet sur la base des dites revendications et du texte modifié de la description.

II. Il était déclaré dans cette décision que les objections soulevées par l'opposant à l'encontre du texte modifié du brevet ne portaient que sur des points qui avaient déjà été examinés et tranchés définitivement par la Chambre dans sa décision T 215/88. Or, en application de l'article 111(2) CBE, ces points ne pouvaient être réexaminés par la division d'opposition, si bien qu'il ne pouvait être tenu compte des conclusions de l'opposant, et notamment du compte rendu de tests qu'il avait produit le 12 août 1991 plus le document suivant, auquel il avait fait référence : "The Theory of the Photographic Process", quatrième édition (Macmillan Publishers, 1977), pages 340 à 345 (document 6a).

La division d'opposition indiquait également dans sa décision qu'elle n'avait pas reçu la lettre du 14 novembre 1990 mentionnée par l'opposant dans ses observations, mais qu'il pouvait en être fait abstraction, car cette lettre ne pouvait avoir porté que sur des questions sans rapport avec celles que devait trancher la division d'opposition.

III. Le 17 octobre 1991, le requérant (opposant) a formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l'OEB le 7 janvier 1992.

Dans ce mémoire, le requérant soulevait plusieurs objections à l'encontre de la décision T 215/88 rendue par la Chambre et demandait, en application de l'article 24 CBE, la

te, die an der damaligen Entscheidung beteiligten Mitglieder nach Artikel 24 EPÜ von der Entscheidung über die vorliegende Beschwerde auszuschließen, da sie an der "abschließenden Entscheidung in der Vorinstanz ... mitgewirkt" hätten und wegen Besorgnis der Befangtheit.

IV. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) machte in seiner Stellungnahme geltend, daß in diesem Beschwerdeverfahren nur noch darüber zu entscheiden sei, ob das Patent in der geänderten Fassung nach Maßgabe der Entscheidung T 215/88 den Erfordernissen des EPÜ genüge. Diesbezüglich habe der Beschwerdeführer in seinem an die Einspruchsabteilung gerichteten Schriftsatz vom 12. August 1991 die Notwendigkeit einer weiteren Änderung des Patents nicht substantiiert. Der Beschwerdegegner sprach sich ferner dafür aus, dieselben Personen, die die Entscheidung in der Sache T 215/88 getroffen hätten, auch über diese Beschwerde entscheiden zu lassen, da sie mit dem Fall bereits vertraut seien.

V. Am 17. März 1993 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, in der die jetzigen Mitglieder gemäß Artikel 24 (4) EPÜ durch ihre Vertreter ersetzt worden waren. In dieser Verhandlung wurden die Anträge des Beschwerdeführers zurückgewiesen, die Beschwerde zur weiteren Entscheidung einer zuständigen Beschwerdekammer zuzuteilen, der kein an der vorherigen Entscheidung T 215/88 beteiligtes Mitglied angehört, oder aber den früheren Vorsitzenden und das frühere rechtskundige Mitglied zu ersetzen. Die Begründung für diese Zwischenentscheidung wurde den Beteiligten am 19. Juli 1993 übermittelt.

VI. In einer weiteren mündlichen Verhandlung am 5. August 1993 legte der Beschwerdeführer das nicht bis zur Einspruchsabteilung gelangte Schreiben vom 14. November 1990 vor. Er reichte ferner vier als "Gesuche" bezeichnete Anträge ein, die darauf gerichtet waren,

1. die angefochtene Entscheidung aufzuheben und an die Einspruchsabteilung zu verweisen (was nach Auffassung der Kammer bedeutet, daß die Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden soll, damit nach Maßgabe der von der Kammer zuvor erlassenen Entscheidung

sion should be excluded, pursuant to Article 24 EPC, from deciding the present appeal since "they had participated in the decision under appeal" and because of their suspected partiality.

IV. In reply, the respondent (patent proprietor) submitted that the only question which remained to be decided in the present appeal proceedings was whether or not the patent as amended met the requirements of the EPC, taking into account decision T 215/88. In this respect, the appellant's submissions to the Opposition Division dated 12 August 1991 did not substantiate the need for any further amendment of the patent. The respondent further submitted that the present appeal be decided by the same persons who took the decision in appeal T 215/88 since they were already familiar with the case.

V. On 17 March 1993, during oral proceedings before the Board, in which, as prescribed by Article 24(4) EPC, the present members were replaced by their alternates, the appellant's requests to have the further prosecution of the appeal submitted to a competent Board of Appeal composed only of members who had not participated in previous decision T 215/88, or, alternatively, that the previous Chairman and the previous legal member should be replaced, were rejected. The reasons for this interlocutory decision were communicated to the parties on 19 July 1993.

VI. On 5 August 1993 oral proceedings were held, during which the appellant submitted the letter dated 14 November 1990, i.e. the letter which had not reached the Opposition Division. He further submitted four "petitions", namely that: -

1. the decision under appeal be set aside and referred to the Opposition Division (in the Board's understanding this means that the case should be remitted to the Opposition Division for further prosecution aimed at formulating an amended text of the patent giving effect to the Board's

récusation des membres de la Chambre qui avaient pris part à cette décision, ceux-ci ne pouvant selon lui statuer sur le présent recours du fait qu'ils "avaient pris part à la décision qui faisait l'objet du recours" et pouvaient être soupçonnés de partialité.

IV. En réponse, l'intimé (titulaire du brevet) a fait valoir que la seule question qui restait à trancher dans la présente procédure de recours était de savoir si le brevet tel que modifié était conforme ou non aux dispositions de la CBE, compte tenu de la décision T 215/88 qui avait précédé. A cet égard, les conclusions soumises par le requérant à la division d'opposition le 12 août 1991 ne pouvaient prouver la nécessité d'apporter d'autres modifications au brevet. L'intimé a en outre déclaré qu'il était souhaitable que les membres qui avaient rendu la décision T 215/88 statuent sur le présent recours, car ils connaissaient déjà le dossier.

V. Le 17 mars 1993, à l'issue de la procédure orale tenue devant la Chambre, procédure au cours de laquelle les membres de la Chambre avaient été remplacés par leurs suppléants en application de l'article 24(4) CBE, la demande du requérant visant à obtenir que la procédure se poursuive devant une chambre de recours compétente composée uniquement de membres n'ayant pas pris part à la décision T 215/88, ou que le président et le membre juriste ayant pris part à cette décision soient remplacés, a été rejetée. Les motifs de cette décision intermédiaire ont été notifiés aux parties le 19 juillet 1993.

VI. Lors d'une procédure orale qui s'est tenue le 5 août 1993, le requérant a présenté la lettre du 14 novembre 1990 qui n'était pas parvenue à la division d'opposition. Il a en outre déposé quatre requêtes en vue d'obtenir :

1. que la décision attaquée soit annulée et renvoyée à la division d'opposition (selon la Chambre, le requérant demandait par là que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner, de manière à ce qu'elle établisse un texte modifié du brevet, comme l'avait ordonné la Chambre dans sa première

T 215/88 eine geänderte Fassung des Patents festgelegt wird);

2. die Beschwerdeentscheidung T 215/88 aufzuheben;

3. im Falle der Zurückweisung des Antrags 2 die nachstehenden Fragen 1a, 1b und 2 der Großen Beschwerdekammer des EPA vorzulegen:

Frage 1a: Stellt es einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, wenn Anträge, die von einer Partei in einem beim EPA anhängigen Verfahren zusammen mit einer Begründung eingereicht werden, aufgrund einer internen Praxis des EPA bewußt dem zuständigen Organ des EPA sowie dem anderen Verfahrensbeteiligten vorenthalten und auch nicht zur amtlichen Akte genommen werden?

Frage 1b: Macht ein solcher wesentlicher Verfahrensmangel eine im weiteren Verfahren erlassene Entscheidung null und nichtig?

Frage 2: Kann durch eine im weiteren Verfahren getroffene Beschwerdekammerentscheidung eine vorhergehende Beschwerdekammerentscheidung abgeändert werden, wenn letzterer ein gravierender Verfahrensmangel zugrunde lag, weil beispielsweise Anträge von einer Person gestellt worden waren, die kein zugelassener Vertreter im Sinne des Artikels 134 EPÜ war?

4. das angefochtene Patent zu widerrufen.

In bezug auf den Antrag 1 brachte der Beschwerdeführer vor, daß der angefochtenen Entscheidung insofern zwei wesentliche Verfahrensmängel zugrunde lägen, als die Einspruchsabteilung zum einen das Schreiben vom 14. November 1990 und die darin gestellten Anträge nicht berücksichtigt und zum anderen das Vorbringen vom 12. August 1991 "außer acht gelassen" habe. Er sah die Regeln 9 und 10 EPÜ verletzt, wenn eine andere Stelle als die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer Schriftstücke, die in einem noch laufenden, die Erteilung oder Aufrechterhaltung eines europäischen Patents betreffenden Verfahren eingereicht würden, entgegennehmend und diesbezüglich tätig werde, und machte ganz allgemein geltend, daß das vom EPA praktizierte Zurückhalten von Eingaben, die nach Erlaß einer rechtskräftigen Beschwerdekammerentscheidung eingereicht würden, die Rechte der Öffentlichkeit beeinträchtigt, wenn

earlier decision T 215/88);

2. appeal decision T 215/88 be set aside;

3. in case request 2 is not followed, that the Board of Appeal refer the following questions 1(a), 1(b) and 2 to the EPO's Enlarged Board of Appeal:

1(a) If a party in proceedings pending before the EPO submits legal petitions with accompanying substantiation which are deliberately withheld from both the competent EPO body and the official file and the other party to the proceedings by virtue of an internal practice adopted within the EPO, does such a practice constitute a substantial procedural violation?

1(b) Where such a substantial procedural violation occurs, does this render a subsequent decision in ongoing proceedings null and void?

2 Can a Board of Appeal decision in ongoing proceedings revise a previous Board of Appeal decision if this decision is based upon a serious procedural violation, e.g. petitions submitted by a person that is not a professional representative according to Article 134 EPC?

4. the disputed patent be revoked.

In respect of petition No. 1, he submitted that the decision under appeal was based on two substantial procedural violations, namely that the Opposition Division failed to consider the letter dated 14 November 1990 and the legal petitions made therein, and, secondly, that the submissions made on 12 August 1991 were "ignored". In his opinion it was contrary to Rules 9 and 10 EPC that a body other than either the Opposition Division or the Board of Appeal took notice of and acted in respect of documents submitted in ongoing proceedings concerning the grant or maintenance of a European patent and that, more generally, the practice of the EPO of withholding observations filed after a final decision of a Board of Appeal had been given, prejudiced the rights of the general public, e.g. in cases where a clearly novelty-destroying document was submitted after such a final decision had been rendered. He further submitted that as a consequence of the

décision (T 215/88));

2. que la décision T 215/88 soit annulée ;

3. au cas où il ne serait pas donné suite à la requête n° 2, que la Chambre soumette les questions 1 a), 1 b) et 2 ci-après à la Grande Chambre de recours :

1a) si une partie à une procédure en instance devant l'OEB dépose des requêtes, avec justifications à l'appui, et que du fait d'une pratique suivie à l'intérieur de l'OEB, ces pièces justificatives se voient délibérément écartées du dossier et ne sont communiquées ni à l'instance compétente de l'OEB, ni à l'autre partie à la procédure, y-a-t-il lieu de considérer que cette pratique constitue un vice substantiel de procédure?

1b) Dans l'affirmative, la décision rendue dans la suite de la procédure doit-elle être considérée comme nulle et non avenue?

2) Une chambre de recours peut-elle, dans une procédure en cours, réviser une décision antérieure d'une chambre de recours si cette décision est entachée d'un grave vice de procédure, du fait par exemple que des requêtes ont été soumises par une personne qui n'est pas mandataire agréé au sens de l'article 134 CBE?

4. que le brevet attaqué soit révoqué.

A l'appui de sa requête n° 1, le requérant alléguait que la décision qu'il attaquait était entachée de deux vices substantiels de procédure : d'une part la division d'opposition n'avait pas pris en considération la lettre du 14 novembre 1990 ainsi que les requêtes qu'elle contenait, d'autre part les pièces qu'il avait soumises le 12 août 1991 avaient été "ignorées". Selon lui, l'intervention d'un organe autre qu'une division d'opposition ou qu'une chambre de recours pour le traitement des pièces soumises au cours d'une procédure relative à la délivrance ou au maintien d'un brevet européen était contraire aux règles 9 et 10 CBE et, d'une manière plus générale, la non-communication par l'OEB des observations formulées après une décision finale d'une chambre de recours était une pratique qui portait atteinte aux droits du grand public, notamment dans le cas où un document qui détruit manifestement la nouveauté est produit après qu'a été

beispielsweise nach einer solchen Entscheidung ein eindeutig neuheitsschädliches Dokument eingereicht werde. Er vertrat die Auffassung, daß die angefochtene Entscheidung wegen der genannten Verfahrensmängel für nichtig erklärt werden müsse, selbst wenn zwischen ihnen und dem Ergebnis des Einspruchsverfahrens kein kausaler Zusammenhang bestanden hätte.

Der Beschwerdeführer bestritt ferner, daß die Entscheidung T 215/88 für die Beantwortung der Frage rechtsverbindlich sei, ob bestimmte Beispiele, insbesondere der Kuppler Nr. 5, aus der Beschreibung gestrichen werden müßten. Der Hinweis auf den Kuppler Nr. 5 unter Nummer 4.2 dieser Entscheidung sei ohne Belang, weil er in einen anderen Kontext eingebettet sei und auf falschen Überlegungen basiere. Außerdem belege der Testbericht vom 12. August 1991 eindeutig, daß ein photographisches Element, das den Kuppler Nr. 5 enthalte, mehr als zwei Äquivalente Silberhalogenid verbrauche. Daher entspreche dieser Kuppler nicht der unter Nummer 4.5 der Entscheidung T 215/88 aufgestellten Definition eines "Zwei-Äquivalent-Kupplers". Er brachte ferner vor, daß diese Überlegungen prima facie für alle Kuppler mit einer freien para-Stellung im Arylrest der abkupelnden Gruppe (coupling-off group/COG) gelten müßten. Somit seien all diese Kuppler keine Kuppler im Sinne des Anspruchs 1 gemäß der in T 215/88 vertretenen Auslegung und müßten gestrichen werden.

Im Zusammenhang mit den Anträgen 2 und 3 trug der Beschwerdeführer vor, daß das EPA grundsätzlich die Möglichkeit eines Wiederaufnahmeverfahrens gegen Beschwerdekammerentscheidungen eröffnen müsse, wenn nachgewiesen werden könne, daß sie unter Verletzung des Verfahrensrechts ergangen seien, also z. B. ein Verstoß vorliege wie derjenige, mit dem er seine auf Artikel 24 (1) und (3) EPÜ gestützte Ablehnung aller Mitglieder der Kammer begründet habe. Der wesentliche Verfahrensmangel soll darin bestanden haben, daß die Kammer im vorangegangenen Verfahren einem nicht Bevollmächtigten (Art. 133 EPÜ) angeblich gestattet hatte, "einen wesentlichen oder großen Teil der Argumentation des Patentinhabers vorzutragen". Im einzelnen machte der Beschwerdeführer geltend, daß dieser nicht bevollmächtigte Vertreter bestimmte frühere Anträge des ordnungsgemäß bestellten Vertreters geändert habe

said procedural violations the decision under appeal had to be declared null and void, even if there would have been no causality between them and the outcome of the opposition proceedings.

Moreover, the appellant disputed that decision T 215/88 could have binding effect in respect of the question whether or not certain examples, especially coupler No. 5, should be deleted from the description. In particular, the mention of coupler No. 5 in point 4.2 of this decision was not relevant, since it was in a different context, and was based on wrong considerations. Furthermore, the test report of 12 August 1991 clearly showed that a photographic element containing coupler No. 5 consumed more than 2 equivalents of silver halide. Thus, he argued, this coupler did not satisfy the definition of a "two-equivalent coupler" given in point 4.5 of decision T 215/88. In addition, he submitted that these considerations should, prima facie, apply to all couplers having a free para-position in the aryl moiety of the coupling-off group (COG). Thus all these couplers were not couplers according to Claim 1 as construed in T 215/88 and should be deleted.

In respect of petitions No. 2 and 3, the appellant submitted that, as a matter of principle, the EPO should provide for a possibility to revise decisions of a Board of Appeal if it could be established that they had been taken in violation of procedural law, e.g. of the type on which his Article 24(1) and (3) complaint against all members of the present Board had been based. This alleged substantial procedural violation was the alleged permission by this Board in the previous proceedings to allow an unauthorised person (Article 133 EPC) to "present a substantial or major part of the patentee's case". More particularly he submitted that this unauthorised representative had changed certain of the earlier requests made by the duly authorised representative, contrary to Article 133 and 134 EPC and the established jurisprudence of the Boards of Appeal, in particular T 80/84 (OJ EPO 1985, 269). Although he admitted, in response to certain questions put to

rendue une telle décision. Le requérant faisait également valoir que du fait de ces vices de procédure, la décision qu'il attaquait devait être annulée, même s'il devait se révéler qu'il n'y avait pas lien de cause à effet entre ces vices de procédure et l'issue de la procédure d'opposition.

En outre, le requérant contestait le caractère contraignant de la décision T 215/88 pour ce qui est de la question de savoir s'il convenait ou non de supprimer certains exemples dans la description, notamment le coupleur n°5. En particulier, la mention du coupleur n°5 au point 4.2 de cette décision n'était pas pertinente, du fait qu'elle se fondait sur des considérations erronées et que le contexte était différent. En outre, il ressortait clairement du compte rendu de tests du 12 août 1991 qu'un élément photographique contenant le coupleur n°5 consommait plus de deux équivalents d'halogénure d'argent. D'après le requérant, ce coupleur ne répondait donc pas à la définition d'un "coupleur à deux équivalents" donnée au point 4.5 de la décision T 215/88. Le requérant ajoutait qu'à première vue, ceci devait valoir aussi pour tous les coupleurs ayant une position para libre dans le radical aryle du groupe libéré lors du couplage (coupling-off group : COG), lesquels n'étaient donc pas des coupleurs selon la revendication 1 telle que l'avait interprétée la décision T 215/88, et devaient donc tous être supprimés.

À l'appui de ses requêtes nos 2 et 3, le requérant alléguait qu'en tout état de cause, l'OEB devait prévoir la possibilité d'une révision des décisions des chambres de recours lorsqu'il avait pu être constaté que ces décisions enfreignaient les règles de procédure, par exemple les dispositions de l'article 24(1) et (3) sur lesquelles se fondait sa requête en récusation de tous les membres de la Chambre dans sa composition actuelle. Le vice substantiel de procédure qu'il invoquait tenait à ce que, dans la procédure qui avait précédé, la Chambre avait autorisé selon lui une personne qui n'était pas un mandataire agréé (article 133 CBE) à "défendre une partie importante ou essentielle du dossier du titulaire du brevet". Le requérant alléguait notamment que cette personne avait modifié certaines des requêtes antérieures formulées par le mandataire agréé, ce qui allait à l'encontre des dispositions des articles 133 et 134 CBE et de la jurisprudence constante des cham-

und dies gegen die Artikel 133 und 134 EPÜ sowie die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern und insbesondere die Entscheidung T 80/84 (ABI. EPA 1985, 269) verstöße. Auf Befragung durch die Kammer räumte er zwar ein, daß das EPÜ ein solches Wiederaufnahmeverfahren nicht ausdrücklich vorsehe, berief sich aber auf Artikel 125 EPÜ und behauptete, daß es eine derartige Rechtspraxis seines Erachtens in allen oder den meisten anderen Vertragsstaaten gebe, da zumindest ein Vertragsstaat (Deutschland) so verfähre und diese Tatsache glaubhaft mache, daß dieselbe Praxis auch in allen oder den meisten anderen Vertragsstaaten allgemein anerkannt und befolgt werde. Da diese Frage von allgemeinem Interesse für alle Fälle sei, in denen das Verfahren vor dem EPA noch nicht abgeschlossen worden sei, erscheine es ihm gerechtfertigt, die hierzu im Rahmen des Antrags 3 gestellten Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Zu seinem Antrag 4 führte der Beschwerdeführer aus, daß weder die Ansprüche noch die Beschreibung in der jetzigen Fassung eine tragfähige Grundlage für die Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents darstellten, wie er schon im Hinblick auf die Anträge 1 und 2 sowie im Schreiben vom 14. November 1990 dargelegt habe.

VII. Am 2. Juli 1993 reichte der Beschwerdegegner einen Versuchsbericht ein, um zu belegen, daß bei der Verarbeitung eines photographischen Elements, das als einzigen Kuppler den Kuppler Nr. 5 enthält, kein Cyanfarbstoff gebildet wird. In einem Begleitschreiben und während der mündlichen Verhandlung argumentierte er, daß der Begriff "Zwei-Äquivalent-Kuppler" in der Entscheidung T 215/88 ausdrücklich so definiert sei, daß der **Kuppler bei anschließenden Reaktionen** im photographischen Element nicht mehr Silberhalogenid verbrauchen dürfe als die zwei für die Bildung des gewünschten Bildfarbstoffs benötigten Äquivalente. Somit schließe diese Definition nicht aus, daß durch andere Reaktionen im photographischen Element zusätzliches Silberhalogenid verbraucht werde. Die vom Beschwerdeführer durchgeführten Tests zeigten aber lediglich, daß der gesamte Silberhalogenidverbrauch pro Mol des gebildeten Bildfarbstoffs zwei Äquivalente übersteige. In diesem Test werde also mit anderen Worten der Unterschied in der Reaktivität zweier verschiedener Kuppler bestimmt. Um aufzuzeigen, daß die

him by the Board, that the EPC did not specifically allow for any such revision, he relied on Article 125 EPC and submitted that in his opinion such legal practice existed in all or most of the Contracting States of the EPC, since it did in at least one Contracting State (Germany), a fact which constituted prima facie evidence that this practice was generally recognised and followed in all or most of the other Contracting States. Since this question was of general interest for all cases where the proceedings before the EPO were not terminated, he found it justified to refer the related questions of law formulated in petition No. 3 to the Enlarged Board of Appeal.

In respect of petition No. 4, the appellant submitted that, as was already pointed out in respect of petitions Nos. 1 and 2, as well as in the letter of 14 November 1990, neither the present claims nor the present description could form the basis for the maintenance of the disputed patent.

VII. On 2 July 1993 the respondent submitted a test report intended to demonstrate that no cyan dye was formed during processing of a photographic element containing coupler No. 5 as the sole coupler. In an accompanying letter and during the oral proceedings he argued that the definition of the expression "two-equivalent-coupler" in decision T 215/88 expressly required that the **coupler should not, during subsequent reactions** in the photographic element, consume silver halide in excess of the two equivalents required for the formation of the desired image dye. Thus, the consumption of additional silver halide by other reactions in the photographic element was not excluded by this definition. However, the tests performed by the appellant did not show more than that the overall silver halide consumption per mole of image dye formed was higher than 2 equivalents. In other words, in this test the difference in reactivity of two different couplers was determined. In order to demonstrate that the above definition was not satisfied, it would however have been necessary to demonstrate that the photograph-

bres de recours, notamment la décision T 80/84 (JO OEB 1985, 269). Tout en reconnaissant, en réponse à certaines questions que lui avait posées la Chambre, que la CBE n'autorisait pas de manière expresse la révision d'une décision d'une chambre de recours, il déclarait, se fondant sur l'article 125 CBE, qu'à son avis cette possibilité existait dans l'ensemble ou du moins dans la plupart des Etats parties à la CBE, vu que c'était le cas au moins dans un Etat contractant (Allemagne), ce qui semblait prouver que cette pratique était généralement admise et suivie dans l'ensemble ou du moins dans la plupart des autres Etats contractants. La question de la révision revêtant un intérêt général dans tous les cas où la procédure devant l'OEB n'avait pas été clôturée, il estimait qu'il convenait de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions de droit soulevées à ce sujet dans la requête n° 3.

A l'appui de sa requête n° 4, le requérant faisait valoir que, comme il l'avait déjà mentionné à propos de ses requêtes 1 et 2, ainsi que dans la lettre du 14 novembre 1990, le brevet attaqué ne pouvait être maintenu sur la base du texte actuel des revendications et de la description.

VII. Le 2 juillet 1993, l'intimé a produit un compte rendu de tests visant à prouver qu'il ne se formait pas de colorant bleu-vert pendant le traitement d'un élément photographique contenant uniquement le coupleur n° 5. Dans une lettre d'accompagnement et également pendant la procédure orale, il a signalé que dans la définition de l'expression "coupleur à deux équivalents" donnée dans la décision T 215/88, il était précisé expressément que le **coupleur ne devait pas, au cours de réactions ultérieures** se déroulant au sein de l'élément photographique, consommer plus que les deux équivalents d'halogénure d'argent requis pour la formation du colorant d'image désiré. La consommation supplémentaire d'halogénure d'argent dans le cadre d'autres réactions au sein de l'élément photographique n'était donc pas exclue par cette définition. Or, les tests effectués par le requérant se bornaient à montrer que la consommation globale d'halogénure d'argent par mole de colorant d'image obtenue était supérieure à deux équivalents. En d'autres termes, ce test montrait la différence de réactivité de deux coupleurs différents.

vorstehende Definition nicht erfüllt sei, hätte der Beschwerdeführer aber nachweisen müssen, daß das photographische Element Reaktionsprodukte aus einer weiteren Reaktion des bei der Entwicklung gebildeten, der COG entsprechenden Phenols enthalte. Seines Erachtens müßte durch diese weitere Reaktion zumindest etwas Cyanfarbstoff entstehen, der sich dann spektrophotometrisch nachweisen ließe. Da dies, wie seine eigenen Testergebnisse zeigten, nicht der Fall sei, bestehe kein Grund, die vom Beschwerdeführer beanstandeten Kuppler aus der Beschreibung zu streichen.

Zu den weiteren Anträgen des Beschwerdeführers führte er aus, daß dieser keinen Anspruch auf Neuverhandlung von Fragen habe, die die Beschwerdekammer bereits abschließend geprüft habe. Er bestritt ferner, daß irgendein rechts-erheblicher Verfahrensfehler unterlaufen sei, der das Ergebnis des Verfahrens hätte beeinträchtigen können. Daher bestehe kein Anlaß, die Fragen zu prüfen, deren Vorlage an die Große Beschwerdekammer der Beschwerdeführer begehre.

VIII. Der Beschwerdeführer beantragte, daß den von ihm in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anträgen 1 bis 4 stattgegeben werde und jede Partei ihre eigenen Kosten trage.

Der Beschwerdegegner beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in der geänderten Fassung, die durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 17. September 1991 nach Maßgabe der Entscheidung T 215/88 festgelegt worden war. Da die mündliche Verhandlung am 5. August 1993 seines Erachtens unnötig gewesen und vom Beschwerdeführer unter Mißbrauch des Verfahrensrechts beantragt worden war, stellte er außerdem den Antrag, sämtliche ihm durch diese Verhandlung entstandenen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung, die Beschwerde, die Anträge 2, 3 und 4 des Beschwerdeführers und den vom Beschwerdegegner nach Artikel 104 EPÜ gestellten Kostenverteilungsantrag zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig, da die Anträge des Beschwerdeführers

ic element contained reaction products resulting from further reaction of the phenol resulting from the development reaction, i.e. that corresponding to the COG. In his opinion this further reaction should result in the formation of at least some cyan dye which could be detected spectrophotometrically. This being not the case, as demonstrated by his test results, there was no reason to delete the couplers mentioned by the appellant from the description.

In respect of the appellant's further requests, he submitted that the appellant was not entitled to a re-hearing of matter which had already been finally considered by the Board of Appeal. In addition he contested that any relevant procedural violations had occurred, which could have prejudiced the outcome of the proceedings. Thus there was no reason to consider the questions which the appellant wished to have referred to the Enlarged Board of Appeal.

VIII. The appellant requested that petitions 1 to 4 submitted during the oral proceedings be allowed and that each party should bear its own costs.

The respondent requested that the appeal be dismissed and the patent be maintained as amended by the decision of the Opposition Division dated 17 September 1991, pursuant to decision T 215/88. Since in his opinion the oral proceedings of 5 August 1993 were unnecessary and had been requested by the appellant in abuse of procedural law, he further requested that all costs incurred by him for these proceedings be borne by the appellant.

At the end of the oral proceedings the decision of the Board to dismiss the appeal as well as the appellant's petitions 2, 3 and 4 and the respondent's request for an award of costs under Article 104 EPC was announced.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible, since the appellant's requests relate not only

Afin de prouver que la définition ci-dessus n'était pas respectée, il aurait toutefois fallu prouver que l'élément photographique contenait des produits de réaction provenant d'une réaction ultérieure du phénol obtenu par la réaction de développement, c'est-à-dire du phénol correspondant au COG. Selon l'intimé, cette réaction ultérieure devait conduire au moins à la formation de colorant bleu-vert détectable par spectrophotométrie. Or, comme les tests prouvaient que ce n'était pas le cas, il n'y avait aucune raison de supprimer de la description les coupleurs mentionnés par le requérant.

En ce qui concerne les autres requêtes du requérant, l'intimé faisait savoir que le requérant ne pouvait obtenir la révision d'une affaire ayant déjà fait l'objet d'une décision finale de la Chambre. L'intimé contestait par ailleurs l'existence de graves vices de procédure ayant pu influencer l'issue de la procédure. Il estimait donc qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les questions que le requérant aurait souhaité poser à la Grande Chambre de recours.

VIII. Le requérant a demandé qu'il soit fait droit aux requêtes 1 à 4 qu'il avait présentées pendant la procédure orale et que chaque partie supporte les frais qu'elle avait elle-même exposés.

L'intimé a conclu au rejet du recours et au maintien du brevet tel qu'il avait été modifié par décision de la division d'opposition en date du 17 septembre 1991, rendue conformément à la décision T 215/88. Estimant que la procédure orale du 5 août 1993 était superflue et que le requérant avait commis un abus en demandant la tenue de cette procédure, il a demandé en outre que tous les frais qu'il avait exposés pour cette procédure soient mis à la charge du requérant.

A l'issue de la procédure orale, la Chambre a annoncé qu'elle rejetait le recours ainsi que les requêtes 2, 3 et 4 du requérant, de même que la requête de l'intimé visant à faire ordonner une répartition des frais au titre de l'article 104 CBE.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable, car les requêtes du requérant visent à faire

nicht allein auf die Aufhebung einer vorausgegangenen Beschwerdekammerentscheidung gerichtet sind wie im Falle der als unzulässig verworfenen Beschwerde in der Sache T 934/91 (ABI. EPA 1994, 184), sondern auch die Entscheidung einer Einspruchsabteilung aufgehoben werden soll, in der über die von der Beschwerdekammer noch nicht rechtskräftig entschiedenen Fragen, nämlich die richtige Anpassung der Beschreibung an die Ansprüche, befunden wurde.

2. Der vom Beschwerdegegner am 2. Juli 1993 eingereichte Versuchsbericht ist von der Kammer geprüft, für eine Zulassung im Verfahren aber als nicht relevant genug befunden worden. Die Kammer hat daher beschlossen, ihn in Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt zu lassen.

3. In seinem ersten Antrag begehrt der Beschwerdeführer die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung aus formalen (verfahrensrechtlichen) und materiellrechtlichen Gründen. Die Kammer wird seine diesbezüglichen Ausführungen in der Reihenfolge prüfen, in der sie vorgebracht worden sind.

3.1 Zum ersten Argument, daß die angefochtene Entscheidung schon allein deshalb aufgehoben werden müsse, weil Anträge nicht behandelt worden seien, die in dem nicht zur Einspruchsakte gelangten Schreiben vom 14. November 1990 enthalten gewesen seien, stellt die Kammer fest, daß der Beschwerdeführer diese Anträge in seinem am 12. August 1991 eingegangenen Schreiben wiederholt und damit im wesentlichen gefordert hat, die Entscheidung T 215/88 aufzuheben oder die Sache dem Präsidenten des EPA zu unterbreiten, damit dieser darüber befinde, ob der Großen Beschwerdekammer eine entsprechende Rechtsfrage vorgelegt werden solle. Somit hat die Einspruchsabteilung durchaus Gelegenheit gehabt, sich mit diesen Anträgen auseinanderzusetzen, und hat dies in der Begründung der angefochtenen Entscheidung auch getan. Die Einspruchsabteilung war jedoch der Auffassung, daß die Entscheidung T 215/88 rechtskräftig und sie selbst nur zur Anpassung der Beschreibung an die von der Kammer gewährten Ansprüche befugt sei. Sie sah ferner keine Notwendigkeit, die Sache dem Präsidenten des EPA zu unterbreiten, da Artikel 112 EPÜ diesen nicht ermächtigte, die Große Beschwerdekammer mit

to setting aside a previous decision of a Board of Appeal, as was the sole request in the case decided in decision T 934/91 (OJ EPO 1994, 184), where such an appeal was held to be inadmissible, but also to setting aside a decision of an Opposition Division relating to questions not yet finally decided by a Board of Appeal, i.e. the proper adaptation of the description to the claims.

2. The test report submitted by the respondent on 2 July 1993 has been considered by the Board, and found not to be sufficiently relevant to admit it into these proceedings. The Board has therefore decided to disregard it in the exercise of its discretion pursuant to Article 114(2) EPC.

3. The appellant's first petition is to set aside the decision under appeal for formal (procedural violation) and substantive reasons. The Board will consider these submissions in the order in which they have been made.

3.1 Regarding the first submission that the decision under appeal should be set aside for the sole reason that it failed to deal with "legal petitions" contained in the letter of 14 November 1990, which had not reached the opposition file, the Board observes that the appellant had repeated these petitions in his letter received on 12 August 1991, which were, in essence, to set aside decision T 215/88 or to submit the case to the President of the EPO for consideration as to whether a question of law should be referred to the Enlarged Board of Appeal. Accordingly, the Opposition Division had the opportunity to consider them, and in fact did so in the reasons for the decision under appeal. However, the Opposition Division held that it had to take decision T 215/88 as being final, and that its power was limited to the adaptation of the description to the claims allowed by the Board. In addition, it held that it was not necessary to submit the case to the President of the EPO, since the President had no power under Article 112 EPC to ask the Enlarged Board of Appeal to deal with a case which already had been decided by a Board of Appeal. Thus, the only matter which could not have been considered by the Opposition

annuler non seulement une décision antérieure d'une chambre de recours - ainsi qu'il avait été demandé à titre de seule et unique requête dans l'affaire T 934/91 (JO OEB 1994, 184), dans laquelle le recours avait été jugé irrecevable -, mais également une décision par laquelle une division d'opposition avait statué sur une question qui n'avait pas encore fait l'objet d'une décision finale d'une chambre de recours, à savoir la question de l'adaptation du texte de la description au texte des revendications.

2. Le compte rendu de tests produit par l'intimé le 2 juillet 1993a été examiné par la Chambre, qui a jugé qu'il n'était pas suffisamment pertinent pour pouvoir être pris en considération dans la procédure. La Chambre, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(2) CBE, a donc décidé de ne pas en tenir compte.

3. La première requête du requérant vise à faire annuler la décision attaquée aussi bien pour des raisons de forme (vice de procédure) que pour des raisons de fond. La Chambre va examiner ces conclusions dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées.

3.1 S'agissant de la première conclusion, qui vise à faire annuler la décision attaquée pour la simple raison qu'elle n'a pas tenu compte des "requêtes" contenues dans la lettre du 14 novembre 1990, qui n'a pas été versée au dossier d'opposition, la Chambre note que dans la lettre qu'il avait fait parvenir à l'OEB le 12 août 1991, le requérant avait repris ces requêtes qui visaient pour l'essentiel à faire annuler la décision T 215/88 ou à faire soumettre l'affaire au Président de l'OEB, celui-ci devant juger s'il y avait lieu ou non de saisir la Grande Chambre de recours d'une question de droit. Par conséquent, la division d'opposition avait eu la possibilité d'examiner ces requêtes, et elle les a effectivement examinées dans l'exposé des motifs de la décision attaquée. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait considérer la décision T 215/88 comme une décision finale et qu'elle n'avait compétence que pour adapter le texte de la description au texte des revendications retenu par la Chambre. Elle a déclaré en outre qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'affaire au Président de l'OEB, puisque l'article 112 CBE n'autorisait pas ce dernier à saisir la Grande Chambre de recours d'une affaire qui avait déjà été tranchée par une chambre. Ainsi, les

einem von einer Beschwerdekammer bereits entschiedenen Fall zu befassen. Das einzige, was die Einspruchsabteilung ohne das Schreiben vom 14. November 1990 nicht prüfen konnte, war die Begründung der Anträge. Da sie aber der Meinung war, daß sie diesen Anträgen ungeachtet der Umstände, die sie möglicherweise rechtfertigten, auf keinen Fall stattgeben könne, kann die Tatsache, daß das Schreiben vom 14. November 1990 nicht zur Einspruchsakte gelangte, eindeutig keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellen.

Der Beschwerdeführer hat in diesem Zusammenhang auch geltend gemacht, daß **jeder** Verfahrensfehler in einem Verfahren vor dem EPA - unabhängig davon, ob er für die einen Verfahrensbeteiligten beschwerende Entscheidung ursächlich und insofern wesentlich war - **automatisch** die Nichtigkeit der in einem solchen "fehlerhaften" Verfahren getroffenen Entscheidung nach sich ziehen und das Verfahren somit an dem Punkt, an dem der Fehler unterlaufen sei, wiederaufgenommen werden müsse; dieses Rechtsverständnis wird durch die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ nicht gestützt. Nach Artikel 111 (1) EPÜ kann die Beschwerdekammer vielmehr ganz nach eigenem Ermessen entscheiden, ob sie im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig wird, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder ob sie die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurückverweist. Früheren Entscheidungen etwa in der Sache T 611/90 (ABl. EPA 1993, 50) zufolge wird die Kammer eine Sache nur dann zurückverweisen, wenn die Fairneß gegenüber den (d. h. **allen**) Beteiligten dies gebietet. Im vorliegenden Fall sieht die Kammer keinen solchen Grund, die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, damit diese den gesamten Inhalt des Schreibens vom 14. November 1990 prüft, da die Kammer dies in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 111(1) EPÜ selbst tun und auf diese Weise eine etwaige Verletzung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör im Verfahren vor der Einspruchsabteilung heilen kann.

Unter diesen Umständen braucht die Kammer nicht darüber zu befinden, ob die derzeit geltende Verwaltungspraxis bei der Behandlung von Schreiben, die nach Erlaß einer Entscheidung in einer bei einer Beschwerdekammer anhängigen Sache eingereicht werden, gegen die

Division because of the unavailability to it of the the letter of 14 November 1990 were the underlying reasons for these petitions. However, since the Opposition Division took the position that it could not allow these petitions in any case, regardless of the circumstances which may have justified them, the fact that the letter of 14 November 1990 had not reached the opposition file clearly cannot amount to a substantial procedural violation.

Furthermore, the appellant's submission that **any** procedural defect in proceedings before the EPO, regardless of whether or not the defect was substantial in the sense that it caused the decision adversely affecting a party to such proceedings, should have the **automatic** consequence that the decision in such "defective" proceedings was null and void, so that the proceedings had to be resumed at the stage where the defect had occurred, is not supported by the relevant provisions of the EPC. On the contrary, according to Article 111(1) EPC, the Board of Appeal is expressly given discretion either to exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed or to remit the case to that department for further prosecution. According to earlier decisions, e.g. T 611/90 (OJ EPO 1993, 50), the Board will only remit a case when fairness to the (i.e. **all**) parties so demands. In the present case the Board sees no such reason for remitting the case to the Opposition Division for consideration of the whole content of the letter of 14 November 1990, since this whole content can be considered by the Board itself, in exercising its power under Article 111(1) EPC, and thereby obviating any possible infringement of the appellant's right to be heard, which might or might not have occurred during the proceedings before the Opposition Division.

In these circumstances, the Board need not decide the question whether or not the administrative practices currently in force and relating to the filing of letters after a final decision in a case pending before a Board of Appeal had been taken are in accordance with Rules 9 and 10

seuls points que la division d'opposition n'avait pu examiner, faute d'avoir reçu la lettre du 14 novembre 1990, étaient les motifs invoqués à l'appui des requêtes présentées dans cette lettre, mais la division d'opposition ayant estimé qu'elle ne pouvait de toute façon faire droit à ces requêtes quels que soient les faits qui auraient pu être invoqués comme motifs, l'absence dans le dossier d'opposition de la lettre du 14 novembre 1990 ne peut de toute évidence être considérée comme un vice substantiel de procédure.

De plus, les dispositions de la CBE ne permettent pas d'affirmer, comme l'avait fait le requérant, que dans les procédures devant l'OEB, **toute** irrégularité, qu'il s'agisse ou non d'un vice substantiel en ce sens qu'il a joué un rôle déterminant dans la décision qui n'apas fait droit aux prétentions d'une partie à la procédure, doit **automatiquement** entraîner l'annulation de la décision rendue à l'issue de la procédure ainsi "viciée", laquelle doit par conséquent être reprise à partir du moment où s'est produite cette irrégularité. Au contraire, l'article 111(1) CBE prévoit expressément que la chambre de recours peut soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner. Dans la jurisprudence antérieure de l'OEB (cf. par exemple la décision T 611/90, publiée au JO OEB 1993, 50), la chambre ne renvoie une affaire devant l'instance du premier degré que si l'équité vis-à-vis de **toutes** les parties l'exige. Dans la présente espèce, la Chambre juge qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition pour qu'elle examine l'ensemble du contenu de la lettre du 14 novembre 1990, puisqu'elle peut elle-même examiner ce contenu en usant pour cela des pouvoirs que lui confère l'article 111(1) CBE, et remédier par là aux atteintes qui auraient pu être portées au droit du requérant d'être entendu par l'OEB au cours de la procédure devant la division d'opposition.

Dans ces conditions, la Chambre n'a donc pas à examiner si les pratiques administratives suivies actuellement pour le traitement des lettres produites alors qu'une chambre de recours a déjà statué définitivement sur une affaire sont conformes ou non aux règles 9 et 10 CBE, ou s'il convient

Regeln 9 und 10 EPÜ verstößt oder aus irgendeinem anderen Grund geändert werden müßte. Der Kammer erscheinen die diesbezüglichen Argumente des Beschwerdeführers im übrigen wenig überzeugend, da zwar in einigen Fällen, etwa wenn der Einsprechende nach Erlaß einer solchen Endentscheidung einer Beschwerdekammer noch ein neuheitsschädliches Dokument entdeckt, eine Aufnahme dieses Dokuments in die Beschwerdeakte oder in die allgemeine Akte im Interesse der Öffentlichkeit angezeigt sein, dieser Vorgang aber als solcher keinen Einfluß auf die Kammerentscheidung haben kann, die dem EPÜ zufolge rechtskräftig ist (siehe auch Nr. 10 der Entscheidungsgründe der in der vorliegenden Beschwerdesache ergangenen Zwischenentscheidung T 843/91 vom 17. März 1993, ABl. EPA 1994, 818). Nur weil **einige** Informationen auch nach Erlaß einer Endentscheidung zweckmäßigerweise noch zur Akte genommen werden sollten, müssen bei logischer Überlegung keineswegs **sämtliche** Informationen aktenkundig gemacht werden, also auch begründete oder unbegründete Beanstandungen vermeintlicher Verfahrensmängel in der mündlichen Verhandlung, aus der eine Endentscheidung einer Beschwerdekammer hervorgegangen ist. In diesem Zusammenhang weist die Kammer insbesondere darauf hin, daß im vorliegenden Fall die Vertreter der jetzigen Mitglieder, die gemäß Artikel 24 (4) EPÜ die auf Artikel 24 (1) und (3) EPÜ gestützte Beanstandung des Beschwerdeführers geprüft haben, ausdrücklich festgestellt haben, daß der Verfahrensfehler, der in dem (von den Verwaltungsstellen nicht zur Einspruchsakte genommenen) Schreiben vom 14. November 1990 geltend gemacht wurde, nicht als wesentlich anzusehen ist (siehe Nr. 9.4 der Entscheidungsgründe der Zwischenentscheidung vom 17. März 1993).

3.2 Einen zweiten Verfahrensfehler sieht der Beschwerdeführer in der in der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Aussage, daß das Vorbringen des Beschwerdeführers vom 12. August 1991 "außer acht zu lassen" sei. Aus dem Kontext der angefochtenen Entscheidung geht aber nach Auffassung der Kammer hervor, daß die Einspruchsabteilung dieses Vorbringen keineswegs außer acht gelassen hat, sondern zu dem Schluß gelangte, daß es sich auf in der Entscheidung T 215/88 bereits endgültig geregelte Fragen beziehe und daher bei der Entscheidung der einzigen noch offenen Fragen nicht berücksichtigt werden könne. Diese

EPC or whether they should be altered for any other reason. However, the Board observes that it does not find the appellant's submissions in this respect convincing since, whilst it may be true that in some cases, such as for example the discovery of a novelty-destroying document by the opponent after a final decision of a Board of Appeal had been rendered, such a document should be placed on either the appeal file or the general file, in the general public interest, such action cannot, in itself, affect the Board's decision, which under the EPC is final (see also point 10 of the Reasons for interlocutory decision T 843/91 of 17 March 1993 in the present appeal case, OJ EPO 1994, 818). In addition, as a matter of simple logic, it does not follow from the desirability to place **some** types of information on the file after a final decision had been rendered that **all** information, including complaints, whether well or ill-founded, about alleged procedural violations in the course of the oral proceedings leading to a final decision of a Board of Appeal, should also be put on the file. In this connection, and with specific relevance to the facts of this case, the Board observes that the alternates of the present members who had considered, pursuant to Article 24(4) EPC, the appellant's complaint based on Article 24(1) and (3) EPC, had specifically held that the procedural violation alleged in the letter of 14 November 1990 (i.e. the letter not put on the opposition file by the administrative services) was not a substantial one (see the interlocutory decision of 17 March 1993, point 9.4 of the Reasons).

3.2 The second procedural violation alleged by the appellant concerns the fact that the decision under appeal states that the appellant's submissions of 12 August 1991 had to be "ignored". However, the Board observes that it follows from the context of the decision under appeal that the Opposition Division has not failed to consider these submissions at all, but found that they related to matter finally settled in decision T 215/88, and that they could therefore not be taken into account in respect of the sole matter which remained to be decided by them. This appreciation may be contested, and in fact has been contested dur-

drait pour quelque autre raison d'y apporter des modifications. Elle signale toutefois qu'elle n'est pas convaincue par les arguments du requérant: en effet, même si, dans certains cas, par exemple lorsque l'opposant découvre un document qui détruit la nouveauté alors que la chambre de recours a déjà rendu une décision finale, il convient, dans l'intérêt du public, de verser ce document au dossier de recours ou au dossier général, l'adjonction de ce document au dossier ne peut en elle-même modifier la décision de la chambre, qui demeure définitive en vertu de la CBE (cf. aussi le point 10 des motifs de la décision intermédiaire T 843/91, rendue le 17 mars 1993 dans la présente espèce, JO OEB 1994, 818). En outre, en bonne logique, ce n'est pas parce que **certaines** informations doivent être versées au dossier après qu'a été rendue une décision finale que l'on peut conclure qu'il convient également de verser au dossier **toutes** les informations, y compris les plaintes, fondées ou non, relatives à des vices de procédure qui auraient été commis au cours de la procédure orale qui a débouché sur la décision finale de la chambre de recours. A ce propos, eu égard en particulier aux faits de la cause, la Chambre fait observer que les suppléants des membres actuels qui avaient examiné, en application de l'article 24(4) CBE, la plainte portée par le requérant en vertu de l'article 24, paragraphes 1 et 3 CBE, avaient déclaré expressément que le vice de procédure invoqué dans la lettre du 14 novembre 1990 (c'est-à-dire la lettre qui n'avait pas été versée au dossier d'opposition par les services administratifs) n'était pas un vice substantiel (cf. décision intermédiaire du 17 mars 1993, point 9.4 des motifs).

3.2 Le second vice de procédure qu'a fait valoir le requérant tient à ce qu'il a été jugé dans la décision attaquée que les pièces soumises par le requérant le 12 août 1991 devaient être "ignorées". La Chambre constate cependant qu'il ressort de l'ensemble de la décision attaquée que la division d'opposition n'a nullement omis de prendre ces pièces en considération, mais qu'elle a estimé qu'elles portaient sur une question définitivement tranchée par la décision T 215/88, si bien qu'elle n'avait pas à en tenir compte lors de l'examen de la seule question sur laquelle elle avait encore à statuer. Cette analyse peut être contestée, et

Beurteilung der Sachlage läßt sich zwar anfechten, wie es in diesem Beschwerdeverfahren tatsächlich geschehen ist, würde aber selbst dann, wenn sie sich als Fehleinschätzung erwiesen hätte (was nicht der Fall ist), allein keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellen, der eine darauf gestützte Entscheidung null und nichtig machen könnte.

3.3 Die Kammer ist daher der Auffassung, daß es die behaupteten wesentlichen Verfahrensmängel nicht gegeben hat. Da auch kein anderer formaler Grund für eine Aufhebung der angefochtenen Entscheidung vorliegt, wendet sich die Kammer nun der technischen Begründung des ersten Antrags des Beschwerdeführers zu.

3.4 Als einzige strittige Frage ist hier zu klären, ob diejenigen als Beispiele angeführten Kuppler, die eine COG mit einer freien (nicht blockierten) para-Stellung haben, in der Beschreibung verbleiben sollten. In diesem Zusammenhang war auch umstritten, inwieweit die Entscheidung T 215/88 als rechtskräftig anzusehen sei.

3.4.1 Zur Klärung dieser letzteren Frage, was in der Sache T 215/88 rechtskräftig entschieden worden ist, sei zunächst auf die Entscheidungsformel verwiesen, die wie folgt lautet:

- "1. Der Beschwerde wird stattgegeben.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent gemäß dem Hauptantrag des Beschwerdeführers aufrechtzuerhalten."

Der Hauptantrag ging dahin, das Patent mit einem geänderten Anspruch 1 sowie den Ansprüchen 2 bis 7 in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Weder im Antrag noch in der Entscheidungsformel wird also auf den entsprechenden Inhalt der Beschreibung Bezug genommen.

Die vorstehende Entscheidungsformel könnte auf den ersten Blick so verstanden werden, als werde die gesamte Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen, wie es in Artikel 111 (1) EPÜ als eine der beiden sich gegenseitig ausschließenden Entscheidungsmöglichkeiten in Beschwerdesachen vorgesehen ist; demnach hätte die Kammer die

ing the present appeal proceedings; however, even if this appreciation of the facts would have turned out during these appeal proceedings to be erroneous (which is not the case), such an erroneous appreciation of facts would not in itself constitute a substantial procedural violation which might render a decision based on it null and void.

3.3 Thus the Board holds that the alleged substantial procedural violations did not occur. In the absence of any further formal reason why the decision under appeal should be set aside, the Board will now consider the technical merits of the appellant's first request.

3.4 In this respect, the only question in dispute is whether those examples of couplers which contained a COG with a free (unblocked) para position should remain in the description. In this context there was also dispute about the extent to which decision T 215/88 was final.

3.4.1 In respect of this latter question, i.e. what matters had been finally adjudged in decision T 215/88, this decision ordered that

- "1. the appeal is allowed,
2. the decision under appeal is set aside, and
3. the case is remitted to the Opposition Division with the order to maintain the patent on the basis of the appellant's main request."

The main request was to maintain the patent on the basis of an amended Claim 1 as well as Claims 2 to 7 as granted. Thus both the request and the order were totally silent in respect of the appropriate content of the description.

The above order might at first glance be construed to mean that the entire case was remitted to the Opposition Division for further prosecution as provided for in Article 111(1) EPC as one of two mutually exclusive possibilities for decisions in respect of appeals, namely either a final decision on every issue and every fact in the case, including any consequential amendments to the description,

l'a d'ailleurs été pendant la présente procédure de recours; néanmoins, même s'il avait été constaté au cours de la procédure de recours (ce qui n'est pas le cas) que cette analyse des faits était erronée, cette erreur ne constituerait pas en soi un vice substantiel de procédure pouvant entraîner l'annulation d'une décision fondée sur cette analyse.

3.3 La Chambre estime donc qu'il n'y a pas eu vice substantiel de procédure. Puisqu'il ne peut par ailleurs être invoqué d'autres raisons de forme qui justifieraient une annulation de la décision attaquée, la Chambre va à présent examiner pour le fond la première requête du requérant, sous ses aspects techniques.

3.4 La seule question qui reste encore à trancher à cet égard est de savoir si l'on doit maintenir dans la description les exemples de coupleurs contenant un COG en position para libre (non bloquée). A ce propos, il a été également posée la question de savoir dans quelle mesure la décision T 215/88 devait être considérée comme une décision finale.

3.4.1 En ce qui concerne ce dernier point, c'est-à-dire la question de savoir quelles sont les questions qui ont été tranchées définitivement dans la décision T 215/88, il convient de se reporter au dispositif de cette décision, dans lequel il est stipulé :

- "1. le recours est recevable,
2. la décision attaquée est annulée et
3. l'affaire est renvoyée devant la division d'opposition, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet conformément à la requête principale du requérant."

La requête principale visait à faire maintenir le brevet sur la base du texte modifié de la revendication 1 et du texte des revendications 2 à 7 du brevet tel que délivré. Ainsi, ni dans cette requête, ni dans le dispositif de la décision, il n'était fait allusion au contenu que devait avoir la description.

Il semblerait à première vue que l'on puisse interpréter le dispositif ci-dessus comme signifiant que toute l'affaire était renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner, conformément à l'article 111(1) CBE, ceci correspondant à l'une des deux possibilités prévues pour le règlement d'un recours, possibilités qui s'excluent mutuellement: soit il est rendu une décision finale sur tous

Wahl, entweder selbst eine Endentscheidung zu treffen, die alle Rechts- und Tatfragen des Falls klärt und auch etwaige daraus resultierende Änderungen der Beschreibung einschließt, oder aber die Sache zur weiteren Entscheidung zurückzuweisen, ohne daß irgendetwas rechtskräftig entschieden ist. Eine solche Auslegung wäre jedoch nach Auffassung der Kammer gänzlich verfehlt, da sie nicht in Einklang mit den Entscheidungsgründen steht, in denen unmißverständlich festgestellt wurde, daß der Gegenstand der vorstehend genannten Ansprüche den Erfordernissen des EPÜ genügt. Die Entscheidungsformel würde dann überdies anders ausgelegt, als sie die Einspruchsabteilung und die Verfahrensbeteiligten verstanden haben; eine solche Auslegung wäre auch rechtlich nicht haltbar (siehe auch Entscheidung T 79/89, ABI. EPA 1992, 283).

Demgemäß muß die Entscheidungsformel nach Ansicht der Kammer im Zusammenhang mit den Entscheidungsgründen als Ganzes gelesen und so verstanden werden, daß die Kammer in bezug auf die Patentierbarkeit des Gegenstands der vorstehend genannten Ansprüche und ihre Formulierung im Rahmen der Zuständigkeit des Organs, das die angefochtene Entscheidung erlassen hatte, selbst eine Entscheidung getroffen hat, die rechtskräftig ist (Art. 106(1) EPÜ; siehe auch Nr. 6.1 der Zwischenentscheidung vom 17. März 1993 in dieser Sache sowie die nachstehend unter Nr. 4 dargelegten Überlegungen der Kammer zum Antrag 2 des Beschwerdeführers). Nur im restlichen Teil der Entscheidungsformel, der für die der Kammer vorliegende Kernfrage der Patentierbarkeit nicht von unmittelbarer Bedeutung war und die richtige Anpassung der Beschreibung betraf, hat die Kammer tatsächlich von der zweiten in Artikel 111(1) EPÜ vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht und die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen. Diese Auslegung einer so angelegten Entscheidungsformel steht zweifelsohne auch in Einklang mit anderen Entscheidungen der Beschwerdekammern (z. B. T 757/91 vom 10. März 1992, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe und T 113/92 vom 17. Dezember 1992, Nr. 1 der Entscheidungsgründe).

3.4.2 Da die Entscheidung T 215/88 rechtskräftig, d. h. rechtsverbindlich, ist, kann weder der Wortlaut der Ansprüche noch die Patentierbarkeit ihres Gegenstands in einem späteren, die zurückverwiesenen Punkte

or remittal of the case for further prosecution, without anything having been finally decided. However, such a construction is, in the Board's judgment, wholly inappropriate, since it is not in agreement with the reasons for the decision which clearly state that the subject-matter of the above claims met the requirements of the EPC. In addition, the Board observes that this construction of the above order would not correspond to the way in which the Opposition Division and the parties to the proceedings had understood it, nor, for that matter, is it sound in law (see also decision T 79/89, OJ EPO 1992, 283).

Accordingly, the Board holds that the above order has to be seen in context with the reasons for the decision as a whole, so as to mean that in respect of the patentability of the subject-matter of the above claims and their wording the Board has rendered a decision within the competence of the department which was responsible for the decision appealed, which decision is final (Article 106(1) EPC; see also the interlocutory decision of 17 March 1993 in this case, point 6.1, as well as the Board's considerations in respect of the appellant's petition No. 2 in point 4 below). Only in respect of the remaining part of the order, which was not immediately relevant to the principal issue (patentability) before it, that is to say the proper adaptation of the description, did the Board exercise its power pursuant to the second possibility provided by Article 111(1) EPC by remitting the case to the Opposition Division. This construction of the above type of order is in clear agreement with other decisions of the Boards of Appeal, e.g. T 757/91 of 10 March 1992, point 2.2 of the Reasons, and T 113/92 of 17 December 1992, point 1 of the Reasons.

3.4.2 It follows from the finality, i.e. the legally binding effect, of decision T 215/88 that neither the wording of the above claims nor the patentability of their subject-matter may be further challenged before the EPO in

les faits de la cause, y compris sur les modifications à apporter en conséquence à la description, soit l'affaire est renvoyée pour suite à donner, sans qu'aucun des points n'ait été définitivement réglé. Néanmoins, cette interprétation est, de l'avis de la Chambre, tout à fait inexacte, car elle est en désaccord avec les "Motifs de la décision", dans lesquels il était constaté expressément que l'objet des revendications en cause répondait aux conditions requises par la CBE. En outre, la Chambre fait observer que cette interprétation du dispositif ne correspond pas à celle qu'en ont donnée la division d'opposition et les parties à la procédure, et qu'elle n'est pas non plus fondée en droit (cf. également la décision T 79/89, JO OEB 1992, 283).

Par conséquent, la Chambre estime qu'il convient d'interpréter le dispositif susmentionné en le replaçant dans le contexte général des motifs de la décision T 215/88, et donc qu'il doit être considéré que dans cette décision, qui est une décision finale, la Chambre a statué sur la brevetabilité de l'objet des revendications en cause et sur leur libellé en exerçant les compétences de l'instance qui avait pris la décision attaquée (article 106(1) CBE; cf. également à cet égard la décision intermédiaire du 17 mars 1993, notamment le point 6.1 de cette décision, ainsi que les considérations développées par la Chambre au point 4 ci-après à propos de la requête n° 2 (soumise par le requérant)). Ce n'est que dans le dernier point du dispositif, qui n'avait pas directement trait à la question principale (celle de la brevetabilité), puisqu'il s'agissait de l'adaptation qu'il convenait de donner de la description, que la Chambre a fait usage de la seconde possibilité prévue par l'article 111(1) CBE en renvoyant l'affaire à la division d'opposition. Cette dernière interprétation du dispositif susmentionné est incontestablement en accord avec d'autres décisions rendues par des chambres de recours, comme par exemple la décision T 757/91 en date du 10 mars 1992 (point 2.2 des motifs), et la décision T 113/92 en date du 17 décembre 1992 (point 1 des motifs).

3.4.2 Du fait de ce caractère final de la décision T 215/88, c'est-à-dire de son effet juridique contraignant, il n'est plus possible dans la suite de la procédure, lors de l'examen de la question qui avait été renvoyée à la

betreffenden Verfahren vor dem EPA nochmals angefochten werden (siehe auch hierzu die bereits erwähnte Entscheidung T 79/89).

Was den zweiten, die Zurückverweisung betreffenden Teil der Entscheidungsformel anbelangt, mit dem die Anpassung der Beschreibung der Einspruchsabteilung übertragen wird, so folgt aus Artikel 111 (2) EPÜ, daß die Einspruchsabteilung nur insoweit durch die rechtliche Beurteilung der zurückverweisenden Kammer gebunden ist, als "der Tatbestand derselbe ist"; der Einspruchsabteilung steht es also grundsätzlich frei, ein neues Vorbringen zu prüfen, sofern dieses lediglich der Anpassung der Beschreibung dient. Nur solche Tatbestände sind in Artikel 111 (2) EPÜ gemeint.

Nach Auffassung der Kammer bedeutet dies, daß alle Tatsachenfeststellungen, die dem rechtsverbindlichen Teil der Entscheidungsformel (res judicata) zugrunde liegen, nach diesem Artikel nicht nochmals geprüft werden dürfen und somit ebenfalls rechtsverbindlich sind. Wäre es anders, könnten also diese Feststellungen bei Zurückverweisung der Sache zur Anpassung der Beschreibung in einem nachfolgenden Verfahren von den Beteiligten in Frage gestellt und von der Einspruchsabteilung aufgehoben werden, so würde die Entscheidung als Ganzes einschließlich der Entscheidungsformel hinfällig und wäre damit de facto ihrer Rechtsverbindlichkeit beraubt. Wenn unter dem in Artikel 111 (2) EPÜ enthaltenen Begriff "Tatbestand" auch Tatsachenfeststellungen subsumiert würden, die Grundlage, d. h. Voraussetzung, für den rechtskräftigen Teil der Entscheidung sind, würde Einsprechenden - unter Mißachtung des klar erkennbaren einzigen Zweckes der Zurückverweisung (Anpassung der Beschreibung) - nachträglich eine (dritte) Gelegenheit eröffnet, durch Vorbringen neuer Tatsachen den rechtsverbindlichen Teil der Entscheidung anzugreifen. Dies aber sieht das EPÜ weder explizit noch implizit vor. Überdies würde durch eine solche breitere Auslegung des Artikels 111 (2) EPÜ und die auf diese Weise eröffnete Anfechtungsmöglichkeit nach Meinung der Kammer

subsequent proceedings relating to the remitted matter (see again T 79/89 cited above).

In respect of the second part of the above order, concerning the remittal of the case, delegating the adaptation of the description to the Opposition Division, it follows from Article 111(2) EPC that the Opposition Division is only bound by the ratio decidendi of the remitting decision "in so far as the facts are the same", i.e. that the Opposition Division is, in principle, free to consider fresh matter, but matter that is relevant only to the adaptation of the description. It is only with such facts that Article 111(2) is intended to deal.

In the Board's judgment, this means that all findings of fact on which the binding part of the above order (res judicata) rests, are not open to reconsideration under this article, and are thus equally binding. Were it otherwise, i.e. were it open to the parties to challenge these findings and for the Opposition Division to overturn them during subsequent proceedings on remittal for the adaptation of the description, this would render the decision as a whole, including the order, nugatory and futile and would thus, in effect, destroy its binding nature. Any construction of the term "facts of the case" contained in Article 111(2) which included findings of fact which constitute the basis of, in the sense of being a *conditio sine qua non* for, the final part of the decision would, contrary to the clearly intended sole purpose of the remittal (the adaptation of the description), afford opponents a much belated (third) opportunity to attack the binding part of the decision by adducing new facts. No such opportunity is provided by the EPC, either expressly or by implication. Furthermore, its introduction by an extended construction of Article 111(2) would, in the Board's judgment, offend the general principle of legal certainty, i.e. the general interest of the public in the termination of legal disputes ("*expedit rei publicae ut sit finis litium*") as well as the right of the individual to be protected from the vexatious multiplication of

division d'opposition, de contester à nouveau le texte des revendications susvisées, ni de mettre en cause la brevetabilité de leur objet (cf. là encore la décision T 79/89 susmentionnée).

S'agissant de la deuxième partie du dispositif susmentionné, ordonnant le renvoi de l'affaire à la division d'opposition, à charge pour celle-ci d'adapter la description, il découle de l'article 111(2) CBE que cette instance n'est liée par les motifs de la décision de renvoi que "pour autant que les faits de la cause soient les mêmes". Autrement dit, la division d'opposition est en principe libre d'examiner de nouveaux faits, à condition qu'il ne s'agisse que de faits en relation avec l'adaptation de la description, qui seuls correspondent aux faits visés par l'article 111(2) CBE.

Pour la Chambre, cela signifie que les constatations sur lesquelles se fonde la partie contraignante du dispositif susmentionné (res judicata) ne peuvent être réexaminées en vertu de cet article, et qu'elles sont donc toutes également contraignantes. S'il en allait autrement, c'est-à-dire si les parties étaient libres de les contester et que la division d'opposition puisse par la suite revenir sur ces constatations lors de l'examen de l'affaire qui lui a été renvoyée pour adaptation de la description, la décision dans son ensemble, y compris le dispositif, deviendrait superflue et sans valeur, perdant ainsi en fait son caractère contraignant. Si l'on devait considérer que l'expression "les faits de la cause" figurant à l'article 111(2) CBE englobe également les constatations qui sont à la base de la partie définitive de la décision, en ce sens que sans elles la Chambre n'aurait pu aboutir à cette décision finale, les opposants se verraient offrir tardivement (pour la troisième fois) la possibilité de contester la partie contraignante de la décision en faisant valoir de nouveaux faits, ce qui irait à l'encontre du seul et unique objectif qui avait été assigné expressément à ce renvoi de l'affaire devant la division d'opposition, à savoir l'adaptation de la description. Or, cette possibilité ne ressort pas expressément de la CBE et elle n'en découle pas non plus implicitement, et créer une telle possibilité par le biais d'une interprétation au sens lar-

der allgemeine Grundsatz der Rechtssicherheit, d. h. das allgemeine Interesse der Öffentlichkeit an der Beendigung von Rechtsstreitigkeiten ("expedit rei publicae ut sit finis litium") sowie das Recht des einzelnen auf Schutz vor einer schikanösen Klage- und Prozeßflut, verletzt.

3.4.3 Zu der konkreten Frage, ob über die Äquivalenz des Kupplers Nr. 5 bereits in der Sache T 215/88 entschieden wurde, wie die Einspruchsabteilung befunden hat, hält die Kammer fest, daß dieser Punkt in der Entscheidung T 215/88 ausdrücklich behandelt wurde. Die damalige Kammer hat als Tatsache festgestellt, daß der Kuppler Nr. 5 ein typisches Beispiel eines Zwei-Äquivalent-Kupplers gemäß der in den Entscheidungsgründen aufgestellten Definition (siehe Nr. 4.2 (nachstehend unter Nr. 3.5.1 zitiert) und Nr. 4.3) ist. Diese Tatsachenfeststellung lag auch einem Teil der rechtlichen Überlegungen der Kammer zugrunde (siehe Nr. 6.2.4 der Entscheidungsgründe) und war somit für die von der Kammer in ihrer Entscheidung getroffene Anordnung, das Patent auf der Grundlage bestimmter im Hauptantrag vorgeschlagener Ansprüche aufrechtzuerhalten, **maßgebend** (im vorstehend erläuterten Sinne). Die Kammer gelangt daher zu dem Schluß, daß diese Tatfrage entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers in T 215/88 bereits rechtskräftig dahingehend entschieden worden ist, daß der Kuppler Nr. 5 unter die im Anspruch 1 enthaltene Definition fällt. Diese Tatsachenfeststellung darf aus den schon dargelegten Gründen nicht mehr in Frage gestellt werden.

3.4.4 Somit hat die Einspruchsabteilung die Entscheidung T 215/88 richtig ausgelegt und jede weitere Prüfung dieser Tatfrage zu Recht abgelehnt.

3.5 Die vorstehende den Kuppler Nr. 5 betreffende Tatsachenfeststellung in der Entscheidung T 215/88 darf allerdings nicht auf alle anderen Kuppler mit einer freien para-Stellung in der COG ausgedehnt werden. Die Entscheidung T 215/88 enthält demnach keine endgültige Tatsachenfeststellung zur Äquivalenz dieser anderen Kuppler. Somit ist noch zu klären, ob aufgrund des Vorbringens des Beschwerdeführers alle diese Kuppler oder zumindest einige davon aus der Beschreibung gestri-

suits and prosecutions.

3.4.3 In respect of the specific question whether the equivalency of coupler No. 5 had already been decided in case T 215/88, as found by the Opposition Division, the Board notes that this question was expressly dealt with in decision T 215/88. The Board found as fact that coupler No. 5 was a typical example of a two-equivalent coupler within the definition given for this term in the Reasons for the decision (see points 4.2 (recited in point 3.5.1 below) and 4.3). In addition, part of the Board's legal considerations were based upon this finding of fact (see point 6.2.4 of the Reasons), so that this finding was **decisive** (in the sense explained above) to the Board's order in its above decision to maintain the patent on the basis of certain claims as set out in the main request. Thus the Board holds that, contrary to the appellant's present submission, this question of fact had already been finally decided in decision T 215/88, namely that coupler No. 5 fell under the definition in Claim 1. This finding of fact is, for the reasons set out above, not open to further challenge.

3.4.4 Accordingly, the Opposition Division did correctly interpret decision T 215/88, and was right in refusing to entertain this question of fact any further.

3.5 However, the above finding of fact in decision T 215/88 relating to coupler No. 5 cannot be extended to comprise all other couplers having a free para position in the COG. Thus, decision T 215/88 does not contain any final finding of fact concerning the equivalency of these other couplers. The question whether the appellant's submissions require deletion of some or all of these couplers from the description therefore still remains to be decided. In this context, the parties relied on differ-

ge de l'article 111(2) CBE irait, de l'avis de la Chambre, à l'encontre de ce principe général du droit qu'est le principe de la sécurité juridique par lequel est affirmé l'intérêt général du public au règlement des litiges. ("expedit rei publicae ut sit finis litium"), ainsi que le droit de chacun à être protégé contre une multiplication tracassière des procès et poursuites judiciaires.

3.4.3 S'agissant plus particulièrement de savoir si la question de l'équivalence du coupleur n° 5 avait déjà été tranchée dans l'affaire T 215/88, comme l'avait estimé la division d'opposition, la Chambre fait observer que la décision T 215/88 avait traité expressément de cette question. La Chambre a constaté qu'en fait le coupleur n° 5 était un exemple typique de coupleur à deux équivalents au sens où l'entend la définition donnée à cette expression dans les motifs de la décision T 215/88 (cf. point 4.2 de cette décision - cité ci-après au point 3.5.1 - et point 4.3). En outre, certaines des considérations juridiques de la Chambre étaient fondées sur cette constatation (cf. point 6.2.4 des motifs de cette décision), si bien que cette constatation a été **déterminante** (au sens indiqué plus haut) pour la décision prise par la Chambre de maintenir le brevet sur la base de certaines revendications, comme l'avait demandé le requérant dans sa requête principale. Aussi la Chambre considère-t-elle que, contrairement à ce que prétend à présent le requérant, cette question de fait a déjà été tranchée définitivement dans la décision T 215/88, autrement dit que le coupleur n° 5 entrainait dans la définition du coupleur à deux équivalents selon la revendication 1. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, cette constatation ne peut être remise en question.

3.4.4 La division d'opposition a donc correctement interprété la décision T 215/88 et c'est avec juste raison qu'elle a refusé d'examiner à nouveau cette question.

3.5 Toutefois, la constatation susmentionnée faite à propos du coupleur n° 5 dans la décision T 215/88 ne peut être étendue à tous les autres coupleurs ayant une position para libre dans le COG, et l'on ne peut trouver ainsi dans cette décision de constatation définitive au sujet de l'équivalence de ces autres coupleurs. Il reste donc à savoir si, compte tenu des arguments invoqués par le requérant, il convient ou non de supprimer de la description la mention de quelques-uns ou de

chen werden müssen. In diesem Zusammenhang haben die Beteiligten die in der Entscheidung T 215/88 aufgestellte Definition des Begriffs "Zwei-Äquivalent-Kuppler" unterschiedlich ausgelegt.

3.5.1 In der Entscheidung T 215/88 finden sich unter Nummer 4.2 der Entscheidungsgründe folgende Ausführungen:

"... die Frage, ob ein Kuppler richtig als "Zwei-Äquivalent-" oder "Sechs-Äquivalent-Kuppler" bezeichnet wird, hängt davon ab, was bei der Entwicklung des diesen Kuppler enthaltenden photographischen Elements tatsächlich geschieht, und kann nicht einfach durch einen Blick auf seine chemische Struktur beantwortet werden. Diese Auffassung wird auch durch den Vergleich des Kupplers Nr. 5 aus dem Streitpatent mit dem vierten Kuppler der Phenolreihe in Tabelle 17.2 der Druckschrift 6 bestätigt, bei dem es sich um dasjenige Phenol handelt, das der abkuppelnden Aryloxy-Gruppe des Kupplers Nr. 5 entspricht. Dennoch produziert der Kuppler Nr. 5 mehr gelben Farbstoff als der Kuppler Nr. C-6 (vgl. Streitpatent, Seite 16, Beispiele 9 und 10), der den Acetamido-Substituenten in der para-Stellung hat; dies bedeutet, daß der Phenol-"Kuppler", der aus der Entwicklung des Kupplers Nr. 5 hervorgeht, bei der Entwicklung des photographischen Elements gemäß Beispiel 9 des Streitpatents offensichtlich nicht selbst als Kuppler reagiert. Unter diesen Umständen kann dieses Phenol nicht als "Kuppler" bezeichnet werden, da dieser Begriff im Stand der Technik nur für Substanzen verwendet wird, die während der Verarbeitung in einem photographischen Element tatsächlich einen Farbstoff bilden."

Unter Nummer 4.5 der Entscheidung T 215/88 heißt es dann weiter:

"Aufgrund dieser (d. h. der vorstehenden und einiger anderer) Überlegungen ... sollte zur Abgrenzung der wirklichen Bedeutung des vorliegenden Anspruchs 1 unter dem Ausdruck "Zwei-Äquivalent-Kuppler" ... ein Kuppler verstanden werden, der zur Bildung eines Moleküls des Bildfarbstoffs in dem photographischen Element nur zwei Äquivalente Silberhalogenid benötigt, ohne daß dann in anschließenden Reaktionen in diesem Element weiteres Silberhalogenid verbraucht wird."

3.5.2 Die vorstehende Definition ist

ent constructions of the definition of the term "two-equivalent coupler" that was contained in decision T 215/88.

3.5.1 Decision T 215/88 contains the following statement in point 4.2 of the Reasons:

"...the question whether a coupler is correctly called "two-equivalent" or "six-equivalent" depends on what actually happens during the development of the photographic element containing that coupler, and cannot be answered simply by looking at its chemical structure. This view is further confirmed by the comparison of coupler No. 5 according to the patent in suit with the fourth coupler of the phenol series in Table 17.2 of document (6), which is the phenol corresponding to the aryloxy coupling-off group of coupler No. 5. Nevertheless this coupler No. 5 produces more yellow dye than coupler No. C-6 (cf. the patent in suit, page 16, examples 9 and 10) having the acetamido substituent in the para position, i.e. the phenol "coupler resulting from the development of coupler No. 5 obviously does not react itself as a coupler during development of the photographic element according to example 9 of the patent in suit. In these circumstances the term "coupler" cannot be attributed to this phenol, because it is only used in the art for moieties which actually form a dye during processing in a photographic element."

In point 4.5 of decision T 215/88 it was then held that:

"As a result of these considerations (i.e. the above and some others)..., for the purpose of the construction of the true meaning of the present Claim 1, the expression "two-equivalent coupler" should be understood ... as meaning a coupler which consumes only two equivalents of silver halide for the formation of one molecule of image dye in the photographic element, without any additional silver halide consumption during subsequent reactions in that element."

3.5.2 The above definition is

l'ensemble de ces coupleurs. Les parties se sont fondées à cet égard sur des interprétations différentes de la définition du terme "coupleur à deux équivalents" donnée dans la décision T215/88.

3.5.1 Or, il a été déclaré au point 4.2 des motifs de cette décision 215/88:

"... la question de savoir si c'est à juste titre qu'un coupleur a été dénommé "à deux équivalents" ou "à six équivalents" dépend de ce qui se passe effectivement au cours du développement de l'élément photographique contenant ce coupleur, et il ne suffit pas d'examiner la structure chimique pour pouvoir répondre à cette question. C'est ce que montre en outre la comparaison entre le coupleur n°5 selon le brevet en litige et le coupleur n°4 de la série phénol dans le tableau 17.2 du document 6, qui est le phénol correspondant au COG aryloxy du coupleur n°5. Ce coupleur n°5 donne cependant une teinte plus jaune que le coupleur n°C-6 (cf. le brevet en litige, p.16, exemples 9 et 10) ayant le substituant acétamido en position para, c'est-à-dire que le coupleur phénol "résultant du développement du coupleur n°5 ne réagit manifestement pas lui-même comme coupleur pendant le développement de l'élément photographique selon l'exemple 9 du brevet en litige. Dans ces conditions, le phénol ne peut être qualifié de "coupleur" car ce terme n'est utilisé dans l'état de la technique que pour des radicaux qui forment effectivement un colorant pendant le traitement à l'intérieur d'un élément photographique."

Il est dit ensuite au point 4.5 de la décision T215/88:

"Compte tenu de ces considérations (c'est-à-dire celles qui viennent d'être exposées plus certaines autres), ..., pour l'interprétation du sens véritable du texte actuel de la revendication 1, il conviendrait de considérer que l'expression "coupleur à deux équivalents" ... désigne un coupleur qui ne consomme, pour la formation d'une molécule de colorant d'image dans l'élément photographique, que deux équivalents d'halogénure d'argent, sans autre consommation d'halogénure d'argent au cours des réactions ultérieures au sein de cet élément."

3.5.2 La définition ci-dessus s'adres-

für den Fachmann gedacht, der sie vor dem Hintergrund seines allgemeinen Fachwissens sieht. Es gehört zum einschlägigen allgemeinen Fachwissen, daß nicht der Kuppler selbst mit Silberhalogenid reagiert, sondern vielmehr zwei Äquivalente Silberhalogenid ein Molekül oxidierten Entwickler (Dox) bilden, der dann hauptsächlich mit dem Kuppler in seiner anionischen Form reagiert, wobei ein Leukofarbstoff entsteht, der durch Abspaltung des der COG entsprechenden Anions und eines Protons, d. h. ohne daß eine weitere Oxidation notwendig ist, den Bildfarbstoff liefert (siehe z. B. Druckschrift 6a, Seite 340, Kapitel B mit der Überschrift "Reactions of Oxidised Developing Agent" sowie die Beschreibung des Streitpatents, Seite 2, Zeilen 31 bis 38).

Der Fachmann hätte also erkannt, daß der Ausdruck "zwei Äquivalente Silberhalogenid" im obigen Kontext dasselbe bedeutet wie "ein Molekül oxidierten Entwickler" und daß die strittige Definition nur solche photographischen Elemente ausschließt, die "in anschließenden Reaktionen" im photographischen Element weiteren Dox verbrauchen. Unter anschließenden Reaktionen sind nach Ansicht der Kammer bei Auslegung anhand der Erläuterungen unter Nummer 4.2 der Entscheidung T 215/88 (siehe Nr. 3.5.1) ausschließlich Reaktionen zu verstehen, bei denen nach Abspaltung der COG weiterer Farbstoff gebildet wird. Somit ist die vom Beschwerdeführer vertretene Auslegung der obigen Definition, daß ein photographisches Element, das einen solchen Kuppler enthält, bei der herkömmlichen Entwicklung unter keinen Umständen mehr als zwei Äquivalente Silberhalogenid verbrauchen sollte, nicht sachgerecht und kann nicht als Grundlage für die Beurteilung des zulässigen Beschreibungsinhalts dienen.

3.6 Damit kommt die Kammer zu der Frage, ob die Beschreibung photographische Elemente mit Kupplern umfaßt, die keine Zwei-Äquivalent-Kuppler gemäß der richtig ausgelegten vorstehenden Definition sind; sie stellt fest, daß der Beschwerdeführer keinerlei Beweismittel für die betreffenden Kuppler vorgelegt, sondern lediglich geltend gemacht hat, daß angesichts der mit dem Kuppler Nr. 5 erzielten Testergebnisse bei Abwägen der Wahrscheinlichkeit vernünftigerweise angenommen werden könne, daß die anderen Kuppler mit

addressed to the person skilled in the art, who would consider it in the light of the common general knowledge. The relevant common general knowledge is that it is not the coupler itself which reacts with silver halide, but rather that two equivalents of silver halide produce one molecule of oxidised developing agent (Dox), which then reacts mainly with the coupler in its anionic form, thereby producing a leuco dye which then yields the image dye by removal of the anion corresponding to the COG and a proton, i.e. without requiring further oxidation (see e.g. document (6a), page 340, Chapter B, headed "Reactions of Oxidised Developing Agent" and the specification of the disputed patent, page 2, lines 31 to 38).

Thus the person skilled in the art would have appreciated that the expression "two equivalents of silver halide" in the above context had the same meaning as "one molecule of oxidised developing agent" and that the definition in dispute excluded only such photographic elements which consumed further Dox "during subsequent reactions" in the photographic element. The meaning of that latter expression must, in the Board's judgment, be construed in the light of the explanations given in point 4.2 of decision T 215/88 (see point 3.5.1 above) as relating exclusively to reactions involving the formation of further dye subsequent to the removal of the COG. Thus the appellant's construction of the above definition, according to which a photographic element containing such a coupler should in no circumstances consume, during conventional development, more than two equivalents of silver halide, is not appropriate, and cannot form the basis on which the allowable content of the description must be assessed.

3.6 Turning now to the question of whether the description comprises photographic elements which contain couplers not being two-equivalent couplers according to the above definition on its proper construction, the Board observes that the appellant did not provide any evidence concerning the couplers in question, but simply argued that in the light of the test results obtained with coupler No. 5 it was reasonable to assume, on the balance of probabilities, that the other couplers having a free para position would yield similar results.

se à un homme du métier censé la lire à la lumière de ses connaissances générales. Ces connaissances générales lui apprennent que ce n'est pas le coupleur proprement dit qui réagit avec l'halogénure d'argent; en fait, deux équivalents d'halogénure d'argent équivalent une molécule d'agent de développement oxydé (Dox) qui réagit ensuite principalement avec le coupleur sous sa forme anionique, formant ainsi un leuco-colorant qui donne alors le colorant d'image par élimination de l'anion correspondant au COG, ainsi que d'un proton, c'est-à-dire sans nécessiter une oxydation supplémentaire (cf. par ex. le document 6bis, p. 340, chapitre B, intitulé "Reactions of Oxidised Developing Agent" et le fascicule du brevet en litige, page 2, lignes 31 à 38).

Ainsi, l'homme du métier aurait compris que l'expression "deux équivalents d'halogénure d'argent" utilisée ci-dessus équivaut à l'expression "une molécule d'agent de développement oxydé", et que la définition contestée n'excluait que les éléments photographiques qui consommaient des molécules supplémentaires de Dox "au cours de réactions ultérieures" au sein de l'élément photographique. La Chambre estime que cette dernière expression doit être interprétée à la lumière des explications fournies au point 4.2 de la décision T 215/88 (cf. ci-dessus, point 3.5.1), c'est-à-dire qu'il convient de considérer qu'elle porte exclusivement sur des réactions impliquant une formation supplémentaire de colorant après l'élimination du COG. Par conséquent, c'est à tort que le requérant a interprété la définition susmentionnée comme signifiant qu'un élément photographique contenant un coupleur de ce type ne doit jamais consommer, au cours d'un développement classique, plus de deux équivalents d'halogénure d'argent, et il n'est pas possible de se fonder sur cette interprétation pour apprécier l'admissibilité du contenu de la description.

3.6 En ce qui concerne à présent la question de savoir si la description englobe des éléments photographiques contenant des coupleurs qui ne sont pas des coupleurs à deux équivalents répondant à la définition susmentionnée, si on l'interprète correctement, la Chambre constate que le requérant n'a fourni aucune preuve à ce sujet, mais s'est borné à faire valoir que vu les résultats des tests obtenus avec le coupleur n°5, l'on pouvait raisonnablement penser que selon toute probabilité, les autres coupleurs ayant une position para

einer freien para-Stellung ähnliche Ergebnisse liefern würden. Nach Meinung der Kammer kann dieses Argument nicht greifen, weil sowohl die Frage der Äquivalenz des Kupplers Nr. 5 als auch die Frage, ob er der im vorliegenden Anspruch 1 enthaltenen Definition "Zwei-Äquivalent-Kuppler" entspricht, bereits rechtskräftig entschieden worden sind (siehe Nrn. 3.4.2 bis 3.4.4) und deshalb in dem jetzigen Verfahren nicht nochmals aufgerollt werden dürfen. Wenn man schon die strukturelle Ähnlichkeit zwischen diesem und anderen in der Beschreibung enthaltenen Kupplern als Anzeichen für eine ähnliche Kuppleraktivität ansehen könnte, dann würde diese strukturelle Ähnlichkeit prima facie eher die Schlußfolgerung stützen, daß auch diese Kuppler der obigen Definition entsprechen. Somit kann die strukturelle Ähnlichkeit nicht zur Glaubhaftmachung des Gegenteils herangezogen werden, wie es der Beschwerdeführer getan hat.

3.7 Aus diesen Gründen ist die Kammer der Überzeugung, daß eine weitere Änderung der Beschreibung nicht notwendig ist und der erste Antrag des Beschwerdeführers zurückgewiesen werden muß.

3.8 Da der Beschwerdeführer aber ausführlich auf die Frage der Äquivalenz der Kuppler mit einer freien (nicht blockierten) para-Stellung eingegangen ist, erscheint der Kammer die Bemerkung angebracht, daß eine Prüfung seiner umfangreichen Ausführungen und Argumente zu keinem anderen Ergebnis geführt hätte.

Die Versuche des Beschwerdeführers zeigen, daß ein photographisches Element, das den Kuppler Nr. 5 als einzigen Kuppler enthält, bei der Entwicklung mit der "in Beispielen der Druckschrift EP 0 080 355" (d. h. des Streitpatents) offenbarten Entwicklerlösung sowie einem weitverbreiteten kommerziellen Entwicklersystem, dem sog. Kodak-C-41-Prozeß, zur Produktion eines Mols des Bildfarbstoffs 3,5 bzw. 4,6 Äquivalente Silberhalogenid benötigt. Dagegen verbraucht ein als "typischer Zwei-Äquivalent-Kuppler" bezeichneter Kuppler derselben Struktur, bei dem als einziger Unterschied die COG ein heterocyclischer Rest ist, dessen Struktur jede weitere Reaktion mit dem Dox ausschließt, für die Bildung eines Mols desselben Bildfarbstoffs lediglich 2,0 bzw. 2,2 Äquivalente Silberhalogenid. Aus diesen Werten hat der Beschwerdeführer geschlossen, daß der Kuppler Nr. 5 nicht als Zwei-

in the Board's judgment, this argument must fail. The reason for this is that the question of the equivalency of coupler No. 5 as well as the question whether or not it satisfies the definition of a two-equivalent coupler contained in the present Claim 1, has already been finally decided, as set out in points 3.4.2 to 3.4.4 above, and cannot therefore be challenged again in these proceedings. Thus the structural similarity between this and other couplers contained in the body of the description, even if it could be regarded as an indication of similar coupler activity, would, prima facie, rather support the conclusion that these couplers would also satisfy the above definition. Thus this structural similarity cannot be used as prima facie evidence to the contrary, as submitted by the appellant.

3.7 For these reasons the Board is satisfied that a further amendment of the description is not required and the appellant's first petition must fail.

3.8 However, since the appellant has put forward a good deal of submissions and arguments relating to the question of the equivalency of those couplers which have a free (unblocked) para position, the Board wishes to observe that a consideration of these submissions and arguments would not in any case have led to a different result.

The appellant's tests demonstrate that a photographic element containing coupler No. 5 as the sole coupler, during development with the developing solution disclosed "in Examples of EP 0080 355" (i.e. the disputed patent) as well as a widely used commercial developing system, the so-called Kodak C-41 process, consumes 3.5 or 4.6 equivalents of silver halide, respectively, for the production of one mole of image dye. By contrast, a coupler having the same structure, with the only exception that the COG is a heterocyclic moiety the structure of which excludes any further reaction with Dox, which coupler is said to be a "typical two-equivalent coupler", consumes only 2.0 or 2.2 equivalents of silver halide, respectively, for the formation of one mole of the same image dye. From these data the appellant inferred that coupler No. 5 was not considered to be a two-equivalent coupler. In his

libre donneraient des résultats similaires. La Chambre estime que cet argument ne tient pas, car la question de l'équivalence du coupleur n° 5 et la question de savoir si ce coupleur répond à la définition du coupleur à deux équivalents selon le texte actuel de la revendication 1 ont déjà été tranchées (cf. ci-dessus, points 3.4.2 à 3.4.4), si bien qu'il n'est plus possible de revenir sur ce sujet dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, même si la similarité de structure entre ce coupleur et les autres coupleurs mentionnés dans le corps de la description pouvait être considérée comme l'indice d'une activité similaire de ces coupleurs, il semblerait que l'on doive plutôt en conclure que ces coupleurs répondent également à la définition susmentionnée. Cette similarité de structure ne peut donc être invoquée pour essayer de prouver le contraire, comme l'a fait valoir le requérant.

3.7 Pour toutes ces raisons, la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu de modifier une nouvelle fois la description et qu'elle n'a pas à faire droit à la première requête soumise par le requérant.

3.8 Cependant, comme le requérant a soumis un grand nombre d'arguments et de justifications à propos de la question de l'équivalence des coupleurs ayant une position para libre (non bloquée), la Chambre tient à signaler qu'elle serait de toute façon parvenue à la même conclusion même si elle avait tenu compte de tous ces arguments et de toutes ces justifications.

Les tests du requérant prouvent qu'aussi bien au cours du développement avec l'agent de développement décrit "dans les exemples du document EP 0 080 355" (c'est-à-dire du brevet en cause) que dans le procédé Kodak C-41, qui est un procédé commercial de développement très répandu, un élément photographique contenant comme seul et unique coupleur le coupleur n° 5 consomme respectivement 3,5 ou 4,6 équivalents d'halogénure d'argent pour la production d'une mole de colorant d'image. En revanche, un coupleur dit "coupleur typique à deux équivalents" ayant la même structure, si ce n'est que le COG est un agent hétérocyclique dont la structure exclut toute réaction ultérieure avec un Dox, ne consomme respectivement que 2,0 ou 2,2 équivalents d'halogénure d'argent pour la formation d'une mole du même colorant d'image. Le requérant en a conclu que le

Äquivalent-Kuppler anzusehen sei. Er macht geltend, konkurrierende Nebenreaktionen, die ebenfalls Dox verbrauchen können, bräuchten auch dann, wenn man sie durch die richtig ausgelegte Definition gemäß der Entscheidung T 215/88 (siehe vorstehend Nr. 3.5.2) nicht ausgeschlossen sehe, nicht berücksichtigt zu werden, da in der Praxis im wesentlichen der gesamte bei der Entwicklung des photographischen Elements vorhandene Dox mit dem oder den vorhandenen Kupplern reagiere, so daß sich an dem von ihm beobachteten Gesamtverbrauch an Silberhalogenid direkt die Äquivalenz der beteiligten Kuppler ablesen lasse.

Diese Behauptung, die der Beschwerdegegner nachdrücklich zurückgewiesen hat, ist nach Ansicht der Kammer nicht mit dem allgemeinen Fachwissen zu vereinbaren, wie es beispielweise durch die Druckschrift 6a, ein vom Beschwerdeführer selbst angezogenes Lehrbuch, verkörpert wird, dem zu entnehmen ist, daß Dox nicht nur durch eine Reaktion mit dem Kuppleranion verbraucht werden kann, sondern auch durch konkurrierende, nicht zur Bildung eines Farbstoffs führende Nebenreaktionen (siehe S. 340, linke Spalte unter der Zwischenüberschrift a sowie den Satz am Ende der linken und Anfang der rechten Spalte auf Seite 341 in Verbindung mit dem auf Seite 343 beginnenden Kapitel "Side Reactions of QDI During Development"). Der Beschwerdeführer hat somit, wie vom Beschwerdegegner geltend gemacht, die relative Reaktivität der beiden getesteten Kuppler und nicht ihre Äquivalenz bestimmt. Der Beschwerdeführer, der in diesem Punkt die Beweislast trägt, hat folglich mit seinen Versuchsergebnissen nicht schlüssig nachgewiesen, daß irgendeiner der in der Beschreibung erwähnten Kuppler mit einer freien para-Stellung nicht der maßgeblichen Definition eines Zwei-Äquivalent-Kupplers entspricht.

4. In bezug auf den zweiten, auf die Aufhebung der Entscheidung T 215/88 gerichteten Antrag des Beschwerdeführers weist die Kammer darauf hin, daß nach den Artikeln 21 (1) und 106 (1) EPÜ nur Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilung, der Einspruchsabteilung und der Rechtsabteilung angefochten werden können. Entscheidungen der Beschwerdekammern gehören also nicht zu den Entscheidungen, für die im EPÜ ausdrücklich die Möglichkeit der Anfechtung

opinion, even if one would admit that the definition given in decision T 215/88 on its proper construction (see point 3.5.2 above) would not exclude competing side reactions which are also capable of consuming Dox, such side reactions need not be considered, because in practice substantially the whole amount of Dox present during development of the photographic element would react with the coupler or couplers present, so that the overall consumption of silver halide observed by him was a direct measure of the equivalency of the couplers involved.

This assertion, which was strongly disputed by the respondent, is, in the Board's judgment, not in agreement with the common general knowledge represented e.g. by document (6a), namely the text book cited by the appellant himself, where it is stated that Dox cannot only be consumed by a reaction with the coupler anion, but also by competing side reactions, not resulting in dye formation (see page 340, left hand column, under the sub-heading (a), and the sentence bridging the left and right-hand columns of page 341 in combination with the chapter "Side Reactions of ODI During Development" beginning on page 343). Thus, as it was submitted by the respondent, the appellant has determined the relative reactivities of the two tested couplers, rather than their equivalency. The appellant, on whom the burden of proof on this issue rests, has therefore failed to demonstrate that his test results unequivocally show that any one of the couplers being mentioned in the description and having a free para position does not fulfil the relevant definition of a two-equivalent coupler.

4. Regarding the appellant's second petition, namely to set aside decision T 215/88, the Board observes that the only decisions which can be contested according to Articles 21(1) and 106(1) EPC are those of the Receiving Section, the Examining Division, the Opposition Division and the Legal Division. Thus the decisions of the Boards of Appeal do not belong to those decisions that can be contested under the express provisions of the EPC (see also the interlocutory decision of 17 March 1993, points 6

coupleur n°5 ne pouvait être considéré comme un coupleur à deux équivalents, et que même si l'on admettait que l'interprétation correcte de la définition donnée dans la décision T 215/88 (cf. ci-dessus point 3.5.2), n'excluait pas des réactions secondaires concurrentes susceptibles elles aussi de consommer un Dox, ces réactions n'avaient pas à être prises en considération, étant donné que, dans la pratique, ce serait la quantité totale de Dox présente pendant le développement de l'élément photographique qui entrerait en réaction avec le ou les coupleurs existants, si bien que la consommation totale d'halogénure d'argent qu'il avait observée mesurait directement l'équivalence des coupleurs considérés.

Cette affirmation du requérant, vivement contestée par l'intimé, est, de l'avis de la Chambre, en désaccord avec les connaissances générales de l'homme du métier, telles que les reflète par exemple le document 6a, en l'occurrence l'ouvrage cité par le requérant lui-même, où il est dit qu'un Dox peut être consommé non seulement dans une réaction avec l'anion de couplage, mais aussi dans des réactions secondaires concurrentes n'aboutissant pas à la formation de colorant (cf. p. 340, colonne de gauche, alinéa (a) et la phrase allant de la fin de la colonne de gauche au début de la colonne de droite de la page 341, à lire en relation avec le chapitre "Side Reactions of QDI During Development", qui commence à la page 343). Ainsi, comme l'a exposé l'intimé, le requérant a déterminé les réactivités comparées des deux coupleurs testés plutôt que leur équivalence. Le requérant, auquel incombait la charge de la preuve en l'occurrence, n'a donc pas été en mesure de prouver que les résultats de ses tests montraient sans équivoque que l'un des coupleurs à position para libre mentionnés dans la description ne répondait pas à la définition correcte d'un coupleur à deux équivalents.

4. En ce qui concerne la seconde requête du requérant, visant à faire annuler la décision T 215/88, la Chambre fait observer qu'en vertu des articles 21(1) et 106(1) CBE, les seules décisions susceptibles de recours sont les décisions rendues par la section de dépôt, les divisions d'examen, les divisions d'opposition et la division juridique. Ainsi, les décisions des chambres de recours ne font pas partie des décisions présentées expressément par la CBE comme des décisions susceptibles

tung vorgesehen ist (siehe auch die Zwischenentscheidung vom 17. März 1993, Nrn. 6 bis 6.3 der Entscheidungsgründe); sie sind vielmehr rechtskräftig und dürfen in einer späteren Entscheidung über denselben technischen Gegenstand nicht aufgehoben oder geändert werden. Die Kammer ist also nach diesen Bestimmungen des EPÜ zur Prüfung des zweiten Antrags nicht befugt.

In der mündlichen Verhandlung am 5. August 1993 hat sich der Beschwerdeführer zusätzlich auf Artikel 125 EPÜ berufen. Für seine Behauptung, daß nach deutschem Recht die Möglichkeit bestehe, eine Entscheidung eines letztinstanzlichen Gerichts abzuändern, wenn sie mit einem gravierenden Verfahrensfehler behaftet sei, hat er allerdings keinerlei Beweise vorgelegt. Nach Kenntnis der Kammer läßt das deutsche Recht ein Wiederaufnahmeverfahren nur in ganz bestimmten Fällen zu, die mit der dem Antrag des Beschwerdeführers zugrunde liegenden Situation nicht direkt vergleichbar sind (Restitutionsklage und Nichtigkeitsklage). Abgesehen davon hat der Beschwerdeführer, bei dem die Beweislast liegt, auch keinen Nachweis dafür erbracht, daß ähnliche Bestimmungen wie diejenigen, die im deutschen Recht enthalten sein sollen, wenn nicht in allen, so doch in den meisten anderen Mitgliedstaaten der EPO existieren und daher "allgemein anerkannt" im Sinne des Artikels 125 EPÜ sind. In Ermangelung solcher Beweise kann die Kammer das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht gelten lassen, daß das deutsche Recht die Existenz entsprechender Rechtsvorschriften in anderen Vertragsstaaten glaubhaft mache. Das diesbezügliche Vorbringen des Beschwerdeführers wird daher zurückgewiesen.

In der Zwischenentscheidung vom 17. März 1993 wird unter Nummer 9.4 der Entscheidungsgründe ferner festgestellt, daß die Ausführungen des "nicht bevollmächtigten Vertreters" unter Artikel 117 EPÜ fallen, so daß in der mündlichen Verhandlung der Sache T 215/88 vor dieser Kammer der vom Beschwerdeführer zur Stützung seines zweiten Antrags geltend gemachte wesentliche Verfahrensmangel (Verstoß gegen die Artikel 133 und 134 EPÜ) nicht gegeben ist.

Der Antrag 2 ist deshalb zurückzuweisen.

5. Dadem Antrag 2 nicht stattge-

to 6.3 of the Reasons), but are final, and it is impossible to set aside or to modify them in a subsequent decision relating to the same technical subject-matter. Thus these provisions of the EPC do not empower the Board to consider this petition.

During the oral proceedings held on 5 August 1993, the appellant additionally relied on Article 125 EPC. However, his assertion that German law provided for the possibility of revising a decision of a court of final jurisdiction if it suffered from a major procedural defect, was not supported by any evidence. According to the Board's own knowledge, German law would allow such a revision only in very specific situations not directly comparable with that underlying the appellant's petition ("Restitutionsklage" and "Nichtigkeitsklage"). In addition, the appellant, on whom the burden of proof rests, has not provided any evidence that provisions similar to those that were purported to exist under German law also existed in all other, or at least in the majority, of the Contracting States of the EPO, and were thus "generally accepted" within the meaning of Article 125 EPC. In the absence of such evidence, the Board cannot accept the appellant's submission that German law constitutes prima facie evidence of the laws of other Contracting States. Therefore, the appellant's submissions under this heading are rejected.

Additionally, in point 9.4 of the Reasons for the interlocutory decision of 17 March 1993 it is stated that the contribution of the "unauthorised representative" was made under Article 117 EPC, so that the substantial procedural violation (of Article 133 and 134 EPC) alleged by the appellant and forming the basis of his second petition did not take place during the oral proceedings held before this Board in case T 215/88.

Accordingly, petition No. 2 fails.

5. Since petition No. 2 cannot be

d'être contestées (cf. également la décision intermédiaire du 17 mars 1993, points 6 à 6.3 des motifs); elles sont définitives, et il est impossible de les annuler ou de les modifier lors d'une décision ultérieure portant sur le même objet technique. Les dispositions de la CBE n'autorisent donc pas la Chambre à prendre cette requête en considération.

Au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 5 août 1993, le requérant a invoqué en outre l'article 125 CBE, mais c'est sans la moindre preuve qu'il a affirmé que la législation allemande prévoit la possibilité de réviser une décision rendue en dernière instance par une juridiction si cette décision est entachée d'un vice grave de procédure. A la connaissance de la Chambre, la législation allemande n'autorise une telle révision que dans des situations très particulières ("Restitutionsklage" et "Nichtigkeitsklage"), qui ne sont pas directement comparables à celle visée dans la requête du requérant. En outre, le requérant, sur lequel repose la charge de la preuve, n'a pas prouvé qu'il existe également dans l'ensemble des autres Etats membres de l'Organisation, ou tout au moins dans la plupart d'entre eux, des dispositions semblables à celles qui existent selon lui dans la législation allemande, et qu'il s'agit par conséquent de dispositions "généralement admises" au sens où l'entend l'article 125 CBE. En l'absence de ces preuves, la Chambre ne peut souscrire aux conclusions du requérant selon lesquelles les dispositions existant dans la législation allemande constituent un commencement de preuve de l'existence de dispositions similaires dans la législation des autres Etats contractants, et elle rejette par conséquent ces conclusions.

Il est dit en outre au point 9.4 des motifs de la décision intermédiaire du 17 mars 1993 que "la personne qui n'était pas un mandataire agréé" était intervenue en application de l'article 117 CBE, si bien que, contrairement à ce qu'a affirmé le requérant, qui a fondé sa seconde requête sur cet argument, la procédure orale n'a pas été entachée d'un vice substantiel (violation des articles 133 et 134 CBE) lors de l'examen par la Chambre de l'affaire T 215/88.

Il ne peut par conséquent être fait droit à la requête n° 2.

5. Vu qu'il ne peut être fait droit à la

ben werden kann, muß als letztes noch der Antrag 3 geprüft werden, der auf die Vorlage der unter Nummer VI aufgeführten Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer gerichtet ist.

5.1 Die Antwort auf die ersten beiden Fragen (1a und 1b) hat keinen Einfluß auf die im vorliegenden Fall zu treffende Entscheidung, da, wie bereits unter den Nummern 3 bis 3.3 ausgeführt, kein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt. Die allgemeine Frage, ob das EPA verpflichtet ist, jedes neue Schriftstück zu der Akte zu nehmen, zu der es gehört, ist überdies rein verwaltungstechnischer, nicht aber rechtlicher Natur und fällt daher nicht in die Zuständigkeit der Kammer. Infolgedessen hat die Kammer entschieden, daß keine Notwendigkeit besteht, die Fragen 1a und 1b der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

5.2 In Frage 2 geht es darum, ob eine Beschwerdekammer befugt ist, eine frühere Entscheidung derselben oder einer anderen Kammer zu beseitigen (d. h. aufzuheben oder zu ändern), wenn diese mit einem Verfahrensmangel behaftet ist. Die mit den Vertretern besetzte Beschwerdekammer (Art. 24 (4) EPÜ) hat in ihrer Zwischenentscheidung vom 17. März 1993 aber bereits festgestellt, daß entgegen der vom Beschwerdeführer zur Stützung seines Antrags vorgebrachten Behauptung kein wesentlicher Verfahrensfehler unterlaufen ist (siehe Nr. 9.4 der Zwischenentscheidung). Somit besteht kein Grund, die vom Beschwerdeführer in der jetzigen Sache aufgeworfene Rechtsfrage der Großen Kammer vorzulegen. Die Kammer räumt zwar ein, daß diese Frage im Falle eines tatsächlich nachgewiesenen Verfahrensfehlers eine wichtige Rolle spielen könnte, sieht ihre Feststellung, daß die Entscheidung T 215/88 rechtskräftig ist und im vorliegenden Verfahren nicht angefochten werden kann, aber in vollem Einklang mit den unter Nummer 6 der Zwischenentscheidung vom 17. März 1993 dargelegten Gründen und der in dieser Zwischenentscheidung zusammenfassend gewürdigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Da der Beschwerdeführer seine Forderung nach Anwendung des Artikels 125 EPÜ durch keinerlei Beweismittel in bezug auf das deutsche Recht oder - was noch wichtiger gewesen wäre - die Rechtsvorschriften

allowed, petition No. 3, i.e. the reference of the questions of law recited in point VI above, needs finally to be considered.

5.1 The answer to the first two of these questions (Nos. 1a and b) has no influence on the decision to be taken in the present case since, as has already been found in points 3 to 3.3 above, no substantial procedural violation took place. The general question whether the EPO is obliged to put any fresh document on the file to which it belongs is, in addition, purely administrative and not a legal one, and therefore lies outside the Board's competence. Consequently the Board has decided that there is no need to refer questions 1a and 1b to the Enlarged Board of Appeal.

5.2 Question No. 2 relates to the power of a Board of Appeal to revise (i.e. to set aside or to modify) a decision taken by the same or another Board of Appeal in cases where the previous decision was taken in violation of procedural law. However, the alternate Board (Article 24(4) EPC) in its interlocutory decision of 17 March 1993 has already found that the substantial procedural violation alleged by the appellant and forming the basis of his petition did not take place (see point 9.4 of this decision). Thus there is no basis for remitting the question of law suggested by the appellant in the present case. Moreover, although this question might be very important in cases where the presence of a procedural defect can be established, the Board's finding that decision T 215/88 is final and cannot be challenged in the present proceedings is in full agreement with the reasons given in point 6 of the interlocutory decision of 17 March 1993 and with the case law of the Boards of Appeal which was considered and summarised in the said interlocutory decision. Since, in addition, the appellant's submission that Article 125 EPC should be applicable in such a case was not accompanied by any evidence, either as to German law, or, more importantly, as to the laws of other Contracting States, the Board's finding on petition No. 2 (see point 4 above) must lead to the conclusion that in the present case there is no question of law capable of being referred to the Enlarged Board

requête n° 2, la Chambre va à présent examiner la requête n° 3, qui vise à saisir la Grande Chambre de recours des questions de droit indiquées ci-dessus au point VI.

5.1 La réponse aux deux premières questions (nos 1a et 1b) ne peut avoir d'incidence sur la décision à rendre dans la présente espèce, étant donné que la procédure n'a pas été entachée d'un vice substantiel (cf. ci-dessus, points 3 à 3.3). Par ailleurs, la question de savoir d'une manière générale si l'OEB est tenu de verser au dossier toute nouvelle pièce qui aurait pu être produite est une question d'ordre purement administratif et non une question juridique, et elle n'est donc pas de la compétence de la Chambre. Par conséquent, la Chambre a estimé qu'il n'y a pas lieu de soumettre les questions 1a et 1b à la Grande Chambre de recours.

5.2 La question n° 2 a trait au pouvoir d'une chambre de recours de réviser (c'est-à-dire d'annuler ou de modifier) une décision rendue par elle-même ou par une autre chambre, lorsque cette décision a enfreint les règles de procédure. Toutefois, la Chambre constituée des membres suppléants (art. 24(4) CBE) a déjà conclu dans sa décision intermédiaire du 17 mars 1993 que contrairement à ce que prétendait le requérant, qui avait fondé sa requête sur cet argument, la procédure n'était pas entachée d'un vice substantiel (cf. point 9.4 de cette décision). Il n'y a donc pas lieu de réexaminer cette question de droit, comme le suggère le requérant en l'occurrence. En outre, bien que la question puisse être d'une importance capitale lorsqu'il s'avère qu'il y a eu vice de procédure, la conclusion de la Chambre selon laquelle la décision T 215/88 est définitive et ne peut être contestée dans la présente procédure est en parfait accord avec l'exposé des motifs donné au point 6 de la décision intermédiaire du 17 mars 1993 et avec la jurisprudence des chambres de recours, qui avait été citée et dont il avait été donné un résumé dans cette décision intermédiaire. De surcroît, l'argument du requérant selon lequel l'article 125 CBE serait applicable en l'espèce n'étant étayé par aucune preuve, qu'il s'agisse de la législation allemande, ou, mieux encore, de la législation des autres Etats contractants, il découle de la réponse don-

anderer Vertragsstaaten untermauert hat, ergibt sich aus den Überlegungen der Kammer zu Antrag 2 (siehe Nr. 4) zwangsläufig der Schluß, daß im vorliegenden Fall keine Rechtsfrage vorliegt, mit der die Große Beschwerdekammer befaßt werden kann.

6. Nachdem die Kammer bereits festgestellt hat, daß sie nicht zur Aufhebung ihrer Entscheidung T 215/88 berechtigt ist und nach dem EPU auch nichts dagegen spricht, das Patent mit der jetzigen, vom Beschwerdegegner gebilligten Fassung der Beschreibung in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, besteht kein Grund für den beantragten Widerruf des Streitpatents.

Daher muß auch der vierte Antrag des Beschwerdeführers zurückgewiesen werden.

7. Es trifft zu, daß der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung am 5. August 1993 versucht hat, Fragen nochmals aufzurollen, die bereits am 17. März 1993 in der mündlichen Verhandlung vor der mit den Vertretern besetzten Kammer erörtert und entschieden worden waren, doch beschränkte sich die spätere mündliche Verhandlung nicht allein auf diese Fragen, weshalb sie nicht als unnötig angesehen und auch kein Mißbrauch des Verfahrensrechts unterstellt werden kann. Der Beschwerdeführer hatte nach Artikel 116(1) EPU sogar eindeutig Anspruch auf eine mündliche Verhandlung, soweit es um die Anpassung der Beschreibung an die bereits gewährten Patentansprüche ging.

Aus diesen Gründen ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, daß der Antrag des Beschwerdegegners, dem Beschwerdeführer alle Kosten der mündlichen Verhandlung vom 5. August 1993 aufzuerlegen, unbegründet ist und daher zurückgewiesen werden muß.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Anträge 2, 3 und 4 des Beschwerdeführers werden zurückgewiesen.
3. Der Kostenverteilungsantrag des Beschwerdegegners nach Artikel 104 EPU wird zurückgewiesen.

of Appeal.

6. Since the Board has already held that it has neither the power to set aside its decision in case T 215/88, nor that there was any reason under the EPC why the present text of the description, which has been approved by the respondent, could not form the basis for the maintenance of the patent as amended, no ground for the requested revocation of the disputed patent exists.

Therefore, the appellant's fourth petition must also fail.

7. Although it is true that the appellant has tried to re-open, in the course of the oral proceedings of 5 August 1993, issues which had already been argued and decided in the oral proceedings on 17 March 1993 before the alternate Board, the former oral proceedings were not limited to such issues and cannot, therefore, be said to have been unnecessary and therefore in abuse of applicable procedural law. On the contrary, it is clear that the appellant was entitled to oral proceedings pursuant to Article 116(1) insofar as the issue of the adaptation of the description to the claims already allowed was concerned.

For the above reason the Board holds that the respondent's request that all costs of the oral proceedings of 5 August 1993 be borne by the appellant is not well-founded and has, therefore, to be dismissed.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is dismissed.
2. The appellant's petitions 2, 3 and 4 are dismissed.
3. The respondent's request for an award of costs under Article 104 EPC is dismissed.

née par la Chambre à la requête n° 2 (cf. ci-dessus, point 4) qu'il ne se pose pas en l'occurrence de question de droit susceptible d'être soumise à la Grande Chambre de recours.

6. Etant donné que la Chambre a déjà conclu qu'elle n'a pas le pouvoir d'annuler la décision qu'elle a rendue dans l'affaire T 215/88, et vu qu'aucune disposition de la CBE ne s'oppose à ce que le brevet tel que délivré soit maintenu sous une forme modifiée sur la base du texte actuel de la description, qui a été approuvé par l'intimé, il n'existe donc aucun motif de révoquer le brevet en litige, comme l'avait demandé le requérant.

La quatrième requête présentée par le requérant doit donc être également rejetée.

7. S'il est vrai que le requérant a cherché à faire réexaminer au cours de la procédure orale du 5 août 1993 des questions qui avaient déjà été discutées et tranchées lors de la procédure orale qu'avaient tenue le 17 mars 1993 les membres suppléants de la Chambre, il n'en demeure pas moins que la première de ces procédures orales ne se limitait pas à l'examen de ces seules questions, si bien qu'il ne peut être considéré que le requérant a demandé abusivement la tenue d'une procédure orale superflue. Il apparaît au contraire que, conformément à l'article 116(1) CBE, le requérant était en droit d'obtenir la tenue d'une procédure orale, dans la mesure où il s'agissait d'adapter le texte de la description au texte des revendications qui avait déjà été approuvé.

Pour cette raison, la Chambre estime que la requête de l'intimé tendant à faire supporter au requérant la totalité des coûts de la procédure orale du 5 août 1993 n'est pas fondée et qu'elle doit donc être rejetée.

Dispositif :

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Le recours est rejeté.
2. Les requêtes 2, 3 et 4 soumises par le requérant sont rejetées.
3. La requête de l'intimé visant à obtenir une répartition des frais en vertu de l'article 104 CBE est rejetée.

**Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 8. Juli 1993
T 27/92 - 3.2.1*
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. A. Gumbel
Mitglieder: P. Alting van Geusau
W. M. Schar

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
KA-TE System AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer I:
Sika Robotics AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer II:
Rocas Rohr- und Kanal-Service GmbH**

**Einsprechender/weiterer Verfahrensbeteiligter:
Teerbau GmbH**

Stichwort: Beitritt/KA-TE SYSTEM AG

Artikel: 105, 112 (1) a) EPÜ

Schlagwort: "Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers zum Einspruchs-Beschwerdeverfahren - Zulässigkeit" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Es wird der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Ist der Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers gemäß Artikel 105 EPÜ zulässig, wenn er während eines anhängigen Einspruchs-Beschwerdeverfahrens erfolgt?

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 22. Oktober 1991, mit der die Einsprüche der Firma Sika Robotics AG, 8627 Grüningen, Schweiz (Einsprechende I) und der Firma RocasRohr- und Kanal-Service GmbH, 73730 Esslingen, Bundesrepublik Deutschland (Einsprechende II) gegen das Patent EP-B-0 211 825 der Firma KA-TE System AG (vormals: Kunststoff-Technik AG Himmler) 8041 Zürich,

* Wegen der Rücknahme des Beitritts in der Sache T 27/92 ist das Verfahren G 6/93 ohne Entscheidung eingestellt worden. Die Frage der Zulässigkeit des Beitritts des vermeintlichen Patentverletzers während eines anhängigen Einspruchs-Beschwerdeverfahrens wurde jedoch mit der nicht zur Veröffentlichung vorgesehenen Vorlage-Entscheidung T 169/92 vom 20. Dezember 1993 der Kammer 3.3.2 erneut der Großen Beschwerdekammer vorgelegt (die Vorlagefrage ist veröffentlicht im ABI. EPA 1994,3481 und hat zu der Entscheidung G 1/94 (veröffentlicht in diesem Heft, ABI. EPA 1994,787) geführt. In den Entscheidungsgründen zu T 169/92 verweist die Kammer insbesondere auf die hier abgedruckte Entscheidung T 27/92.

**Interlocutory decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 8 July 1993
T 27/92 - 3.2.1*
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: F. A. Gumbel
Members: P. Alting van Geusau
W. M. Schar

**Patent proprietor/Respondent:
KA-TE System AG**

Opponent/Appellant I: Sika Robotics AG

Opponent/Appellant II: RocasRohr- und Kanal-Service GmbH

Opponent/Other party: Teerbau GmbH

Headword: Intervention/KA-TE SYSTEM AG

Article: 105, 112(1)(a) EPC

Keyword: "Intervention of the assumed infringer in opposition appeal proceedings - admissibility" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Is the intervention of an assumed infringer permissible under Article 105 EPC while opposition appeal proceedings are pending?

Summary of Facts and Submissions

I. In its decision of 22 October 1991 the opposition division rejected the oppositions filed by Sika Robotics AG, 8627 Grüningen, Switzerland (Opponent I) and RocasRohr- und Kanal-Service GmbH, 73730 Esslingen, Federal Republic of Germany (Opponent II) against patent EP-B-0 211 825 held by KA-TE System AG (formerly Kunststoff-Technik AG Himmler), 8041 Zurich, Switzerland. The two opponents (represented by

* The proceedings under ref. No. G 6/93 have been terminated owing to the withdrawal of the intervention in case T 27/92. However, the question of the admissibility of the intervention of the assumed infringer during pending opposition appeal proceedings was again referred to the Enlarged Board of Appeal in decision T 169/92 of 20 December 1993 from Board 3.3.2, which will not be published (the point of law referred was published in OJ EPO 1994,348), and has been ruled on in decision G 1/94 (published in this issue, OJ EPO 1994,787). In the reasons for the decision in case T 169/92 the board refers in particular to the present decision T 27/92.

**Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 8 juillet 1993
T 27/92 - 3.2.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : F. A. Gumbel
Membres : P. Alting van Geusau
W. M. Schar

Titulaire du brevet/intimé : KA-TE System AG

Opposant/requérant I : Sika Robotics AG

Opposant/requérant II : Rocas Rohr- und Kanal-Service GmbH

Opposant/autre partie: Teerbau GmbH

Référence : Intervention/KA-TE SYSTEM AG

Article : 105, 112(1) a) CBE

Mot-clé: "Intervention du contrefacteur présumé dans la procédure de recours sur opposition- recevabilité" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

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

Une intervention du contrefacteur présumé conformément à l'article 105 CBE est-elle recevable lorsqu'elle est formée pendant une procédure de recours sur opposition en instance ?

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision en date du 22 octobre 1991, la division d'opposition a rejeté les oppositions formées par les sociétés Sika Robotics AG, 8627 Grüningen, Suisse (opposant I) et Rocas Rohr- und Kanal-Service GmbH, 73730 Esslingen, Allemagne (opposant II) contre le brevet EP-B-0 211 825 de la société KA-TE System AG (anciennement: Kunststoff-Technik AG Himmler), 8041 Zurich, Suisse. Le 19 décembre 1991, les

* En raison du retrait de l'intervention dans l'affaire T 27/92, la procédure G 6/93 a été interrompue sans décision. Cependant, par décision T 169/92 en date du 20 décembre 1993, qu'il n'est pas prévu de publier, la Chambre 3.3.2a, une nouvelle fois, soumise à la Grande Chambre de recours la question de la recevabilité d'une intervention du contrefacteur présumé formée pendant une procédure de recours sur opposition en instance (JOE 1994,348). Cette question a fait l'objet de la décision G 1/94 (publiée dans le présent numéro, JOE 1994,787). Dans l'exposé des motifs de la décision T 169/92, la chambre fait notamment référence à la décision T 27/92 publiée ci-après.

Schweiz, zurückgewiesen wurden, legten die beiden (vom gleichen Patentanwaltsbüro vertretenen) Einsprechenden, je mit Schriftsatz vom 19. Dezember 1991, eingegangen beim EPA am 20. Dezember 1991, unter gleichzeitiger Bezahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein; sie reichten des weiteren je mit Schriftsatz vom 21. Februar 1992, eingegangen beim EPA am gleichen Tage, die Beschwerdebegründung ein.

II. Im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens erklärte die Firma Teerbau GmbH, 45257 Essen, Bundesrepublik Deutschland (über die gleiche Patentanwaltssozietät) mit Schriftsatz vom 13. November 1992 (Eingang beim EPA am gleichen Tage), unter gleichzeitiger Entrichtung einer Einspruchs- und einer Beschwerdegebühr, gestützt auf die von der Patentinhaberin vor dem Landesgericht Düsseldorf am 19. August 1992 gegen sie eingereichte Verletzungsklage den Beitritt zu "dem in der Beschwerde befindlichen Einspruchsverfahren" und legte dar, daß die Zustellung dieser Klage nach dem anwendbaren deutschen Recht als am 27. August bewirkt anzusehen sei.

III. Die Anträge der beiden Beschwerdeführerinnen und der Beitretenden lauten im wesentlichen auf Widerruf des angefochtenen Patents.

Entscheidungsgründe

1. Die beiden Beschwerden der Beschwerdeführerin I und der Beschwerdeführerin II genügen Artikel 106 - 108 und den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ und sind daher zulässig.

2. Der Beitritt genügt den formellen Anforderungen gemäß Artikel 105 EPÜ. Es stellt sich jedoch die Frage, ob ein Beitritt während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens noch zulässig ist.

3. Dieses Problem stellt sich angesichts der Aussagen der Großen Beschwerdekammer in den Punkten 6 und 7 ihrer Entscheidung G 4/91 (ABI. EPA 1993, 339), in der sie diese Frage zwar anspricht, jedoch offenläßt, und angesichts der jüngst ergangenen Entscheidung T 390/90, Punkt 2 (ABI. EPA 1994, 808, veröffentlicht in diesem Heft), in der ein Beitritt während des Beschwerdeverfahrens für unzulässig erklärt wurde.

4. In einer früheren Entscheidung einer Beschwerdekammer wurde die

the same patent attorneys) each filed against this decision an appeal dated 19 December 1991 which was received by the EPO on 20 December 1991, at the same time paying the appeal fee. Each also filed grounds for their appeal dated 21 February 1992, which were received by the EPO on the same day.

II. During the appeal proceedings, Teerbau GmbH, 45257 Essen, Federal Republic of Germany, filed (through the same patent attorneys) a statement dated 13 November 1992 (received by the EPO on the same day) to the effect that they were intervening in "the opposition proceedings currently under appeal", at the same time paying an opposition fee and an appeal fee. This was in response to the institution of infringement proceedings against them by the patent proprietors before the Düsseldorf Regional Court on 19 August 1992. They stated that under the relevant German law these proceedings were to be regarded as having been instituted on 27 August.

III. In essence, the two appellants and the intervening party are requesting revocation of the contested patent.

Reasons for the Decision

1. The appeals filed by Appellants I and II comply with Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC and are therefore admissible.

2. The intervention complies with the formal requirements of Article 105 EPC. However, the question arises as to whether intervention is still admissible while appeal proceedings are pending.

3. This problem can be traced to the statements made by the Enlarged Board of Appeal in points 6 and 7 of its decision G 4/91 (OJ EPO 1993, 339), in which it addresses this question but without answering it, and also to the recently delivered decision T 390/90, point 2 (OJ EPO 1994, 808, published in this issue), in which intervention during appeal proceedings was ruled to be inadmissible.

4. An earlier decision of a board of appeal had accepted in principle the

deux opposants (représentés par le même cabinet de conseil en brevets) ont chacun formé un recours contre cette décision, qui a été reçu à l'OEB le 20 décembre 1991, et ils ont payé simultanément la taxe de recours. Par courrier en date du 21 février 1992, parvenu à l'OEB le même jour, ils ont remis leur mémoire exposant les motifs du recours.

II. Dans le courant de la procédure de recours, la société Teerbau GmbH, 45257 Essen, Allemagne a (par l'entremise du même cabinet de conseil en brevets) produit le 13 novembre 1992, avec paiement simultané de la taxe d'opposition et de la taxe de recours, une déclaration d'intervention dans "la procédure d'opposition faisant l'objet d'un recours" (reçue à l'OEB le même jour) en s'appuyant sur l'action en contrefaçon engagée contre elle par le titulaire du brevet devant le tribunal d'instance (Landesgericht) de Düsseldorf le 19 août 1992. Cette société a, par ailleurs, déclaré que la signification de cette action est réputée avoir été accomplie le 27 août en vertu du droit allemand applicable.

III. Les deux opposants ainsi que l'intervenant demandent pour l'essentiel la révocation du brevet attaqué.

Motifs de la décision

1. Les recours formés par le requérant I et le requérant II satisfont aux exigences des articles 106, 107 et 108, ainsi qu'aux règles 1(1) et 64 CBE ; ils sont donc recevables.

2. L'intervention répond aux exigences de forme énoncées à l'article 105 CBE. Il reste toutefois à déterminer si une intervention est encore recevable lorsqu'elle est formée pendant une procédure de recours en instance.

3. Cette question se pose en raison du point de vue exprimé par la Grande Chambre de recours aux points 6 et 7 de sa décision G 4/91 (JO OEB 1993, 339), dans laquelle elle aborde le problème sans pour autant le résoudre, et en raison de la récente décision T 390/90, point 2 (JO OEB 1994, 808, publiée dans ce numéro), dans laquelle une intervention formée pendant la procédure de recours a été jugée irrecevable.

4. Dans une décision plus ancienne, une chambre de recours a admis le

Zulässigkeit eines Beitritts während des Beschwerdeverfahrens grundsätzlich gutgeheißen (vgl. T 338/89 vom 10. Dezember 1990, Punkt 4).

5. Der Beitritt ist in Artikel 105 und Regel 57 (4) EPÜ angesichts der dem Patentrecht typischen Situation eines zum Einspruchsverfahren parallelen Verletzungsprozesses geregelt.

Artikel 105 (1), Satz 1 EPÜ lautet:

"Ist gegen ein europäisches Patent Einspruch eingelegt worden, so kann jeder Dritte, der nachweist, daß gegen ihn Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist, nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren beitreten ... "

In Artikel 105 (2), Satz 3 EPÜ heißt es:

"Im übrigen wird der Beitritt als Einspruch behandelt, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist."

In Regel 57 (4) EPÜ der Ausführungsordnung heißt es unter dem Titel "Vorbereitung der Einspruchsprüfung":

"Im Falle eines Antrags auf Beitritt zum Einspruchsverfahren kann die Einspruchsabteilung von der Anwendung der Absätze 1 bis 3 absehen." Die genannten Absätze 1 bis 3 betreffen die Mitteilungen der Einsprüche und Stellungnahmen darauf.

6. Aus der zitierten Vorschrift in Satz 1 des Artikel 105 (1) EPÜ wird deutlich, daß das EPÜ (im Gegensatz zu der u. a. im deutschen Zivilprozeßrecht bekannten sog. Nebenintervention) kein bloßes Hinzutreten zur Unterstützung eines bisherigen Verfahrensbeteiligten vorsieht, sondern den Beitritt zum Einspruchsverfahren generell eröffnet.

6.1 Die daraus folgende Frage, ob der Beitretende damit eine selbständige (Haupt-) Beteiligten-Stellung erlangt, beantwortet sich nach Auffassung der Kammer aus Artikel 105 (2), Satz 3 EPÜ positiv, da der Beitritt, lediglich unter Vorbehalt anderslautender Vorschriften in der nachgeordneten Ausführungsordnung, ausdrücklich wie ein Einspruch behandelt wird (vgl. hierzu auch van

admissibility of intervention during appeal proceedings (see T 338/89 of 10 December 1990, point 4).

5. Intervention is provided for in Article 105 and Rule 57(4) EPC in view of the situation - a typical one in patent law - where an action for infringement runs parallel to opposition proceedings.

Article 105(1), first sentence, EPC reads as follows:

"In the event of an opposition to a European patent being filed, any third party who proves that proceedings for infringement of the same patent have been instituted against him may, after the opposition period has expired, intervene in the opposition proceedings..."

Article 105(2), third sentence, EPC says the following:

"Thereafter the intervention shall, subject to any exceptions laid down in the Implementing Regulations, be treated as an opposition."

Rule 57(4) EPC states with regard to preparation of the examination of the opposition:

"In the case of a notice of intervention in opposition proceedings the Opposition Division may dispense with the application of paragraphs 1 to 3." The said paragraphs 1 to 3 relate to the communication of oppositions and to observations thereon.

6. Article 105(1), first sentence, EPC - quoted above - indicates clearly that the EPC (in contrast to the expedient known as joinder of parties which is used in the German law of civil procedure and elsewhere) makes provision not merely for intercession in support of an existing party to proceedings but for intervention in opposition proceedings generally.

6.1 The board takes the view that, in the light of Article 105(2), third sentence, EPC the intervener thus acquires independent status as a (main) party to the proceedings since his intervention - subject only to any exceptions laid down in the subordinate implementing regulations - is treated explicitly as an opposition (see also *van Empel*, The Granting of European Patents, p. 227, point 491,

principe de la recevabilité d'une intervention pendant une procédure de recours (cf. T 338/89 en date du 10 décembre 1990, point 4).

5. L'intervention est régie par l'article 105 et la règle 57(4) CBE dans le cas, typique en droit des brevets, d'une action en contrefaçon engagée parallèlement à une procédure d'opposition.

L'article 105(1), première phrase CBE est formulé comme suit :

"Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition ..."

L'article 105(2), troisième phrase CBE dispose :

"Après l'accomplissement de cette formalité, l'intervention est assimilée à une opposition, sous réserve des dispositions du règlement d'exécution."

Intitulée "Mesures préparatoires à l'examen de l'opposition", la règle 57(4) CBE dispose:

"En cas de demande d'intervention dans la procédure d'opposition, la division d'opposition peut s'abstenir d'appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3." Ces paragraphes 1, 2 et 3 concernent les notifications des oppositions et les observations auxquelles elles ont donné lieu.

6. L'énoncé de la première phrase de l'article 105(1) CBE précitée met en évidence que la Convention (contrairement à la mise en cause ("Nebenintervention") existant dans la procédure civile allemande) ne prévoit pas une simple entremise en faveur d'une partie à la procédure, mais offre au contraire la possibilité d'intervenir en général dans la procédure d'opposition.

6.1 De l'avis de la Chambre, l'article 105(2), troisième phrase CBE permet de répondre par l'affirmative à la question de savoir si l'intervenant jouit de ce fait d'un statut indépendant de partie (principale), étant donné que l'intervention y est traitée expressément comme une opposition, la seule réserve formulée concernant les dispositions du règlement d'exécution (cf. à cet égard *van*

Empel, The Granting of European Patents, S. 227, N491, Abs. 1).

6.2 Der Sinn der Vorschrift von Regel 57 (4) EPÜ kann angesichts der Zulassung eines Beitritts, der nicht bloß eine Intervention zur Unterstützung der Stellung eines bereits am Verfahren Beteiligten darstellt, als auslegungsbedürftig erachtet werden. Ihr Sinn kann nach Auffassung der Kammer jedoch nicht darin liegen, den Beitretenden nicht am Verfahren zu beteiligen bzw. ihm das Vorbringen der übrigen Verfahrens-Beteiligten nicht mitzuteilen, sondern lediglich darin, daß dies nicht innerhalb der in Regel 57 (1) bis (3) EPÜ vorgesehenen Fristen geschehen muß bzw. kann (vgl. hierzu auch *van Empel*, op. cit. S. 227, N491, Abs. 2).

7. Es fragt sich jedoch, ob der Passus "Beitritt zum Einspruchsverfahren" gemäß Artikel 105 (1) EPÜ auch den Beitritt zum Einspruchs-Beschwerdeverfahren einschließt. Die Vorarbeiten zu dieser Vorschrift ergeben eindeutig eine positive Antwort auf diese Frage.

7.1 Sie wurde anlässlich der 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 22. bis 26. November 1971 in Luxemburg behandelt. Es heißt im diesbezüglichen Bericht (BR/144/d71) auf S. 45:

"Soll der Verletzungsbeklagte auch dann beitreten können, wenn sich das Einspruchsverfahren in der Beschwerdeinstanz befindet? Diese Frage wurde allgemein bejaht, da das Beschwerdeverfahren Teil des Einspruchsverfahrens sei."

Es wurde anlässlich der 5. Tagung der Regierungskonferenz in Luxemburg vom 24. - 25. Januar und 2. - 4. Februar 1972 und vom 26. Januar bis 1. Februar 1972 erneut angeregt, diese Frage nochmals zu prüfen (vgl. den diesbezüglichen Bericht, BR/168/d72, S. 47; BR/169/d72, S. 45, 46). Diese Anregung wurde jedoch gemäß dem Bericht der Arbeitsgruppe I vom 28. Februar bis 3. März 1972 in Luxemburg (BR/177/d72) nicht mehr aufgegriffen.

Anlässlich der Vorarbeiten an der Konvention wurde des weiteren auch erörtert, ob die Beschwerdekammer im Falle des Beitritts auf der Ebene des Beschwerdeverfahrens verpflichtet sei, die Sache an die Vorinstanz zurückzuverweisen. Die Mehrheit der

para. 1).

6.2 Given the admissibility of an intervention whose object goes beyond merely supporting the position of a party already involved in the proceedings, the purpose of Rule 57(4) EPC can be said to call for some elucidation. In the board's view, however, that purpose cannot consist in not involving the intervenor in the proceedings or not informing him of the submissions of the other parties, but merely in ensuring that this does not take place within the periods provided for in Rule 57(1) to (3) EPC (see also *van Empel*, op. cit., p. 227, point 491, para. 2).

7. The question arises, however, as to whether the words "intervene in the opposition proceedings" in Article 105(1) EPC also encompass intervention in opposition appeal proceedings. The answer to be found in the historical documentation is unequivocally in the affirmative.

7.1 The issue was discussed at the 10th meeting of Working Party I in Luxembourg from 22 to 26 November 1971. The following passage appears on p. 45 of the relevant minutes (BR/144/e71):

"Should the defendant in infringement proceedings also be allowed to intervene if the opposition proceedings are before the Board of Appeal? The answer to this question was in the affirmative all round, as the appeals proceedings form part of the opposition proceedings."

At the 5th meeting of the Luxembourg Inter-Governmental Conference from 24 to 25 January and 2 to 4 February 1972 and from 26 January to 1 February 1972, it was again suggested that this question be re-examined (see the relevant minutes: BR/168/e72, p. 47, and BR/169/e72, pp. 45, 46). But according to the minutes of the meeting of Working Party I in Luxembourg from 28 February to 3 March 1972 (BR/177/e72), this suggestion was not followed up.

The preparatory work on the Convention also included a discussion of whether the board of appeal was obliged to refer the matter to the department of first instance if intervention took place at the appeal stage. But as a majority of the dele-

Empel, The Granting of European Patents, p. 227, N491, par. 1).

6.2 La recevabilité d'une intervention, qui ne représente pas une simple entremise pour conforter la position d'une partie à la procédure, exige que l'on interprète la disposition de la règle 57(4) CBE. De l'avis de la Chambre, celle-ci ne peut toutefois avoir pour sens d'empêcher l'intervenant de participer à la procédure ou d'être informé des moyens des autres parties à la procédure. Elle signifie simplement que ces actes ne doivent pas nécessairement ou ne peuvent pas être effectués dans les délais prévus à la règle 57(1) à (3) CBE (cf. sur ce point *van Empel*, op. cit. p. 227, N491, par. 2).

7. Il reste toutefois à déterminer si l'intervention "dans la procédure d'opposition" visée à l'article 105(1) CBE englobe l'intervention dans la procédure de recours sur opposition. Les travaux préparatoires relatifs à cette disposition permettent indéniablement de répondre par l'affirmative à cette question.

7.1 Cette question avait été débattue lors de la 10^e réunion du Groupe de travail I, qui s'est tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971. On peut lire à la page 45 du rapport sur cette réunion (BR/144/f71):

"Le tiers poursuivi pour contrefaçon doit-il pouvoir intervenir même lorsque la procédure d'opposition est pendante devant l'instance de recours? Le groupe a répondu positivement à cette question, la procédure de recours faisant partie intégrante de la procédure d'opposition."

A l'occasion de la 5^e session de la Conférence Intergouvernementale, tenue à Luxembourg les 24 et 25 janvier, ainsi que du 2 au 4 février 1972 et du 26 janvier au 1^{er} février 1972, il a été suggéré de réexaminer cette question (cf. le rapport BR/168/f72, p. 47; BR/169/f72, p. 45 et 46). Il ressort toutefois du rapport sur la réunion que le Groupe de travail I a tenue du 28 février au 3 mars 1972 à Luxembourg (BR/177/f72) qu'il n'a pas été donné suite à cette suggestion.

A l'occasion des travaux relatifs à l'avant-projet de Convention, les délégations ont également examiné la question de savoir si, lorsque le tiers poursuivi pour contrefaçon n'intervient dans la procédure d'opposition qu'au niveau de

Delegationen war jedoch dagegen, weshalb keine derartige obligatorische Zurückverweisung vorgesehen wurde (vgl. den oben zitierten Bericht, BR/144/d71, S. 46).

Schließlich wurde ein weiterer Antrag, der die Möglichkeit der Ablehnung eines Beitritts durch die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdeabteilung vorsah, falls er zu einer ungebührlichen Verzögerung führen könnte, abgelehnt (2. Sitzung des Koordinierungsausschusses vom 15. bis 19. Mai 1972, BR/209/d72 S. 33), und das Argument, der Beitritt sei wegen der Gefahr einer Verzögerung auszuschließen, fand anlässlich der Münchner Diplomatischen Konferenz keine Zustimmung (M/PR/I, S. 51, N421).

7.2 Auch in der Literatur wird der Beitritt im Laufe des Beschwerdeverfahrens uneingeschränkt gebilligt (vgl. *van Empel*, op. cit. S. 228, N 492; *Singer*, Kommentar, S. 428, N. 4 zu Artikel 105 EPÜ).

7.3 Sinn und Zweck der Norm von Artikel 105 EPÜ gehen aus den Vorarbeiten, genauer dem Bericht über die 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I und der dieser vorliegenden Vorarbeiten (vgl. BR/144/d71, S. 43) hervor. Dort heißt es:

"Hiermit (mit der vorgeschlagenen Norm hinsichtlich des Beitritts des vermeintlichen Patentverletzers, Anmerkung der BK) soll erreicht werden, daß der vermeintliche Patentverletzer nicht gezwungen ist, vor den Gerichten der benannten Vertragsstaaten Nichtigkeitsklage zu erheben, während noch ein zentrales Einspruchsverfahren anhängig ist. Dadurch würde sowohl Zeit gewonnen als auch die Gefahr so weit wie möglich verringert, daß widersprüchliche Entscheidungen ergehen."

Was dabei mit anhängigem "Einspruchsverfahren" gemeint ist, wurde oben in Punkt 7.1 bereits gezeigt.

Dabei wurde zweifellos auch in Betracht gezogen, daß man die Beschwerdeabteilungen als Tatsacheninstanz ausgestaltet hatte.

8. Angesichts des eindeutigen Normzwecks von Artikel 105 erscheint die Anwendung von Artikel 107 entbehrlich, da Artikel 107 einen anderen

gations opposed it, no provision was made for compulsory referral (see BR/144/e71, p. 46).

A further proposal which was rejected would have enabled the opposition division or the board of appeal to refuse an intervention which might delay the proceedings unduly (2nd meeting of the Co-ordinating Committee from 15 to 19 May 1972, BR/209/e72, p. 33). The argument that intervention ought not to be allowed because it might delay the proceedings was not accepted by the Munich Diplomatic Conference (M/PR/I, p. 51, point 421).

7.2 Intervention during appeal proceedings is also approved without reservation in the literature (see *van Empel*, op. cit., p. 228, point 492; *Singer*, Kommentar, p. 428, point 4 re Article 105 EPC).

7.3 The object and purpose of Article 105 EPC are clear from the historical documentation and more precisely from the minutes of the 10th meeting of Working Party I and the documents on which it worked (see BR/144/e71, p. 43). The latter contains the following passage:

"The object of this [ie of the proposed provision concerning the intervention of the assumed infringer (board of appeal's note)] is to ensure that the presumed patent infringer is not compelled to bring an action for revocation before the courts in the named Contracting States as long as central opposition proceedings are still pending. This would ensure a saving of time and also minimise as far as possible the danger of counter-rulings being made."

Point 7.1 above clarifies what is meant by pending "opposition proceedings".

Account was no doubt also taken of the fact that the boards of appeal had been endowed with competence to rule on the facts of a case.

8. Given the unequivocal purpose of Article 105 there appears to be no need to apply Article 107, whose purpose is different. It concerns the enti-

l'instance de recours, celle-ci doit être tenue de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition. La majorité des délégations s'est toutefois prononcée contre cette possibilité, si bien qu'il a été décidé de ne pas prévoir de renvoi obligatoire (cf. rapport précité, BR/144/f71, p. 46).

Enfin, la proposition d'accorder à la division d'opposition ou à la chambre de recours la faculté de refuser l'intervention du contrefacteur présumé lorsque cette intervention pourrait causer un retard indu dans la procédure n'a pas été retenue (2^e réunion du Comité de coordination tenue du 15 au 19 mai 1972, BR/209/f72, p. 33), tandis qu'à la Conférence diplomatique de Munich, l'argument selon lequel il y a lieu d'exclure toute intervention en raison du retard qu'elle risque de causer dans la procédure n'a rencontré aucun écho favorable (M/PR/I, p. 51, N421).

7.2 Dans la littérature, l'intervention pendant la procédure de recours est, là encore, approuvée sans réserve (cf. *van Empel*, op. cit. p. 228, N492; *Singer*, Kommentar, p. 428, N. 4 ad. art. 105 CBE).

7.3 Le sens et l'objet de l'article 105 CBE découlent des travaux préparatoires, et plus précisément du rapport sur la 10^e réunion du Groupe de travail I, ainsi que des travaux dont il dispose (cf. BR/144/f71, page 43). On peut y lire:

"Cette suggestion (relative à l'intervention du contrefacteur présumé - note de la Chambre de recours) vise à éviter au contrefacteur présumé qu'il ne soit contraint d'introduire une action en nullité devant les tribunaux des Etats contractants désignés, alors qu'une procédure d'opposition est en instance devant l'Office européen des brevets. Cela permettrait à la fois de gagner du temps et de réduire le risque de voir adopter des décisions contradictoires."

Ce qu'il faut entendre par "procédure d'opposition" en instance a déjà été expliqué au point 7.1 supra.

Il ne fait aucun doute à cet égard qu'il a aussi été tenu compte de ce que les chambres de recours ont été instituées comme instances statuant sur des faits.

8. Compte tenu du but indéniablement normatif de l'article 105 CBE, il semble superflu d'appliquer l'article 107 CBE, dont l'objet est différent.

Zweck verfolgt. Artikel 107 regelt die Beschwerdeberechtigung und die Verfahrensbeteiligung angesichts der bisherigen Verfahrenslage und hat keinen Bezug zu dem davon verschiedenen Aspekt eines Neueintritts in das Verfahren unter speziellen Voraussetzungen, d. h. einer inzwischen, gestützt auf das Steitpatent, eingeleiteten Verletzungsklage.

9. Nun hat die Große Beschwerdekammer in ihren Entscheidungen G 7/91 und G 8/91 (ABI. EPA 1993, 356 bzw. 346) in Punkt 7 festgestellt, daß die Verfahrensstufe vor der Einspruchsabteilung von derjenigen vor der Beschwerdekammer verfahrensrechtlich klar zu unterscheiden sei, woraus mithin gefolgert werden muß, daß das Beschwerdeverfahren in jenem speziellen Zusammenhang nicht als Teil des Einspruchsverfahrens zu verstehen ist. Die dort getroffene Aussage steht nach Auffassung der Kammer trotzdem nicht im Gegensatz zu der oben zitierten Rechtsauffassung, welche der Norm von Artikel 105 zugrundeliegt.

Die Große Beschwerdekammer hat die zitierte Aussage in bezug auf die Frage der Kompetenz zur Fortsetzung des Verfahrens nach Rücknahme der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers gemacht. Sie hat sich dabei veranlaßt gesehen, zwischen dem Einspruchsverfahren im engeren Sinne und dem Beschwerdeverfahren zu unterscheiden. Mit ersterem war die Verfahrensstufe gemeint, auf der die Einspruchsabteilung zuständig ist, aufgrund der und über die mit dem verfahrensrechtlichen Mittel des Einspruchs eingebrachten Parteianträge zu befinden. Der Begriff "Einspruchsverfahren", wie er in Artikel 105 EPÜ verwandt wird, betrifft nun jedoch eine im Verfahrensrecht durchaus geläufige Ausdrucksweise, die das Einspruchsverfahren im weiteren, allgemeineren Sinne meint, nämlich das Verfahren vor der Einspruchsabteilung einschließlich des daran anschließenden Rechtszugs vor die Beschwerdekammer. Die in Artikel 105 EPÜ gewählte Ausdrucksweise ist vergleichbar mit jener betreffend z. B. ein sog. "Nichtigkeitsverfahren", wo die Verfahrensstufen vor einer ersten Nichtigkeitsinstanz einschließlich der daran anschließenden Verfahrensstufe (Instanz) gemeint sind. Wie hier gilt auch dort keineswegs von vornherein, daß die Verfahrensvorschriften für die verschiedenen Instanzen, d. h. für die verschiedenen spezifischen Verfahrensstufen, durchwegs identisch sein müßten.

tlement to appeal and to be a party to appeal proceedings in the light of the current status of those proceedings; it does not relate to what is in fact a different matter, namely a first involvement in the proceedings under special conditions, i.e. infringement proceedings instituted in the meantime on the basis of the contested patent.

9. In its decisions G 7/91 and G 8/91 (OJ EPO 1993, 356 and 346) the Enlarged Board of Appeal stated under point 7 that, for the purposes of procedural law, a clear distinction was to be drawn between proceedings before an opposition division and those before a board of appeal. This means that in those special circumstances the appeal proceedings are not to be regarded as part of the opposition proceedings. In the board's view, that statement nonetheless does not conflict with the legal opinion cited above, on which Article 105 is based.

The Enlarged Board of Appeal made the said statement in reference to the question of competence to continue the proceedings following withdrawal of the sole appellant's appeal. In doing so it saw a need to distinguish between opposition proceedings in the narrower sense and appeal proceedings. The former were considered to constitute that stage in the proceedings at which the opposition division is competent to arrive at a ruling on the basis of and relating to the requests submitted by the parties through an opposition under procedural law. However, the term "opposition proceedings" as used in Article 105 EPC is a form of words commonly adopted in procedural law to denote opposition proceedings in the broader, more general sense of proceedings before the opposition division including the subsequent legal expedient of going to appeal. The form of words chosen in Article 105 EPC is comparable to that relating for example to so-called "revocation proceedings", meaning the procedural steps before a first revocation department and also the subsequent procedural step (department). In both cases, there is no a priori assumption that the rules governing the procedures for the different departments, i.e. for the different procedural steps, have to be identical in every respect.

L'article 107 règle le droit de former un recours et la participation à la procédure en fonction de l'état de la procédure, et il est sans rapport avec une nouvelle participation à la procédure dans certaines conditions, à savoir dans le cas d'une action en contrefaçon introduite à propos du brevet incriminé.

9. Dans ses décisions G 7/91 et G 8/91 (JO OEB 1993, 356 et 346), la Grande Chambre de recours a, au point 7, déclaré que le droit procédural établissait une nette distinction entre la procédure devant la division d'opposition et celle devant la chambre de recours, si bien que dans ce contexte particulier, la procédure de recours ne peut être considérée comme faisant partie de la procédure d'opposition. De l'avis de la Chambre, cette affirmation n'est toutefois pas en contradiction avec le point de vue juridique cité plus haut, qui sous-tend la prescription de l'article 105 CBE.

La Grande Chambre de recours avait fait cette affirmation dans le cadre de sa réponse à la question de la compétence pour poursuivre la procédure après le retrait du recours formé par l'unique requérant. Cette question l'avait amenée à distinguer entre la procédure d'opposition au sens strict du terme et la procédure de recours. Par procédure d'opposition, elle entendait l'étape de la procédure où la division d'opposition est compétente pour rendre une décision sur les requêtes présentées par les parties au moyen, prévu par le droit procédural, de l'opposition. Or, le terme "procédure d'opposition" tel qu'il est employé à l'article 105 CBE est une expression fort courante en droit procédural, par laquelle on entend la procédure d'opposition au sens large du terme, à savoir la procédure devant la division d'opposition, y compris l'instance qui s'y rattache, c'est-à-dire la procédure devant la chambre de recours. Le terme choisi à l'article 105 CBE est comparable à celui concernant, par exemple, une action dite en nullité, qui englobe aussi bien la procédure devant une première instance de nullité que la procédure (instance) qui s'y rattache. Comme en l'espèce, ce terme ne signifie pas d'emblée que les dispositions de procédure applicables aux diverses instances, c'est-à-dire aux diverses étapes, doivent être identiques.

Der hier zu behandelnde Aspekt des Beitritts ist nun aber von der Frage der Verfahrensfortsetzung nach Rückzug einer Beschwerde, wie sie in G 7/91 und G 8/91 behandelt wurde, zu unterscheiden. Wenn die Materialien in bezug auf den Beitritt das Beschwerdeverfahren in den Begriff "Einspruchsverfahren" mit einbeziehen, verstehen sie letzteren Begriff offensichtlich im weiteren Sinne. Damit ist nicht eine Vermischung oder Gleichstellung der Verfahrensstufen Einspruchsverfahren (im engeren Sinne) und Beschwerdeverfahren gemeint, sondern die Tatsache, daß der mit dem Einspruch ausgelöste Angriff auf ein Patent vor einer weiteren Instanz, nämlich der Beschwerdekammer, aufgrund erneuter Antragsstellung überprüft und weitergeführt werden kann.

Nur weil die Vertragsstaaten beim Entwurf des EPÜ von diesen beiden Aspekten des Begriffs "Einspruchsverfahren" ausgingen, erachteten sie die Norm von Regel 66(1) EPÜ auch hierfür als notwendig und sinnvoll, wo es heißt:

"Die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, sind im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden, wenn nichts anderes bestimmt ist."

Nichts anderes ist betreffend des Beitritts bestimmt, und über das, was der Begriff "entsprechend" hier meint, geben die oben zitierten Materialien die dort genannte, eindeutige Auskunft.

10. Zweifellos muß eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, d. h. ein Einspruchsverfahren im weiteren Sinne des Artikel 105 EPÜ, anhängig sein, damit ein Beitritt wirksam werden kann (vgl. G 4/91, Punkt 7).

In G 4/91 wurde entschieden, daß in der Tatsache des Laufens einer Beschwerdefrist allein, d. h. in der diesbezüglichen Fortwirkung des Einspruchsverfahrens, noch keine Rechtshängigkeit eines Verfahrens als solches zu sehen sei, wenn von keinem der am Einspruchsverfahren Beteiligten Beschwerde eingelegt wurde.

Im vorliegenden Falle wurden innerhalb der Beschwerdefrist zwei

That aspect of intervention under consideration here, however, has to be distinguished from the question of a continuation of proceedings after the withdrawal of an appeal, which was the issue in G 7/91 and G 8/91. When the historical documentation, referring to interventions, includes appeal proceedings in the concept of "opposition proceedings", the latter term is clearly meant to be construed in the broader sense. That does not mean that the opposition proceedings (in the narrower sense) and the appeal proceedings are regarded as amalgamated or as being one and the same thing, but that the assault on a patent which was initiated through the opposition can be reviewed and continued before another department - the board of appeal - following a further request.

If the contracting states, when drafting the EPC, regarded the provisions set out in Rule 66(1) EPC as necessary and useful, this was simply because they presupposed that the concept of "opposition proceedings" encompassed these two aspects. Rule 66(1) EPC reads as follows:

"Unless otherwise provided, the provisions relating to proceedings before the department which has made the decision from which the appeal is brought shall be applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis*."

Nothing else is said concerning intervention and the historical documentation cited above indicates unambiguously what the term "*mutatis mutandis*" means in this context.

10. Clearly, an appeal against a decision of the opposition division, i.e. opposition proceedings in the broader sense of Article 105 EPC, has to be pending to enable an intervention to take effect (see G 4/91, point 7).

In G 4/91 it was decided that proceedings as such cannot be regarded as pending merely because a period for appeal is running - i.e. because the opposition proceedings are to that extent still effectively continuing - if none of the parties to the opposition has appealed.

In the present case, two appeals were filed within the period for

Cependant, il y a lieu d'établir une distinction entre l'intervention, telle qu'il convient de la traiter en l'espèce, et la question de la poursuite de la procédure après le retrait d'un recours, qui fait l'objet des décisions G 7/91 et G 8/91. Lorsque, se référant à l'intervention, les travaux préparatoires incluent dans le terme "procédure d'opposition" la procédure de recours, cela signifie manifestement que cette notion de procédure d'opposition est entendue dans son sens large. Ce faisant, il n'y a ni confusion ni assimilation de la procédure d'opposition (au sens strict du terme) et de la procédure de recours. Il faut plutôt comprendre que l'attaque déclenchée par l'opposition contre un brevet est examinée et poursuivie devant une autre instance, à savoir la chambre de recours, sur la base de nouvelles requêtes.

Si, lors de l'élaboration de la CBE, les Etats contractants ont considéré que la prescription de la règle 66(1) CBE énoncée ci-après était nécessaire et utile, c'est uniquement parce qu'ils sont partis du principe que le terme de "procédure d'opposition" revêt ces deux sens :

"A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours sont applicables à la procédure de recours."

Il n'est rien dit d'autre en ce qui concerne l'intervention ; quant au sens que revêt en l'occurrence le terme allemand "entsprechend", les travaux préparatoires cités plus haut sont explicites à cet égard.

10. Il ne fait aucun doute que pour qu'une intervention puisse prendre effet, il faut qu'un recours ait été formé contre la décision de la division d'opposition, autrement dit, il faut qu'une procédure d'opposition au sens large telle que visée à l'article 105 CBE soit en instance (cf. G 4/91, point 7).

Dans l'affaire G 4/91, il a été décidé qu'il ne suffisait pas que coure un délai de recours, c'est-à-dire que la procédure d'opposition continue de produire des effets, pour qu'une procédure en tant que telle soit pendante, lorsqu'aucune des parties à la procédure d'opposition n'a formé de recours.

En l'espèce, deux recours ont été formés pendant le délai de recours. La

Beschwerden eingelegt. Die Rechtshängigkeit des Beschwerdeverfahrens ist somit gegeben.

11. Die oben zitierte Entscheidung T 390/90, welche den Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers im Stadium eines anhängig gewordenen Beschwerdeverfahrens ablehnte, geht nicht auf die oben erwähnte, im EPÜ enthaltene zweifache Bedeutung des Begriffes "Einspruchsverfahren" ein, sondern knüpft allein an die engere der beiden genannten Begriffsbestimmungen an.

Des weiteren wurde dort die Auffassung vertreten, die richterliche Funktion und Natur der Beschwerdekammern im Vergleich zur Tätigkeit der Einspruchsabteilung, welche Verwaltungshandeln darstelle, habe zur Folge, daß der Begriff "entsprechend" in Regel 66 (1) EPÜ von vornherein einschränkend zu interpretieren sei. Dem kann sich die hier vorliegende Kammer nicht vorbehaltlos anschließen.

Es trifft zwar zu, daß die Beschwerdekammern dem Gerichtsbegriff u. a. der Europäischen Menschenrechtskonvention gemäß deren Artikel 6, dessen Anwendung auf streitige Verfahren nach Erteilung eines Patents nicht ausgeschlossen ist, entsprechen, wobei hier offenbleiben kann, inwieweit dafür zivilprozessuale und/oder verwaltungsgerichtliche Aspekte ins Gewicht fallen. Die Beschwerdekammern verfahren, gestützt auf gesetzliche bzw. staatsvertragliche Grundlagen, unabhängig, unparteilich, öffentlich und innerhalb angemessener Frist, ermitteln die Tatsachen selbst, wenden die Rechtsnormen des EPÜ selbst an und fällen eine für die Parteien bindende Entscheidung (vgl. *Karl/Miehler*, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, 1. Lieferung, Köln 1986, Rdn.143-148 und Rdn.282-289).

Daraus allein muß sich jedoch noch keine generelle Konsequenz hinsichtlich der Anwendung von Regel 66 (1) EPÜ und des Umfangs der Kompetenz der Beschwerdekammern ergeben, denn während z. B. in verwaltungsgerichtlichen Verfahren Prinzipien wie etwa die *Officialmaxime* in der Regel Anwendung finden (in weiterem oder engerem Umfang), kann dies durchaus auch bei zivilrechtlichen Verfahren der Fall sein, je nach der Art des Rechtsstreites, der beteiligten Parteien und des Streitgegenstandes. Die Bedeutung von Regel 66 (1) EPÜ ist daher nach Auffassung der Kammer stets entsprechend der

appeal. Appeal proceedings were thus pending.

11. Decision T 390/90 cited above, which rejected the intervention of an assumed infringer while appeal proceedings are pending, does not consider the dual meaning of the term "opposition proceedings" mentioned above and enshrined in the EPC. It only refers to the narrower of the two definitions.

It also takes the line that the judicial function and nature of the boards of appeal - by comparison with the work of an opposition division, which it regards as administrative - requires the term "mutatis mutandis" in Rule 66(1)EPC to be interpreted restrictively in any case. The board referring the point of law cannot assent to that view without reservation.

The boards of appeal do indeed conform to the concept of a court as used, for example, in Article 6 of the European Convention on Human Rights, whose application to litigation after the grant of a patent is not ruled out (no matter how much importance may attach to factors relating to civil procedure and/or judicial administration). The boards of appeal function independently, impartially, publicly and within reasonable time limits on the basis of statutory or internationally agreed norms, determine the facts themselves, apply the legal provisions of the EPC themselves and deliver decisions which are binding on the parties (see *Karl/Miehler*, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, 1st instalment, Cologne, 1986, points 143-148 and 282-289).

However, that alone does not necessarily point to a general conclusion regarding the application of Rule 66(1) EPC and the scope of the competence of the boards of appeal. While principles such as that of official investigation are generally applied (to a greater or lesser extent) in administrative proceedings, for example, there is no reason why they cannot also play a part in civil proceedings, depending on the type of lawsuit, the parties involved and the matter in dispute. The board therefore believes that the significance of Rule 66(1) EPC should always be scrutinised in the light of

procédure de recours était donc pendante.

11. La décision T 390/90 susmentionnée, qui déclare irrecevable l'intervention du contrefacteur présumé pendant une procédure de recours en instance, ne se fonde pas sur le double sens précité et contenu dans la CBE du terme "procédure d'opposition", mais uniquement sur son sens le plus strict.

Par ailleurs, il a été estimé dans cette décision que la nature et la fonction juridique des chambres de recours, comparées à l'activité de la division d'opposition, qui exerce une fonction purement administrative, exigent que l'on interprète d'emblée de façon restrictive le terme de "entsprechend", dans la version allemande de la règle 66(1) CBE. La Chambre ne saurait partager ce point de vue sans réserve.

Certes, les chambres de recours répondent à la définition du tribunal donnée, entre autres, à l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui peut éventuellement être appliqué aux litiges survenant après la délivrance d'un brevet, sans qu'il soit nécessaire, dans ce cas, de déterminer l'importance des aspects de procédure civile et/ou du contentieux administratif. Les chambres de recours, s'appuyant sur des textes de loi ou des traités d'Etat, agissent en toute indépendance et avec impartialité, publiquement et dans un délai raisonnable, déterminent les faits elles-mêmes, appliquent elles-mêmes les règles de droit de la CBE et rendent une décision obligeant les parties (cf. *Karl/Miehler*, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, 1^{ère} livraison, Cologne 1986, nos 143-148 et nos 282-289).

Cependant, cela ne permet pas de tirer de conclusion générale en ce qui concerne l'application de la règle 66(1) CBE et l'étendue des compétences des chambres de recours. En effet, alors que, par exemple, dans une procédure relevant du contentieux administratif, des principes tels que celui selon lequel le tribunal détermine lui-même la marche de la procédure, sont généralement appliqués (de manière plus ou moins large), ils peuvent l'être également dans le cas de procédures civiles, selon la nature du litige, les parties en présence et l'objet du litige. C'est pourquoi la Chambre estime qu'il y

konkret gegebenen Verfahrenssituation zu hinterfragen (vgl. hierzu etwa G 9/91, G 10/91 je Punkt 17, 18).

the specific procedural situation (see, for example, G 9/91 and G 10/91, points 17 and 18).

a lieu de s'interroger sur le sens de la règle 66(1) CBE systématiquement à la lumière de la nature concrète de la procédure (cf. à ce sujet, par exemple les décisions G 9/91, G 10/91, point 17 et 18 respectivement).

12. Angesichts der vorstehend angeführten Gesichtspunkte und der oben in Punkt 4 erwähnten früheren Praxis (vgl. T 338/89) einerseits und der in der Entscheidung T 390/90 (vgl. oben Punkte 3 und 11) vertretenen Rechtsauffassung andererseits stellt die Kammer einen Gegensatz in der Rechtsanwendung fest. Sie erachtet die aufgeworfene Rechtsfrage zudem als von grundsätzlicher Bedeutung.

12. In view of these considerations and the previous practice referred to in point 4 above (see T 338/89), and given the legal opinion expressed in decision T390/90 (see points 3 and 11 above), the board finds that the law has been applied in different ways. Furthermore, it considers the point of law thus raised to be an important one.

12. Compte tenu des points de vue exposés ci-dessus ainsi que de la pratique antérieure présentée au point 4 supra (cf. T 338/89) d'une part, et de l'avis exprimé dans la décision T390/90 (cf. points 3 et 11 supra) de l'autre, la Chambre constate une contradiction dans l'application du droit. En outre, elle considère que la question de droit ainsi soulevée revêt une importance fondamentale.

Gestützt auf Artikel 112 (1) a) EPÜ beschließt sie, die aufgeworfene Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer zur Beantwortung vorzulegen.

In accordance with Article 112(1)(a) EPC it has decided to refer the matter to the Enlarged Board of Appeal for a ruling.

Vu l'article 112(1)a) CBE, elle décide de soumettre cette question de droit à la Grande Chambre de recours.

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

Aus diesen Gründen wird entschieden:

For these reasons it is decided that:

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Es wird der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:

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

Ist der Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers gemäß Artikel 105 EPÜ zulässig, wenn er während eines anhängigen Einspruchs-Beschwerdeverfahrens erfolgt?

Is the intervention of an assumed infringer permissible under Article 105 EPC while opposition appeal proceedings are pending?

Une intervention du contrefacteur présumé conformément à l'article 105 CBE est-elle recevable lorsqu'elle est formée pendant la procédure de recours sur opposition en instance ?

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 vom 8. September 1993 T 804/92 - 3.5.2* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. E. Persson
Mitglieder: W. J. L. Wheeler
A. G. Hagenbucher

Patentinhaber/Beschwerdeführer: Thermo Produkter B. S. AB

Einsprechender/Beschwerdegegner: WAECO - Wähning & Co. GmbH

Stichwort: energiesparende Gefriereinrichtung/THERMO PRODUKTER

Artikel: 117(1) g) EPÜ

Schlagwort: "schriftliche Erklärungen unter Eid- Inhalt darf nicht vom EPA vorgegeben werden"

Leitsatz

Es ist zwar zulässig und auch wünschenswert, daß das EPA in den vor ihm stattfindenden Verfahren auf Unstimmigkeiten zwischen dem Vorbringen der Beteiligten und den zu dessen Stützung dienenden Schriftstücken hinweist, doch sollte dies möglichst neutral und objektiv geschehen. Es ist eindeutig nicht angebracht, daß die Einspruchsabteilung oder eine andere Instanz die Einreichung von Erklärungen unter Eid verlangt, deren Inhalt von ihr vorgegeben wird. Dies birgt die Gefahr der Zeugenbeeinflussung in sich und könnte ernstliche Zweifel an der Beweiskraft derartiger Erklärungen wecken. Ein solches Vorgehen ist deshalb zu vermeiden (s. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Entscheidungsgründe

5. Die Kammer bezweifelt nicht, daß die Einspruchsabteilung und alle übrigen Beteiligten im vorliegenden Fall in gutem Glauben gehandelt haben, hält es jedoch für angebracht, abschließend folgende allgemeine Bemerkungen zum Verfahren vor der Einspruchsabteilung zu machen.

5.1 Die Kammer hat festgestellt, daß die Erklärungen D1.2 und D2.2 auf den Bescheid der Einspruchsabteilung vom 14. November 1991 hin eingereicht wurden, in dem unter

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.2 dated 8 September 1993 T 804/92 - 3.5.2* (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: R. E. Persson
Members: W. J. L. Wheeler
A. G. Hagenbucher

Patent proprietor/Appellant: Thermo Produkter B.S. AB

Opponent/Respondent: WAECO-Wähning & Co. GmbH

Headword: Energy-saving refrigeration apparatus/THERMO PRODUKTER

Article: 117(1)(g) EPC

Keyword: "Sworn statements in writing, contents should not be suggested by the EPO"

Headnote

While it is permissible, and even desirable, in proceedings before the EPO for the EPO to draw attention to any discrepancies between the arguments presented and the documents which are supposed to support those arguments, this should always be done in an as neutral and objective way as possible. It is definitely not proper to request the filing of statements under oath having a content suggested by the Opposition Division or any other instance. This involves the risk of leading witnesses and could seriously undermine the probative value of such statements. Such practice should therefore be avoided (point 5 of the Reasons for the decision).

Reasons for the Decision

5. Finally, the Board, without questioning that the Opposition Division and everybody else concerned acted in good faith in this particular case, considers it appropriate to make the following general remarks about the proceedings before the Opposition Division.

5.1 The Board has noticed that the statements D1.2 and D2.2 were filed in response to the communication from the Opposition Division dated 14 November 1991, in which was

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.2, en date du 8 septembre 1993 T 804/92 - 3.5.2* (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : R. E. Persson
Membres : W. J. L. Wheeler
A. G. Hagenbucher

Titulaire du brevet/requérant: Thermo Produkter B.S. AB

Opposant/intimé: WAECO-Wähning & Co. GmbH

Référence : Appareil de réfrigération à économie d'énergie/THERMO PRODUKTER

Article : 117(1) g) CBE

Mot-clé: "Déclarations écrites faites sous la foi du serment, leur contenu ne doit pas avoir été suggéré par l'OEB"

Sommaire

S'il est bien entendu permis, et même souhaitable, dans le cadre d'une procédure devant l'OEB, que ce dernier attire l'attention sur les divergences qui peuvent exister entre les arguments invoqués et les documents censés étayer ces arguments, il devrait toujours le faire de façon aussi neutre et objective que possible. Il ne convient pas d'exiger la production de déclarations sous la foi du serment dont le contenu a été suggéré par la division d'opposition ou par une autre instance, car les témoins risqueraient d'être influencés, ce qui pourrait sérieusement amoindrir la force probante de ces déclarations. De telles pratiques sont donc à proscrire (point 5 des motifs de la décision).

Motifs de la décision

5. Enfin, la Chambre, sans contester que la division d'opposition et toutes les parties concernées avaient agi de bonne foi en l'espèce, juge bon de faire les remarques générales suivantes au sujet de la procédure devant la division d'opposition :

5.1 La Chambre a constaté que les déclarations D1.2 et D2.2 ont été produites en réponse à la notification de la division d'opposition datée du 14 novembre 1992, dans laquelle il

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

<p>anderem folgendes stand:</p> <p>"Der Einsprechende sollte ... eine Erklärung vorlegen, in der Herr K..., unter Eid bestätigt, daß</p>	<p>stated inter alia that:</p> <p>"The opponent should ... present a statement under oath by Mr. K... that:</p>	<p>était notamment déclaré que :</p> <p>"L'opposant doit ... produire une déclaration sous la foi du serment faite par M. K..., attestant que:</p>
<p>- der Öffentlichkeit nicht die Standardausführung von LT 40 IPE, sondern eine abgewandelte Ausführung verkauft und zugänglich gemacht worden ist,</p>	<p>- contrary to the standard version of LT 40 IPE a modified version has been sold and made available to the public</p>	<p>- une version modifiée avait été vendue et rendue accessible au public, au lieu de la version standard du LT 40 IPE.</p>
<p>- die abgewandelte Ausführung wie ein normaler Kühlschrank auch mit einer Batteriespannung von weniger als 12,2 Volt betrieben werden kann,</p>	<p>- said modified version could also be operated below a battery voltage of 12,2 Volts like a normal refrigerator</p>	<p>- ladite version modifiée pouvait aussi fonctionner au-dessous d'une tension de 12,2 volts comme un réfrigérateur normal.</p>
<p>- es üblich ist, daß die Benutzer der abgewandelten Ausführung keine schriftliche Bedienungsanleitung erhalten, sondern sich mit einer mündlichen Erläuterung zufrieden geben.</p>	<p>- that it was common practice that the users of the modified versions received no written manual and were satisfied with only an oral explanation.</p>	<p>- il était tout à fait courant que les utilisateurs des versions modifiées ne reçoivent pas de manuel écrit et se contentent d'une simple explication orale.</p>
<p>Der Einsprechende sollte ferner eine Erklärung einreichen, in der Herr W. ... unter Eid bestätigt, daß</p>	<p>The opponent should also provide a statement under oath by Mr. W.... that:</p>	<p>L'opposant doit lui aussi fournir une déclaration sous la foi du serment faite par M. W..., attestant que :</p>
<p>- alle Handbücher zum alten Modell Coolmatic DCU/S vernichtet worden sind,</p>	<p>- all manuals of the old Coolmatic DCU/S have been destroyed</p>	<p>- tous les manuels sur l'ancien Coolmatic DCU/S ont été détruits</p>
<p>- beim alten und beim neuen Modell FA-30 des Coolmatic derselbe mechanisch arbeitende Thermostat verwendet worden ist,</p>	<p>- said old and new FA-30 Coolmatic use the same mechanical thermostat</p>	<p>- lesdits ancien et nouveau Coolmatic FA-30 utilisent le même thermostat mécanique.</p>
<p>- der alte Coolmatic DCU/S entsprechend dem Temperaturdiagramm auf Seite 4 des am 9.2.90 eingereichten Schreibens arbeitet."</p>	<p>- said old Coolmatic DCU/S operated according to the temperature diagram on page 4 of the letter filed 09.02.90."</p>	<p>- ledit ancien Coolmatic DCU/S fonctionnait selon la courbe de températures figurant à la page 4 de la lettre reçue le 09.02.1990."</p>
<p>5.2 Es ist zwar zulässig und auch wünschenswert, daß das EPA in den vor ihm stattfindenden Verfahren auf Unstimmigkeiten zwischen dem Vorbringen der Beteiligten und den zu dessen Stützung dienenden Schriftstücken hinweist, doch sollte dies möglichst neutral und objektiv geschehen. Es ist eindeutig nicht angebracht, daß die Einspruchsabteilung oder eine andere Instanz die Einreichung von Erklärungen unter Eid verlangt, deren Inhalt von ihr vorgegeben wird, wie aus Nr. 5.1 ersichtlich ist. Dies birgt die Gefahr der Zeugenbeeinflussung in sich und könnte ernstliche Zweifel an der Beweiskraft derartiger Erklärungen wecken. Eine solche Vorgehensweise ist deshalb zu vermeiden.</p>	<p>5.2 While it is of course permissible, and even desirable, in proceedings before the EPO for the EPO to draw attention to any discrepancies between the arguments presented and the documents which are supposed to support those arguments, this should always be done in an as neutral and objective way as possible. It is definitely not proper to request the filing of statements under oath having a content suggested by the Opposition Division or any other instance, as illustrated in paragraph 5.1 above. This involves the risk of leading witnesses and could seriously undermine the probative value of such statements. Such practice should therefore be avoided.</p>	<p>5.2 S'il est bien entendu permis, et même souhaitable, dans le cadre d'une procédure devant l'OEB, que ce dernier attire l'attention sur les divergences qui peuvent exister entre les arguments invoqués et les documents censés étayer ces arguments, il devrait toujours le faire de façon aussi neutre et objective que possible. Il ne convient pas d'exiger la production de déclarations sous la foi du serment dont le contenu a été suggéré par la division d'opposition ou par une autre instance, comme il ressort de l'alinéa 5.1 ci-dessus, car les témoins risqueraient d'être influencés, ce qui pourrait sérieusement amoindrir la force probante de ces déclarations. De telles pratiques sont donc à proscrire.</p>

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung****1. Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Die Amtszeit von Herrn J. Combeau (FR), Frau B. Molac (FR) und Herrn R. C. Petersen (GB) als Vorsitzende der Prüfungsausschüsse I, II bzw. III endete am 31. Oktober 1994.

Die Prüfungskommission hat Herrn J. Combeau und Frau B. Molac erneut zu Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse I bzw. II ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1996.

Herr R. C. Petersen ist seit dem 1. November 1994 nicht mehr Vorsitzender und Mitglied des Prüfungsausschusses III.

Die Prüfungskommission hat Herrn I. Muir (GB) mit Wirkung vom 1. November 1994 zum neuen Vorsitzenden des Prüfungsausschusses III ernannt; seine Amtszeit endet am 31. Oktober 1996.

Die Prüfungskommission hat die Damen und Herren M. Bergzoll (FR), E. Christiansen (DK), D. David (FR), A. Däweritz (DE), A. Denham (GB), H.-J. Fischer (DE), K. Gymer (GB), I. Harris (GB), F. Ibanez (ES), T. Karamanli (GR), G. Kern (CH), I. Koch (DE), E. Kossonakou (GR), E. Krause (AT), M. Linderoth (SE), G. Meier (DE), K.-H. Meyer-Dulheuer (DE), P. Michel (GB), O. Münch (CH), I. Pielka (GB), P. Rostovanyi (SE), M. Ruggiu (IT), M. Seehof (CH), J. Van Geyt (BE), S. White (GB) nach Ablauf ihrer Amtszeit und mit Wirkung vom 1. November 1994 erneut zum Mitglied eines Prüfungsausschusses ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1996 bzw. am 30. April 1995 für Herrn K. Gymer.

Herr P. Krause (AT) ist seit dem 19. Mai 1994 nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses; die Herren L. Nuss (FR) und P. Vermeesch (BE) sind es auch nicht mehr seit dem 31. Oktober 1994.

Die Prüfungskommission hat die Herren A. Gerbino (IT) mit Wirkung vom 1. Mai 1994, G. Brock-Nannestad (DK) mit Wirkung vom 1. August 1994, Frau F. Robson (GB), die Herren J. Boff (GB), T. Godemeyer (DE), und A. Hugot (FR) mit Wirkung vom 1. September 1994 zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1996.

REPRESENTATION**Examination Board for the European Qualifying Examination****1. Members of the Examination Committees**

The term of office of Mr J. Combeau (FR), Mrs B. Molac (FR) and Mr R. C. Petersen (GB) as Chairmen of Examination Committees I, II and III respectively expired on 31 October 1994.

The Examination Board has reappointed Mr J. Combeau and Mrs B. Molac as Chairmen of Examination Committees I and II respectively; their term of office will expire on 31 October 1996.

Mr R. C. Petersen ceased to be the Chairman and a member of Examination Committee III on 1 November 1994.

The Examination Board has also appointed Mr I. Muir (GB) with effect from 1 November 1994 as new chairman of Examination Committee III; his term of office will expire on 31 October 1996.

Upon expiry of their terms of office the Examination Board has reappointed Mrs and Messrs M. Bergzoll (FR), E. Christiansen (DK), D. David (FR), A. Däweritz (DE), A. Denham (GB), H.-J. Fischer (DE), K. Gymer (GB), I. Harris (GB), F. Ibanez (ES), T. Karamanli (GR), G. Kern (CH), I. Koch (DE), E. Kossonakou (GR), E. Krause (AT), M. Linderoth (SE), G. Meier (DE), K.-H. Meyer-Dulheuer (DE), P. Michel (GB), O. Münch (CH), I. Pielka (GB), P. Rostovanyi (SE), M. Ruggiu (IT), M. Seehof (CH), J. Van Geyt (BE), S. White (GB) with effect from 1 November 1994 as members of an Examination Committee; their term of office will expire on 31 October 1996 except for Mr K. Gymer whose term of office will end on 30 April 1995.

P. Krause (AT) ceased to be a member of an Examination Committee with effect from 19 May 1994, L. Nuss (FR) and P. Vermeesch (BE) with effect from 31 October 1994.

The Examination Board has appointed Messrs A. Gerbino (IT) with effect from 1 May 1994, G. Brock-Nannestad (DK) with effect from 1 August 1994, Ms F. Robson (GB), Messrs J. Boff (GB), T. Godemeyer (DE), and A. Hugot (FR) with effect from 1 September 1994 as members of one of the Examination Committees; their term of office will expire on 31 October 1996.

REPRESENTATION**Jury d'examen pour l'examen européen de qualification****1. Membres des commissions d'examen**

Le mandat de M. J. Combeau (FR), de Mme B. Molac (FR) et de M. R. C. Petersen (GB) en tant que Présidents des Commissions d'examen I, II et III respectivement a pris fin le 31 octobre 1994.

Le jury d'examen a nommé à nouveau M. J. Combeau et Mme B. Molac en tant que Présidents des commissions d'examen I et II respectivement; leur mandat se terminera le 31 octobre 1996.

M. R. C. Petersen n'est plus ni Président, ni membre de la Commission d'examen III depuis le 1^{er} novembre 1994.

Le jury d'examen a nommé M. I. Muir (GB) en tant que nouveau Président de la Commission d'examen III à compter du 1^{er} novembre 1994; son mandat se terminera le 31 octobre 1996.

Le jury d'examen a prolongé le mandat de Mmes et MM. M. Bergzoll (FR), E. Christiansen (DK), D. David (FR), A. Däweritz (DE), A. Denham (GB), H.-J. Fischer (DE), K. Gymer (GB), I. Harris (GB), F. Ibanez (ES), T. Karamanli (GR), G. Kern (CH), I. Koch (DE), E. Kossonakou (GR), E. Krause (AT), M. Linderoth (SE), G. Meier (DE), K.-H. Meyer-Dulheuer (DE), P. Michel (GB), O. Münch (CH), I. Pielka (GB), P. Rostovanyi (SE), M. Ruggiu (IT), M. Seehof (CH), J. Van Geyt (BE), S. White (GB) comme membres d'une commission d'examen à partir du 1^{er} novembre 1994; leur mandat se terminera le 31 octobre 1996 sauf pour M. K. Gymer dont le mandat se terminera le 30 avril 1995.

M. P. Krause (AT) n'est plus membre d'une commission d'examen depuis le 19 mai 1994; MM. L. Nuss (FR) et P. Vermeesch (BE) ne le sont également plus depuis le 31 octobre 1994.

Le jury d'examen a nommé MM. A. Gerbino (IT) à compter du 1^{er} mai 1994, G. Brock-Nannestad (DK) à compter du 1^{er} août 1994, Mme F. Robson (GB), MM. J. Boff (GB), T. Godemeyer (DE) et A. Hugot (FR) à compter du 1^{er} septembre 1994 en tant que membres d'une des trois commissions d'examen; leur mandat se terminera le 31 octobre 1996.

2. Prüfungsergebnisse

Die vom 13. bis 15. April 1994 durchgeführte europäische Eigenschaftsprüfung ist von den folgenden Bewerbern bestanden worden:

ABEL, Thomas
 ADAMS, Sandra Gail
 AHME, Johannes
 AHRENS, Thomas
 ALLAB, Myriam
 ALLAIX, Roberto
 ANDREWS, Timothy Stephen
 ASSENDELFT, Jacobus
 BEHNISCH, Werner
 BEHRMANN, Niels
 BERGMEIER, Werner
 BEYER, Andreas
 BIEHL, Christian
 BIELLER, Vera
 BIRD (GOEN), Ariane
 BIRD, Christopher John
 BOOS, Harald
 BÖCKELN, Rainer
 BRAUN, Axel
 BROWN, Angela
 CALLON de LAMARCK, Jean-Robert
 CHUGG, David John
 CLEEVE, James Harold
 CORRET, Héléne
 COUDERC, Thierry
 CROSS, James Peter
 CURWEN, Charlotte
 CURWEN, Julian Charles
 DAVIES, Alison
 DE KEZEL, Eric
 DE VRIES, Jan
 DEHMEL, Albrecht
 DESROUSSEAUX, Grégoire
 DOLAN, Anthony Patrick
 DOWNAR, Michael
 DUFRASNE, Eugène
 EMDE, Eric
 ENGLAND, Christopher David
 EVANS, Huw David
 FERNANDEZ, Francis
 FEVRIER, Murielle
 FINCKE, Till
 FISCHER, Volker
 FLEURANCE, Raphaël
 FONTIJN, Monique
 FORSTMAYER, Dietmar
 FRANK, Veit Peter
 FREIER, Rüdiger
 FURLONG, Christopher
 GAAL, Jozsef
 GAASBEEK, Jeroen
 GANAHL, Bernhard
 GEE, Steven William
 GNATZIG, Klaus
 GOLDSCHIED, Bettina
 GOODFELLOW, Venetia
 GRABHERR-PUCHBERGER, Claudia
 GRILL, Matthias
 GROÛE, Wolf-Dietrich
 HACKNEY, Nigel John
 HAMMER, Catriona
 HARRISON, Michael
 HARTNACK, Wolfgang
 HELD, Stephan
 HENKE, Horst
 HERZOG, Markus
 HESSELMANN, Gerardus
 HEUSCH, Christian
 HIRSCH, Denise
 HIRSCH, Uwe
 HOECHST, Werner
 HOEY, Shona
 HOFMANN, Ernst
 HOLMES, Matthew
 HORNER, David Richard

2. Examination results

In the European Qualifying Examination which took place from 13 to 15 April 1994 the following candidates were successful:

HQXIE, Thomas
 HUTTER, Klaus
 JACQUES, Philippe
 JAMES, Anthony
 JANNIG, Peter
 JUNGBLUT, Bernhard
 KAMPFENKEL, Klaus
 KELLER, Thomas
 KINDERMANN, Peter
 KING, Dominic
 KIRK, Martin John
 KIRSCH, Susan Edith
 KJELLSAA-BERGER, Hanny
 KLOIBER, Thomas
 KLUTH, Bernhard
 KNAUER, Reinhard
 KNEFEL-SILBERZAHN, Cordula
 KOLB, Georg
 KQNNERTH, Dieter
 KOHLER, Ferdinand
 KUHLE, Dietmar
 KUNST, Manuel
 KUNZ, Meinrad
 KUCHLER, Stefan
 KUHN, Alexander
 LAMINGER, Norbert
 LANG, Werner
 LAWRENCE, Richard Anthony
 LAWTON, Peter Philip
 LEE, Nicholas John
 LEIDESCHER, Thomas
 LEITNER, Waldemar
 LEJEUNE, Benoît
 LEJEUNE, Daniel
 LENZ, Nanno
 LENZING, Andreas
 LIDBETTER, Timothy
 LINDNER, Manfred
 LINDNER-VOGT, Karin
 LIPHARDT, Bernd
 LIPPICH, Wolfgang
 LOWRY, Rachel Maria
 MAIWALD, Maximilian
 MARNAES, Lene
 MARSMAN, Hermanus
 MASCHIO, Antonio
 MEIER, Christof
 MILLER, James Lionel
 MÖFFAT, John Andrew
 MULLER, Bernhard
 NEOBARD, William John
 NICOLLE, Olivier
 NIEDERMEIER, Peter
 O'BYRNE, Daniel Joseph
 OSER, Andreas
 PAASHAUS, Sabine
 PAUSTIAN, Othmar
 PAWLOY, Peter Michael
 PEDERSEN, Karen
 PEHAM, Alois
 PETERSEN, Frank
 PFEIFFER, Axel
 PICKER, Madeline
 PIRRUNG, Georg
 POCHART, François
 POLZ, Leo
 POOCK, Michael
 PREISSNER, Nicolaus
 PRUGNEAU, Philippe
 PRUNTE, Peter
 QUERMANN, Andreas
 RACH, Werner
 RAPP, Bertram
 REES, Marion Lindsay
 RENES, Johan

2. Résultats de l'examen

Les candidats suivants ont été reçus à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 13 au 15 avril 1994:

RICKARD, David John
 RIMBOCK, Karl-Heinz
 RITTHALER, Wolfgang
 ROBERTS, David Leslie
 ROBERTS, Gwilym Vaughan
 ROMARE, Laila Anette
 ROTHAEML, Bernd
 ROSLER, Uwe
 RUTZ, Peter
 RUEDI, Regula
 SAUER, Wolfgang
 SCHEER, Luc
 SCHMIDT, Christian
 SCHMITT, Martin
 SCHOUBOE, Anne
 SCHREIBER, Wolfgang
 SCHROER, Gernot
 SCHWARZ, Rüdiger
 SCHWEIGER, Georg
 SEERDEN, Adrianus
 SHANKLAND, Kathleen
 SHAYA, Darrin
 SIEVERS, Uwe
 SIMPSON, Alison Elizabeth
 SLINGSBY, Philip Roy
 SMAGGASGALE, Gillian Helen
 SMITH, Samuel Leonard
 SMITH, Sarah Elizabeth
 SOERENSEN, Lise
 SPATH, Dieter
 SPECHT, Peter
 STELLBRINK, Axel
 STEPHENSEN, Birgitte
 STONE, Oliver Anthony
 SUCKLING, Andrew Michael
 SUMMERSELL, Richard John
 SZARY, Anne
 TANNERFELDT, Agneta
 TANTY, François
 TERGAU, Dietrich
 TETAZ, Franck
 TETZNER, Michael
 THERIAS, Philippe
 THIELMANN, Andreas
 THIELMANN, Frank
 THOMAS, Mair
 THOMAS, Philip John
 VAN BOMMEL, Jan
 VAN DER VEER, Johannes
 VAN HEESCH, Helmut
 VAN WEZENBEEK, Lambertus
 VAN WIJK, Alexander
 VERHEES, Godefridus
 VINCENT, Anne
 VOORTMANS, Gilbert Joannes
 WACKER, Manfred
 WAHLSTROM, Christer
 WALTON, Sean Malcolm
 WANISCHECK-BERGMANN, Axel
 WARDLEY, Diana Mary
 WATKINS, David
 WEBB, Andrew John
 WERNER, André
 WESEL-MAIR, Julia
 WESS, Wolfgang
 WILLIAMS, Richard Andrew
 WITMANS, Hermanus
 WITTE, Hubert
 WQOD, Graham
 WORZ, Hans-Walter
 ZEHNDER, Walter
 ZERBI, Guido
 ZIETZLING, Jörg
 ZIMMERMANN, Günter
 ZWEEP, Robert-Jan

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter***

**List of
professional
representatives before
the European Patent Office***

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

AT Österreich / Austria / Autriche

Löschungen / Deletions / Radiations

Puchberger, Georg (AT) - R.102(2)a
Patentanwälte
Dipl.-Ing. Georg Puchberger
Dipl.-Ing. Rolf Puchberger
Dipl.-Ing. Peter Puchberger
Singerstraße 13
A-1010 Wien

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Änderungen / Amendments / Modifications

Hotz, Klaus (DE)
c/o OK pat AG
Postfach 5254
CH-6330 Cham

Kägi, Otto (CH)
St. Jakobstrasse 48
Postfach 201
CH-6330 Cham

Spierenburg, Pieter (NL)
Schaad, Balass & Partner
Patentanwälte
Dufourstrasse 101
Postfach
CH-8034 Zürich

Löschungen / Deletions / Radiations

Pozzi, Mario (CH) - R.102(2)a
Via Pioda 12
CH-6900 Lugano

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Schieber, Christian (DE)
Farago - Schieber
Patentanwälte
Baaderstraße 3
D-80469 München

Änderungen / Amendments / Modifications

Fett, Günter (DE)
Akzo Nobel Faser AG
Fachbereich Patentwesen
Postfach 10 01 49
D-42097 Wuppertal

Freiherr von Schorlemer, Reinfried (DE)
Karthäuser Straße 5A
D-34117 Kassel

Godemeyer, Thomas (DE)
Hauptstraße 58
D-51491 Overath

Greiber, Karl Dieter (DE)
Akzo Nobel Faser AG
Fachbereich Patentwesen
Postfach 10 01 49
D-42097 Wuppertal

Haferland, Klaus (DE)
Akzo Nobel Faser AG
Fachbereich Patentwesen
Postfach 10 01 49
D-42097 Wuppertal

Hattwig, Henning (DE)
Aloisstraße 9
D-45239 Essen

Koepe, Gerd L. (DE)
Blumbach-Weser-Bergen-Kramer
Zwirner -Hoffmann-Herden-Koepe
Radeckestraße 43
D-81245 München

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

Anschrift:
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 München
Tel. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI).

Address:
EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tel. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

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

Adresse:
EPI-Secrétariat général
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

Kuhnke, Steffen (DE)
Paul-Schneider-Straße 4
D-07747 Jena

Muth, Arno (DE)
Akzo Nobel Faser AG
Fachbereich Patentwesen
Postfach 10 01 49
D-42097 Wuppertal

Przybyl, Siegbert (DE)
Hansastraße 137
D-13088 Berlin

Schmid, Rudolf (DE)
Patentanwalt R. Schmid
Kettelerstraße 18
D-55270 Zornheim

Löschungen / Deletions / Radiations

Eisenstein, Norbert (DE) - R. 102(1)
Bahnhofstraße 69
D-99631 Weißensee

Scholz, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
Hannoversche Straße 45
D-04157 Leipzig

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Änderungen / Amendments / Modifications

Holme, Edvard (DK)
Holme Patent
Sankt Peders Straede 41
DK-1453 Copenhagen K

ES Spanien / Spain / Espagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Polo Flores, Gonzalo (ES)
C/ Ulises, 2
E-28043 Madrid

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Derambure, Christian (FR)
Bouju Derambure (Bugnion) S.A.
52, rue de Monceau
F-75008 Paris

Keib, Gérard (FR)
Cabinet Claude Rodhain SA
3, rue Moncey
F-75009 Paris

Lachassagne, Jacques (FR)
B.P. 07
F-78431 Louveciennes Cedex

Laforest, Jacqueline (FR)
Guerbet G.C.A
16, rue Jean Chaptal
F-93600 Aulnay-sous-Bois

Renous Chan, Véronique (FR)
Saint-Gobain Recherche
39, Quai Lucien Lefranc
B.P. 135
F-93303 Aubervilliers Cedex

Tezier Herman, Béatrice (FR)
L'OREAL
Département Propriété Industrielle
90, rue du Général Roguet
F-92583 Clichy Cedex

Zhang, Jianguo (CN)
Thomson Consumer Electronics
Patent Department
9, place des Vosges
F-92050 Paris/La Défense Cedex 66

Löschungen / Deletions / Radiations

Maureau, Pierre (FR) - R. 102(1)
25 E, rue André Lassagne
F-69300 Caluire

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Knight, Samuel (GB)
Defence Research Agency
St Andrews Road
GB-Malvern, Worcestershire WR14 3PS

Änderungen / Amendments / Modifications

Atchley, Martin John Waldegrave (GB)
Stanmore House
Edward Road
GB-Winchester, Hampshire S023 9RB

Connell, Anthony Christopher (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
New Frontiers Science Park
Third Avenue
GB-Harlow, Essex CM19 5AW

Dalton, Marcus Jonathan William (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
SB House
Grat West Road
GB-Brentford, Middlesex TW8 9BD

Dobbin, Jeremy Michael Mark (GB)
Skerry Mor
Ruskyford
GB-Nr Ferryhill, Co Durham DL17 0LP

Dunlop, Hugh Christopher (GB)
Motorola
European Intellectual Property
Midpoint
Alencon Link
GB-Basingstoke, Hants. RG21 1PL

Enskat, Michael Antony Frank (GB)
Saunders & Dolleymore
9 Rickmansworth Road
GB-Watford, Hertfordshire WD1 7HE

Eyles, Winifred Joyce (GB)
Burmah Castrol
Group Patents Department
Burmah Castrol House
Pipers Way
GB-Swindon, Wiltshire SN3 1RE

Florence, Julia Anne (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
New Frontiers Science Park
Third Avenue
GB-Harlow, Essex CM19 5AW

Giddings, Peter John (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
SB House
Great West Road
GB-Brentford, Middlesex TW8 9BD

Goode, Ian Roy (GB)
Rank Xerox Ltd.
Patent Department
Parkway
GB-Marlow, Bucks. SL7 1YL

Hillier, Peter (GB)
c/o Reginald W Barker & Co
Chancery House
53-64 Chancery Lane
GB-London WC2A 1QU

Hirsz, Christopher Stanislaw (GB)
Motorola
European Intellectual Property
Midpoint
Alencon Link
GB-Basingstoke, Hants. RG21 1PL

Hudson, Peter David (GB)
Motorola
European Intellectual Property
Midpoint
Alencon Link
GB-Basingstoke, Hants. RG21 1PL

Ibbotson, Harold (GB)
Motorola
European Intellectual Property
Midpoint
Alencon Link
GB-Basingstoke, Hants. RG21 1PL

Johnson, Reginald George (GB)
Rank Xerox Ltd.
Patent Department
Parkway
GB-Marlow, Bucks. SL7 1YL

Lockwood, Barbara Ann (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
SB House
Great West Road
GB-Brentford, Middlesex TW8 9BD

Miller, Joseph (GB)
71 Platts Lane
Hampstead
GB-London NW3 7NL

Reynolds, Julian David (GB)
Rank Xerox Ltd.
Patent Department
Parkway
GB-Marlow, Bucks. SL7 1YL

Roberts, David (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
SB House
Great West Road
GB-Brentford TW8 9BD

Russell, Brian John (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
New Frontiers Science Park
Third Avenue
GB-Harlow, Essex CM19 5AW

Rutter, Keith (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
New Frontiers Science Park
Third Avenue
GB-Harlow, Essex CM19 5AW

Spaulding, Sarah Jane (GB)
Motorola
European Intellectual Property
Midpoint
Alencon Link
GB-Basingstoke, Hants. RG21 1PL

Stoole, Brian David (GB)
Schlumberger plc
Patent Department
1 Kingsway
First Floor
GB-London WC2B 6XH

Thompson, Clive Beresford (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
SB House
Great West Road
GB-Brentford, Middlesex TW8 9BD

Tocher, Pauline (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
New Frontiers Science Park
Third Avenue
GB-Harlow, Essex CM19 5AW

Tyrrell, Arthur William Russell (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
SB House
Great West Road
GB-Brentford, Middlesex TW8 9BD

Valentine, Jill Barbara (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
New Frontiers Science Park
Third Avenue
GB-Harlow, Essex CM19 5AW

Walker, Ralph Francis (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
SB House
Great West Road
GB-Brentford, Middlesex TW8 9BD

Waters, David Martin (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
New Frontiers Science Park
Third Avenue
GB-Harlow, Essex CM19 5AW

West, Vivien (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
New Frontiers Science Park
Third Avenue
GB-Harlow, Essex CM19 5AW

Wetters, Basil David Peter (GB)
4 Wyvenhoe Drive
Quorn
GB-Loughborough, Leics. LE12 8AP

White, Susan Mary (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
SB House
Great West Road
GB-Brentford, Middlesex TW8 9BD

White, Martin Paul (GB)
Kilburn & Strode
30 John Street
GB-London WC1N 2DD

IT Italien / Italy / Italie

Löschungen / Deletions / Radiations

Spadea Dinale, Maria Luisa (IT) - R. 102(1)
Via Balosse, 1
I-25080 Moniga del Garda (BS)

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Änderungen / Amendments / Modifications

Flamman, Han (NL)
Buntlaan 68
NL-3971 JE Driebergen

Jilderda, Anne Ayolt (NL)
LIOCB.V.
Archimedeslaan 21
NL-3584 BA Utrecht

SE Schweden / Sweden / Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Gripberger, Göran (SE)
H. Albihns Patentbyrå AB
Box 3137
S-103 62 Stockholm

Jacobsson, Rune (SE)
Alkarrsvägen 4
S-196 80 Rungsängen

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

AT Österreich

Änderung des Patentgesetzes¹

Am 20. August 1994 ist das Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970 geändert wird², in Kraft getreten. Dieses Gesetz sieht eine Ergänzung der Anpassungsmaßnahmen an die materiellrechtlichen Vorschriften des EPÜ vor, die durch die Patentrechts-Novelle 1984³ vorgenommen wurden.

Insbesondere werden nunmehr Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des tierischen Körpers sowie Diagnostizierverfahren, die am tierischen Körper vorgenommen werden, von der Patentierung ausgeschlossen (§ 2 Z 2) und der "whole contents approach" des EPÜ bei der Prüfung auf Vorliegen "älterer Rechte" übernommen (§ 3 Abs. 2).

Darüber hinaus wurden die Bestimmungen über Zwangslizenzen im Hinblick auf die jüngere Spruchpraxis des Europäischen Gerichtshofs dahingehend ergänzt, daß als Ausübung der Erfindung nunmehr auch der Import der vom Patentschutz erfaßten Waren zu verstehen ist (§ 36 Abs. 2).

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

AT Austria

Amendment of the Patent Law¹

On 20 August 1994 the Federal Law amending the 1970 Patent Law² entered into force. This Law supplements the measures contained in the 1984 Patent Law Amending Law (*Patentrechts-Novelle 1984*)³ adapting Austrian legislation to the substantive law provisions of the EPC.

In particular, methods for the treatment of the animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the animal body are now excluded from patent protection (Section 2.2) and the EPC's "whole contents approach" when examining for "prior rights" has been adopted (Section 3(2)).

The provisions governing compulsory licences have also been supplemented in the light of recent decisions of the European Court of Justice, to the effect that the importation of goods protected by patent is also to be understood as coming under the heading of "working of the invention" (Section 36(2)).

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

AT Autriche

Modification de la loi sur les brevets¹

La Loi fédérale portant modification de la Loi sur les brevets de 1970² est entrée en vigueur le 20 août 1994. Cette loi complète les mesures d'adaptation aux prescriptions de la CBE relatives au droit matériel des brevets, qui avaient été mises en oeuvre par la loi de 1984³ portant modification de la législation sur les brevets.

En particulier, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps animal, ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées au corps animal (§ 2, chiffre 2) sont désormais exclues de la brevetabilité, et la "whole contents approach" de la CBE a été adoptée pour l'examen quant à l'existence de "droits antérieurs" (§ 3, alinéa 2).

En outre, les dispositions relatives aux licences obligatoires ont été complétées pour tenir compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne de justice, de telle sorte que l'importation de marchandises protégées par brevet soit désormais considérée également comme une exploitation de l'invention (§ 36, alinéa 2).

¹ Siehe auch ABI. EPA 1994, 680.

² BGBl. Nr. 634/1994.

³ BGBl. Nr. 234/1984.

¹ See also OJ EPO 1994, 680.

² BGBl. No. 634/1994.

³ BGBl. No. 234/1984.

¹ cf. également JO OEB 1994, 680.

² BGBl. n° 634/1994.

³ BGBl. n° 234/1984.

GEBÜHREN**Richtlinien des EPA für die Umrechnung der Gebühren und Verkaufspreise von Deutschen Mark in die Währungen der anderen EPO-Mitgliedstaaten**

Nachstehend gibt das Amt seine internen Richtlinien in bezug auf die Neufestsetzung der Gegenwerte von Gebühren und Verkaufspreisen in anderen Währungen als DEM bekannt.

Die Wechselkurse, nach denen Gebühren und Verkaufspreise des EPA von Deutschen Mark in die Währungen der Mitgliedsstaaten umzurechnen sind, werden vom Präsidenten festgelegt.

Gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Gebührenordnung hat der Präsident dabei sicherzustellen, daß sich Währungskursschwankungen nicht zu Ungunsten des Amtes auswirken.

Zur Vermeidung von Verlusten wird als Umrechnungskurs der jeweilige DEM-Geldkurs herangezogen und mit einer geringen Sicherheitsmarge beaufschlagt. Bei EWS-Währungen beträgt dieser Aufschlag 1 - 2 %, bei den übrigen Währungen 1 - 3 %.

Ziel des Amtes ist es, bei den Gebühren und Verkaufspreisen für eine angemessene Stabilität in allen Währungen zu sorgen. Wechselkursänderungen nach oben oder unten schlagen sich daher nicht sofort in einer Anpassung der EPA-internen Umrechnungskurse nieder. Das Amt beabsichtigt, die internen Umrechnungskurse regelmäßig, höchstens jedoch viermal im Jahr zu überprüfen.

Ein Kurs wird erst angepaßt, wenn sich aus der betreffenden Währung regelmäßig Verluste ergeben oder wenn die Sicherheitsmarge gegenüber der DEM beträchtliche Zeit überschritten wird.

FEES**EPO guidelines for converting fees and prices from Deutsche Mark to other EPO member states' currencies**

The Office's internal guidelines for adjusting non-DEM fee and price equivalents are published below.

The exchange rates used for converting EPO fees and prices from Deutsche Mark into other member states' currencies are fixed by the President.

Under Article 6(4) of the Rules relating to Fees, the President is required to ensure that fluctuations in monetary rates of exchange are not prejudicial to the Office.

To prevent losses on exchange, the conversion rates incorporate a small margin over and above the particular currency's buying rate against the Deutsche Mark. The margin for EMS currencies is in the range of 1-2% and for other currencies 1-3%.

The Office's aim is to achieve reasonable stability for fees and prices in all currencies. Upward or downward exchange rate fluctuations are not therefore reflected by an immediate revision of EPO internal rates. It is Office policy to review internal rates at regular intervals but not more frequently than four times a year.

A rate is revised only if the currency in question generates regular losses or if the margin against the Deutsche Mark is exceeded for a substantial period of time.

TAXES**Directives de l'OEB concernant la conversion des taxes et des prix de vente exprimés en Deutsche Mark dans les autres monnaies des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets**

L'Office publie ci-dessous ses directives internes concernant l'ajustement des contre-valeurs des taxes et des prix de vente non libellés en DEM.

Les taux de change utilisés pour convertir dans les autres monnaies des Etats membres les taxes et les prix de vente de l'OEB, exprimés en Deutsche Mark, sont fixés par le Président.

Conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement relatif aux taxes, le Président doit s'assurer que les variations des taux de change ne portent pas préjudice à l'Office.

Afin d'éviter toute perte de change, les taux de conversion englobent une faible marge en plus du cours d'achat particulier des monnaies par rapport au Deutsche Mark. Pour les monnaies du SME, la marge se situe entre 1 et 2 % et, pour les autres monnaies, entre 1 et 3 %.

L'objectif de l'Office est d'assurer la stabilité des taxes et des prix de vente dans toutes les monnaies. Les fluctuations des taux de change ne sont donc pas répercutées immédiatement sur les taux internes de l'OEB. Ceux-ci sont revus régulièrement par l'Office, mais pas plus de 4 fois par an.

Un taux n'est ajusté que si la monnaie concernée génère des pertes régulières ou si la marge par rapport au Deutsche Mark est dépassée pendant une longue période.

Korrigendum

Die in der Beilage zum Amtsblatt Nr. 9/1994 auf Seite 15 unter den Nummern 2.2, 3.2 und 4.2 angegebenen Gegenwerte in Portugiesischen Escudos (PTE) müssen richtig lauten:

Nummer 2.2 PTE 2 600
Nummer 3.2 PTE 1 040
Nummer 4.2 PTE 1 040

Die Benutzer des Verzeichnisses der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA werden gebeten, die auf Seite 15 der Beilage genannten Gegenwerte entsprechend zu ändern.

Corrigendum

The amounts of the equivalents in Portuguese Escudos (PTE) shown under numbers 2.2, 3.2 and 4.2 on page 15 of the Supplement to Official Journal No. 9/1994 should read as follows:

Number 2.2 PTE 2 600
Number **3.2** PTE 1 040
Number 4.2 PTE 1 040

Users of the Schedule of fees, costs and prices of the EPO are asked to make the appropriate amendments to the amounts of equivalents shown on page 15 of the Supplement.

Corrigendum

Les contre-valeurs en escudos portugais (PTE) indiquées sous les numéros 2.2, 3.2 et 4.2 à la page 15 du Supplément au Journal officiel n° 9/1994 doivent se lire comme suit:

Numéro 2.2 2 600 PTE
Numéro 3.2 1 040 PTE
Numéro 4.2 1 040 PTE

Les utilisateurs du barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB sont invités à modifier en conséquence les montants des contre-valeurs figurant à la page 15 du Supplément.