

## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### Hinweise für die Parteien und ihre Vertreter im Beschwerdeverfahren<sup>1</sup>

#### Vorbemerkung

Diese Hinweise wenden sich an die Beteiligten des Beschwerdeverfahrens und ihre Vertreter, um ihnen die Einlegung einer Beschwerde nach Art. 21, 106 EPÜ und die Verfolgung ihrer Rechte im Verfahren vor den Beschwerdekammern zu erleichtern. Sie dienen einer zügigen Durchführung des Beschwerdeverfahrens und berücksichtigen die einschlägige Rechtsprechung.

Ergänzend wird auf folgende von der Generaldirektion 3 (Beschwerde) herausgegebene Publikationen verwiesen:

- Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen - 1996;
- Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts 1987-1992<sup>2</sup>;
- Jahresberichte der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (jährliche Sonderausgabe zum Amtsblatt des Europäischen Patentamts).

Auskünfte erteilt der Leiter der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern, Europäisches Patentamt, Erhardtstraße 27, **D-80331 München** (Tel.: (+49-89)2399-3910 oder 3921; Telex 523 656 epmu d; Telefax: (+49-89)2399-4465).

#### 1. Einlegung der Beschwerde

##### 1.1 Zulässigkeit der Beschwerde

Nur wenn eine Beschwerde zulässig ist (dazu die nachfolgenden Hinweise), prüft die zuständige Beschwerdekammer ihre Begründetheit (dazu Hinweise in **Abschnitt 3**). Die

<sup>1</sup> Diese Hinweise für die Parteien und ihre Vertreter im Beschwerdeverfahren ersetzen die bisherigen Hinweise (vgl. ABI. EPA 1989, 395; 1984, 376; 1981, 176).

<sup>2</sup> Diese Publikation wird in regelmäßigen Abständen auf den neuesten Stand gebracht; eine Neuauflage, die die Jahre 1978 - 1995 abdeckt, wird ab Juli 1996 erhältlich sein.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Guidance for parties to appeal proceedings and their representatives<sup>1</sup>

#### Preliminary remarks

These notes have been written to assist parties to appeal proceedings and their representatives in filing appeals under Articles 21 and 106 EPC and pursuing their rights in proceedings before the boards of appeal. They are intended to expedite the appeal procedure and take account of the relevant board of appeal case law.

Additional information is available from the following DG 3 (Appeals) publications:

- Regulations implementing the European Patent Convention - 1996
- Case law of the boards of appeal of the European Patent Office 1987-1992<sup>2</sup>
- Annual EPO board of appeal case law reports (annual special edition of the Official Journal of the European Patent Office).

Queries should be addressed to the head of the Boards of Appeal Registry, European Patent Office, Erhardtstrasse 27, **D-80331 Munich** (Tel.: (+49-89)-2399-3910 or 3921; telex 523 656 epmu d; Fax: (+49-89)2399-4465).

#### 1. Filing an appeal

##### 1.1 Admissibility

A board of appeal can only consider the merits of an appeal (see section 3) if it is admissible (see below). The board will not begin its examination until **areply to the appeal** has been

<sup>1</sup> These notes for parties to appeal proceedings and their representatives replace the previous versions (see OJ EPO 1969, 395; 1984, 376; 1981, 176).

<sup>2</sup> This publication is updated at regular intervals; new edition covering the period 1978-1995 will be available from July 1996.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires<sup>1</sup>

#### Remarques liminaires

Les présentes instructions s'adressent aux parties aux procédures de recours et à leurs mandataires; elles sont destinées à leur faciliter la tâche lors de la formation d'un recours conformément aux articles 21 et 106 CBE et à leur permettre de mieux faire valoir leurs droits dans les procédures devant les chambres de recours. Elles visent à une mise en oeuvre rapide de la procédure de recours et tiennent compte de la jurisprudence pertinente en la matière.

On se reportera également aux publications suivantes de la direction générale 3 (recours) :

- Règles d'application de la Convention sur le brevet européen - 1996 ;
- La jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets 1987-1992<sup>2</sup> ;
- Rapports annuels de jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets (Edition spéciale annuelle du Journal officiel de l'Office européen des brevets).

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du chef du greffe des chambres de recours, Office européen des brevets, Erhardtstrasse 27, **D-80331 Munich** (Tél.: (+49-89)2399-3910 ou 3921 ; télex 523 656 epmu d ; fax : (+49-89)-2399-4465).

#### 1. Formation du recours

##### 1.1 Recevabilité du recours

Ce n'est que lorsqu'un recours est recevable (voir à ce propos les instructions ci-après) que la chambre de recours compétente l'examine quant au fond (voir à ce propos les

<sup>1</sup> Les présentes instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires remplacent les précédentes instructions (cf. JO OEB 1989, 395; 1984, 376; 1981, 176).

<sup>2</sup> Cette publication est actualisée à intervalles réguliers ; une nouvelle édition comprenant les années 1978-1995 sera recevable à partir du juillet 1996.

Beschwerdekammer beginnt mit dieser Prüfung erst, wenn die **Beschwerdeerwiderung** vorliegt oder wenn die Frist zur Erwiderung (in der Regel 4 Monate) abgelaufen ist.

#### 1.1.1 Beschwerdefähige Entscheidungen

Mit der Beschwerde können nur Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung angefochten werden (Art. 106 (1) Satz 1 EPÜ; vgl. auch G 1/90, ABI. EPA 1991, 275). Eine Entscheidung ist in der Regel als solche gekennzeichnet und enthält gemäß Regel 68 (2) EPÜ eine Belehrung darüber, daß gegen sie Beschwerde eingelegt werden kann.

**Zwischenentscheidungen**, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließen, sind mit der Beschwerde nur anfechtbar, wenn in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist (Art. 106 (3) EPÜ).

Mit der Beschwerde nicht anfechtbar sind bloße Mitteilungen oder Zwischenbescheide, die eine Entscheidung vorbereiten sollen, sowie die Feststellung eines Rechtsverlustes gemäß Regel 69 (1) EPÜ. Gegen die Feststellung eines Rechtsverlustes kann nach Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung des EPA beantragt werden. Auf die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und die Einhaltung der Wiedereinsetzungsfrist gemäß Artikel 122 (2) EPÜ wird hingewiesen (vgl. Nr. 1.5).

#### 1.1.2 Beschwerdeberechtigung

Die Beschwerde kann nur von jemandem eingelegt werden, der an dem Verfahren beteiligt war, das zu der Entscheidung geführt hat; der Beschwerdeführer muß durch die Entscheidung **beschwert** sein (Art. 107 EPÜ).

**Beschwert** ist der Beteiligte, wenn die Entscheidung nicht mit dem übereinstimmt, was er ausdrücklich beantragt hat. Dies ist beispielsweise auch dann der Fall, wenn nur dem Hilfsantrag, nicht aber dem Hauptantrag stattgegeben wurde.

#### 1.1.3 Andere Beteiligte

Verfahrensbeteiligte, die durch die angefochtene Entscheidung nicht

received or the deadline for replying (usually 4 months) has expired.

#### 1.1.1 Decisions subject to appeal

The appeal must be against a decision of the Receiving Section, an examining division, an opposition division or the Legal Division (Art. 106(1), first sentence, EPC; see also G 1/90, OJ EPO 1991, 275). A decision is usually identified as such and, in accordance with Rule 68(2) EPC, indicates that an appeal is possible.

**Interlocutory decisions** which do not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed if the decision allows separate appeal (Art. 106(3) EPC).

A mere communication, an interim communication issued in preparation for a decision, or a communication notifying a loss of rights under Rule 69(1) EPC, does not give rise to a right of appeal. Under Rule 69(2) EPC a decision by the EPO may be applied for in response to a communication notifying a loss of rights. Attention is drawn to the possibility of a re-establishment of rights and the deadline for filing the application under Article 122(2) EPC (see 1.5).

#### 1.1.2 Entitlement to appeal

An appeal may only be lodged by a party to the proceedings in which the decision was given. The appellant must be **adversely affected** by the decision (Art. 107 EPC).

A party is **adversely affected** if the decision does not correspond to what the party had expressly requested. This is also the case, for example, where only the auxiliary request, but not the main request, was granted.

#### 1.1.3 Other parties to the proceedings

Under Article 107, second sentence, EPC, any other parties to the pro-

instructions figurant au **point 3)**. La chambre de recours n'entame cet examen que lorsqu'elle a reçu la **réponse au recours** ou si le délai de réponse (normalement quatre mois) est arrivé à expiration.

#### 1.1.1 Décisions susceptibles de recours

Le recours ne peut être formé que contre une décision rendue par la section de dépôt, les divisions d'examen, les divisions d'opposition et la division juridique (Art. 106(1), première phrase CBE ; cf. également G 1/90, JO OEB 1991, 275). Une décision s'identifie notamment parce qu'elle se présente comme telle, et contient, conformément à la règle 68(2) CBE, un avertissement selon lequel elle peut faire l'objet d'un recours.

Une **décision intermédiaire** qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours que lorsqu'elle prévoit un recours indépendant (Art. 106(3) CBE).

Une simple notification ou un avis intermédiaire destiné à préparer une décision, ainsi que la constatation de la perte d'un droit conformément à la règle 69(1) CBE, ne peuvent faire l'objet d'un recours. Lorsque la perte d'un droit est constatée, il est possible, en vertu de l'article 69(2) CBE, de requérir une décision en l'espèce de l'OEB. En ce qui concerne la possibilité de restitutio in integrum ainsi que l'observation du délai de restitutio in integrum visé à l'article 122(2) CBE, on se reportera au point 1.5.

#### 1.1.2 Personnes admises à former un recours

Pour pouvoir former un recours, il faut avoir été partie à la procédure ayant conduit à la décision entreprise ; le requérant doit justifier que cette décision **n'a pas fait droit à ses prétentions** (Art. 107 CBE).

**Il n'est pas fait droit aux prétentions** d'une partie lorsque la décision ne répond pas à ce que cette partie a expressément demandé. Cela est également le cas par exemple lorsqu'il est fait droit uniquement à la requête subsidiaire et non pas à la requête principale.

#### 1.1.3 Autres parties

Les parties à la procédure qui n'ont pas formé le recours ou auxquelles

beschwert sind oder keine Beschwerde eingelegt haben, sind gleichwohl Beteiligte des Beschwerdeverfahrens nach Art. 107 Satz 2 EPÜ; sie besitzen jedoch kein selbständiges Recht, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, wenn die anhängige Beschwerde zum Beispiel mangels Zahlung der Beschwerdegebühr als nicht eingelegt gilt, unzulässig ist oder zurückgenommen wird (vgl. G 2/91, ABI. EPA 1992, 206). Nur wer selbst Beschwerde eingelegt hat, kann in solchen Fällen das Verfahren fortsetzen.

Beteiligte nach Art. 107 Satz 2 EPÜ werden von der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern befragt, ob sie auf weitere Zustellungen in der Sache verzichten (EPA Form 3349). Eine solche Erklärung kann jederzeit widerrufen werden.

Dritte können unter den Voraussetzungen des Art. 105 EPÜ noch während des Beschwerdeverfahrens **beitreten**, solange das Beschwerdeverfahren anhängig ist (G 4/91, ABI. EPA 1993, 707; G 1/94, ABI. EPA 1994, 787).

#### 1.1.4 Beschwerdefrist, Beschwerdegebühr

Die Beschwerde ist innerhalb einer nicht **verlängerbaren Frist von 2 Monaten** nach Zustellung<sup>3</sup> der angefochtenen Entscheidung durch Einreichung einer **Beschwerdeschrift** (vgl. dazu Ziffer 1.1.9) beim EPA einzulegen (Art. 108 Satz 1 EPÜ). Die Fristwahrung ist das Datum des Eingangs der Beschwerdeschrift beim EPA entscheidend.

Die Beschwerde gilt nur dann als eingelegt, wenn innerhalb der zweimonatigen Beschwerdefrist auch die **Beschwerdegebühr<sup>4</sup>** entrichtet wird (Artikel 108 Satz 2 EPÜ). Die Zahlung kann auf eine der in Artikel 5 der Gebührenordnung genannten Arten bewirkt werden; der maßgebende Zahlungstag bestimmt sich nach Artikel 8 der Gebührenordnung.

<sup>3</sup> vgl. insbesondere Regel 78 EPÜ, Absätze 3 und 4:

(3) Bei der Zustellung mittels eingeschriebenen Briefs mit oder ohne Rückschein gilt dieser mit dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, daß das zuzustellende Schriftstück nicht oder an einem späteren Tag zugegangen ist; im Zweifel hat das Europäische Patentamt den Zugang des Schriftstücks und gegebenenfalls den Tag des Zugangs nachzuweisen.

(4) Die Zustellung mittels eingeschriebenen Briefs mit oder ohne Rückschein gilt auch dann als bewirkt, wenn die Annahme des Briefs verweigert wird.

<sup>4</sup> Zur Höhe vgl. Artikel 2 Nr. 11 Gebührenordnung vom 20. Oktober 1977 (ABI. EPA 1978, 21 ff.), zuletzt geändert durch Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 13. Dezember 1994 (ABI. EPA 1995, 9 ff.).

ceedings who are not adversely affected by the contested decision or who have not lodged an appeal are also parties to the appeal proceedings as of right. They do not however have any independent right to continue the proceedings if, for example, the appeal is deemed not to have been filed because the appellant did not pay the appeal fee, if the appeal is inadmissible or if it is withdrawn (see G 2/91, OJ EPO 1992, 206). In such cases, only a party having lodged an appeal may continue the proceedings.

Parties to the proceedings under Article 107, second sentence, EPC are asked by the Boards of Appeal Registry whether or not they wish to receive any further communications in connection with the appeal proceedings (EPO Form 3349). This declaration may be revoked at any time.

Third parties may **intervene** in appeal proceedings under Article 105 EPC as long as appeal proceedings are still pending (G 4/91, OJ EPO 1993, 707; G 1/94, OJ EPO 1994, 787).

#### 1.1.4 Appeal period, appeal fee

The appeal must be lodged with the EPO in the form of a **notice of appeal** (see 1.1.9) **within two months** of the date of notification<sup>3</sup> of the decision appealed from (Art. 108, first sentence, EPC). **The time limit cannot be extended.** The decisive date in assessing whether the time limit has been adhered to is the date of receipt of the notice of appeal by the EPO.

The notice of appeal is not deemed to have been filed until after the **appeal fee<sup>4</sup>** has been paid within the two-month appeal period (Art. 108, second sentence, EPC). Payment can be made by any of the methods described in Article 5 of the Rules relating to Fees (RFees). The date of payment is determined by Article 8 RFees.

<sup>3</sup> See in particular paragraphs 3 and 4 of Rule 78 EPC:

13) Where notification is effected by registered letter, whether or not with advice of delivery, this shall be deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its posting, unless the letter has failed to reach the addressee or has reached him at a later date; in the event of any dispute, it shall be incumbent on the European Patent Office to establish that the letter has reached its destination or to establish the date on which the letter was delivered to the addressee, as the case may be.

(4) Notification by registered letter, whether or not with advice of delivery, shall be deemed to have been effected even if acceptance of the letter has been refused.

<sup>4</sup> Regarding the amount see Article 2, No. 11, Rules relating to Fees of 20 October 1977 (OJ EPO 1978, 21 ff), most recently amended by the decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation dated 13 December 1994 (OJ EPO 1995, 9 ff.).

la décision entreprise n'a pas fait grief sont néanmoins de droit parties à la procédure de recours, conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE; toutefois, elles ne possèdent pas un droit propre pour poursuivre la procédure, quand le recours en instance est réputé non formé, en raison par exemple du non-paiement de la taxe de recours, s'il est irrecevable ou s'il a été retiré (cf. G 2/91, JO OEB 1992, 206). Seule une partie qui a elle-même formé un recours peut en pareil cas poursuivre la procédure.

Le greffe des chambres de recours demande aux parties visées à l'article 107, deuxième phrase CBE si elles renoncent à toute nouvelle notification dans l'affaire en instance (OEB Form 3349). Cette déclaration est révocable à tout moment.

Les tiers peuvent encore **intervenir** pendant la procédure de recours dans les conditions énoncées à l'article 105 CBE tant que la procédure de recours est en instance (G 4/91, JO OEB 1993, 707; G 1/94, JO OEB 1994, 787).

#### 1.1.4 Délai de recours, taxe de recours

Le recours doit être formé auprès de l'OEB, **dans un délai non prorogéable de deux mois** à compter du jour de la signification<sup>3</sup> de la décision entreprise, en déposant (cf. à ce propos point 1.1.9) un **acte de recours** (Art. 108, première phrase CBE), la date de réception du recours par l'OEB faisant foi quant au respect du délai.

Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la **taxe de recours<sup>4</sup>** dans le délai de recours de deux mois (Art. 108, deuxième phrase CBE). Le paiement peut être effectué selon l'une des modalités visées à l'article 5 du règlement relatif aux taxes; la date à laquelle le paiement est réputé effectué est déterminée conformément à l'article 8 de ce règlement.

<sup>3</sup> Cf. notamment la règle 78 CBE, paragraphes 3 et 4;

(3) Lorsque la signification est faite par lettre recommandée avec ou sans demande d'avis de réception, celle-ci est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins que la pièce à signifier ne lui soit parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure; en cas de contestation, il incombe à l'Office européen des brevets d'établir que la lettre est parvenue à destination ou d'établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.

(4) La signification par lettre recommandée avec ou sans demande d'avis de réception est réputée faite même si la lettre a été refusée.

<sup>4</sup> En ce qui concerne le montant, cf. article 2, point 11 du règlement relatif aux taxes du 20 octobre 1977 (JO OEB 1978, 21 s.), modifié en dernier lieu par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en date du 13 décembre 1994 (JO OEB 1995, 9 s.).

Beschwerdeführer aus Vertragsstaaten, in denen eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieser Staaten mit Wohnsitz im Ausland (Art. 14 (2) Satz 1 EPÜ) haben, wenn sie zumindest die Beschwerdeschrift als das wesentliche Schriftstück der ersten Handlung im Beschwerdeverfahren in dieser zugelassenen Sprache einreichen, einen Anspruch auf **Ermäßigung der Beschwerdegebühr** um 20% (R. 6 (3) EPÜ i.V.m. Art. 12 (1) Gebührenordnung). Die Gebührenermäßigung kommt jedoch nur in Betracht, wenn die gemäß Art. 14 (4) Satz 2, R. 6 (2) EPÜ erforderliche Übersetzung frühestens zum selben Zeitpunkt wie die Beschwerdeschrift selbst eingereicht wird (vgl. G 6/91, ABI. EPA 1992, 491). Eine Ermäßigung der Anmeldegebühr nach Regel 6 (1) EPÜ hat nicht automatisch auch eine Ermäßigung der Prüfungs- bzw. Beschwerdegebühr zur Folge (G 6/91 a.a.O.).

#### 1.1.5 Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Eine Beschwerdegebühr wird nach Regel 67 EPÜ zurückgezahlt, wenn der Beschwerde stattgegeben wird, ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt und die Rückzahlung der Billigkeit entspricht.

Die Beschwerdegebühr wird erstatet, wenn sie ohne Rechtsgrund erteilt wurde, z. B. weil die Beschwerde auf Grund gesetzlicher Vorschrift als nicht erhoben gilt (Art. 108 Satz 2 EPÜ: verspätete Zahlung der Beschwerdegebühr; Art. 14(5) EPÜ: nicht rechtzeitige Einreichung von Schriftstücken in einer Amtssprache des EPÜ; R. 101 (4) EPÜ: nicht rechtzeitige Einreichung einer Vollmacht).

Ist eine Beschwerde rechtswirksam eingelegt, jedoch unzulässig oder unbegründet oder wird sie später zurückgenommen, scheidet eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus.

Werden von **mehreren Beteiligten** des erstinstanzlichen Verfahrens Beschwerden eingelegt, so wird eine Beschwerdegebühr nicht allein deshalb zurückgezahlt, weil bereits ein anderer eine Beschwerde eingelegt und die Gebühr entrichtet hat. Jeder Beschwerdeführer hat eine Beschwerdegebühr zu entrichten (G 2/91, ABI. EPA 1992, 206).

#### 1.1.6 Form der Beschwerde

Beschwerdeschrift und Beschwerde-

Appellants from contracting states having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of these states who are resident abroad (Art. 14(2), first sentence, EPC) are entitled to a **reduction in the appeal fee** of 20% if they file at least the notice of appeal - the essential document at the first stage in appeal proceedings - in that language (R. 6(3) EPC in conjunction with Art. 12(1) RFees). This reduction may however only be claimed if the translation required under Article 14(4), second sentence, and Rule 6(2) EPC is filed no earlier than simultaneously with the notice of appeal itself (see G 6/91, OJ EPO 1992, 491). A reduction in the filing fee under Rule 6(1) EPC does not automatically result in a reduction in the examination or appeal fee (G 6/91 op. cit.).

#### 1.1.5 Reimbursement of appeal fees

The appeal fee is reimbursed under Rule 67 EPC if the appeal is deemed allowable, there has been a substantial procedural violation and reimbursement is equitable.

The appeal fee is also refunded if it was paid with no legal basis, such as when the appeal is deemed not to have been filed for legal reasons (Art. 108, second sentence, EPC: late payment of the appeal fee; Art. 14(5) EPC: documents not filed in an EPC official language in due time; R. 101(4) EPC: authorisation not filed in due time).

The appeal fee is not refundable if the appeal, although validly filed, is inadmissible, unsubstantiated or subsequently withdrawn.

If an appeal is lodged by **several parties** to the proceedings at first instance, the appeal fee is not refunded simply because another party has filed an appeal and paid the fee. Each appellant must pay an appeal fee (G 2/91, OJ EPO 1992, 206).

#### 1.1.6 Form of the appeal

Article 108 EPC requires that the

Les requérants originaires d'Etats contractants ayant une langue officielle autre que l'allemand, l'anglais ou le français, et les nationaux de ces Etats ayant leur domicile à l'étranger (Art. 14(2), première phrase CBE) ont droit à une **réduction** de 20% de la **taxe de recours** s'ils déposent au moins l'acte de recours, qui constitue la pièce essentielle du premier acte de la procédure de recours, dans cette langue officielle (règle 6(3) CBE et article 12(1) du règlement relatif aux taxes). Toutefois, une réduction de la taxe n'est à prendre en considération que si la traduction exigée à l'article 14(4), deuxième phrase et à la règle 6 (2) CBE est déposée au plus tôt en même temps que l'acte de recours (cf. G 6/91, JO OEB 1992, 491). Une réduction de la taxe de dépôt conformément à la règle 6 (1) CBE n'entraîne pas automatiquement une réduction de la taxe d'examen ou de la taxe de recours (G 6/91 loc. cit.).

#### 1.1.5 Remboursement de la taxe de recours

En vertu de la règle 67 CBE, la taxe de recours est remboursée lorsqu'il est fait droit au recours, et si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.

La taxe de recours est remboursée lorsqu'elle a été payée sans fondement juridique, par exemple parce que le recours est réputé non formé en raison d'une disposition légale (Art. 108, deuxième phrase CBE : paiement tardif de la taxe de recours ; art. 14(5) CBE : pièces rédigées dans une langue officielle de la CBE non produites dans les délais ; règle 101(4) CBE : pouvoir non produit dans les délais).

Quand un recours est valablement formé, mais s'avère irrecevable ou non motivé, ou s'il est retiré ultérieurement, tout remboursement de la taxe de recours est exclu.

Si **plusieurs parties** à la procédure de première instance ont formé un recours, la taxe de recours n'est pas remboursée au simple motif qu'une autre partie a déjà formé un recours et a acquitté la taxe correspondante. Chaque requérant doit acquitter une taxe de recours (G 2/91, JO OEB 1992, 206).

#### 1.1.6 Forme du recours

En vertu de l'article 108 CBE, l'acte

begründung sind nach Art. 108 EPÜ **schriftlich** einzureichen. Die Einreichung kann auch **fernschriftlich, telegraphisch** oder durch **Telekopie (Telefax)** erfolgen (vgl. R. 36 (5) EPÜ). Ein **Bestätigungsschreiben** wird von der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern angefordert, wenn die Qualität des eingereichten Schriftstücks unzureichend ist. Zu den Einzelheiten der Vorlage eines Bestätigungsschreibens sowie zu anderen Fragen, die mit der Einreichung mittels technischer Einrichtungen der Nachrichtenübermittlung verbunden sind (Unterzeichnung der Schriftstücke, Festlegung des Eingangstags) finden sich in den Beschlüssen des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. Mai 1992 (ABI. EPA 1992, 299) und vom 2. Juni 1992 (ABI. EPA 1992, 306) eingehende Regelungen.

Zur Einreichung von **zusätzlichen Stücken** vorgelegter Schriftstücke vgl. Regel 36 (4) EPÜ.

#### 1.1.7 Sprache

Die Beschwerde kann in **jeder Amtssprache des EPA** (Deutsch, Englisch, Französisch) eingelegt werden (Regel 1 (1) Satz 1 EPÜ).

Beschwerdeführer aus Vertragsstaaten, in denen eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieser Staaten mit Wohnsitz im Ausland (Art. 14 (2) Satz 1 EPÜ) können die Beschwerde in **einer zugelassenen Amtssprache dieses Staats** einlegen (Art. 14 (2) EPÜ). Die in Art. 14 (4) EPÜ vorgeschriebene Übersetzung kann in jeder Amtssprache des EPA eingereicht werden.

Die **Frist für die Einreichung der Übersetzung** von einem Monat verlängert sich gegebenenfalls bis zum Ablauf der Beschwerdefrist (Regel 6 (2) EPÜ). Wird die Übersetzung nicht fristgemäß eingereicht, gilt die Beschwerdeschrift gem. Art. 14 (5) EPÜ als nicht eingegangen, so daß die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist.

Schriftstücke, die **als Beweismittel** vor dem EPA verwendet werden sollen, insbesondere Veröffentlichungen, können in jeder Sprache eingereicht werden. Das EPA kann jedoch verlangen, daß innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist, die nicht kürzer als ein Monat sein darf, eine Übersetzung in einer Amtssprache des EPA nachgereicht wird (R. 1 (3) EPÜ).

notice of appeal and the statement of grounds of appeal be filed **in writing**. They may also be filed by **telex, telegram or fax** (see R. 36(5) EPC). The Boards of Appeal Registry will request **written confirmation** if the quality of the document filed is deficient. Details on supplying written confirmation and on other matters relating to the use of technical means of communication for filing documents (eg signing of documents and establishing the date of receipt) are set out in the decisions of the President of the European Patent Office dated 26 May 1992 (OJ EPO 1992, 299) and 2 June 1992 (OJ EPO 1992, 306).

See Rule 36(4) EPC concerning the filing of **additional copies** of documents.

#### 1.1.7 Language

An appeal may be filed in **any official language of the EPO** (English, French, German) (Rule 1(1), first sentence, EPC).

Appellants from contracting states in which a language other than English, French or German is the official language, and nationals of these states resident abroad (Art. 14(2), first sentence, EPC) may file the appeal in **an official language of that state** (Art. 14(2) EPC). The translation required under Article 14(4) EPC may be filed in any official language of the EPO.

The one-month **time limit for filing the translation** may be extended to the end of the appeal period (R. 6(2) EPC). If the translation is not filed in due time, under Article 14(5) EPC the notice of appeal is deemed not to have been filed, in which case the appeal fee is refunded.

Documents intended for use as **evidence** before the EPO - in particular publications - may be filed in any language. The EPO may however require that a translation be filed, within a given time limit of not less than one month, in one of the EPO's official languages (R. 1(3) EPC).

de recours et le mémoire exposant les motifs du recours doivent être déposés **par écrit**. Le dépôt peut également être effectué par **télex, télégramme** ou **télécopie (téléfax)** (cf. règle 36(5) CBE). Le greffe des chambres de recours peut exiger une **lettre de confirmation** si la qualité de la pièce déposée est insuffisante. Les modalités de présentation de la lettre de confirmation et les autres questions liées au dépôt de pièces par des moyens techniques de communication (signature des pièces, détermination de la date de réception) sont traitées en détail dans les décisions du Président de l'Office européen des brevets en date du 26 mai 1992 (JO OEB 1992, 299) et du 2 juin 1992 (JO OEB 1992, 306).

En ce qui concerne le dépôt d'**exemplaires supplémentaires** des pièces présentées, cf. règle 36(4) CBE.

#### 1.1.7 Langue

Le recours peut être formé **dans l'une des langues officielles de l'OEB** (allemand, anglais, français) (règle 1(1), première phrase CBE).

Les requérants originaires d'Etats contractants ayant une langue officielle autre que l'allemand, l'anglais ou le français, et les nationaux de ces Etats ayant leur domicile à l'étranger (Art. 14(2), première phrase CBE), peuvent former leur recours dans une **langue officielle de l'Etat concerné** (Art. 14(2) CBE). La traduction prescrite à l'article 14(4) CBE peut être déposée dans une des langues officielles de l'OEB.

Le **délai** d'un mois prévu **pour la production de la traduction** est prorogé, s'il y a lieu, jusqu'au terme du délai de recours (règle 6(2) CBE). Si la traduction n'est pas produite dans les délais, l'acte de recours est réputé n'avoir pas été reçu, conformément à l'article 14(5) CBE, de sorte que la taxe de recours doit être remboursée.

Les documents utilisés comme **moyens de preuve** devant l'OEB, notamment les publications, peuvent être produits en toute langue. Toutefois, l'OEB peut exiger que, dans un délai qu'il impartit et qui ne peut être inférieur à un mois, une traduction soit produite dans l'une de ses langues officielles (règle 1(3) CBE).

## 1.1.8 Annahmestelle, Registrierung

Beschwerden sollten im Interesse eines zügigen Verfahrens bei der **Annahmestelle** im Hauptgebäude des Europäischen Patentamts in München eingereicht werden (Ziffer 2.2 der Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 2. Juni 1992, ABI. EPA 1992,306)<sup>5</sup> Auf die Möglichkeit der Benutzung des Nachbriefkastens (automatischen Briefkastens) wird hingewiesen.<sup>6</sup>

Die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern vergibt für jedes anhängige Beschwerdeverfahren ein gesondertes Aktenzeichen, welches im Schriftverkehr mit der Beschwerdekammer und der Geschäftsstelle während der gesamten Dauer des Beschwerdeverfahrens zu verwenden ist.

## 1.1.9 Inhalt der Beschwerdeschrift

Der Inhalt der Beschwerdeschrift nach Art. 108 Satz 1 EPÜ ist in Regel 64 EPÜ festgelegt. Die Beschwerdeschrift muß den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers nach Maßgabe der Regel 26(2) Buchstabe c EPÜ und einen Antrag enthalten, der ausreichend deutlich erkennen läßt, welche Entscheidung in welchem Umfang angefochten wird.

## 1.2 Beschwerdebegründung

Eine Beschwerde wird erst sachlich geprüft, wenn die Beschwerdebegründung vorliegt.

Die Beschwerde ist **innerhalb von 4 Monaten** nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung **schriftlich** zu begründen (Art. 108 Satz 3 EPÜ). Auch die Begründung kann **fern-schriftlich, telegraphisch** oder durch **Telekopie (Telefax)** eingereicht werden (vgl. Ziffer 1.1.6). Wird die Begründung nicht fristgerecht eingereicht und liegen die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht vor (dazu Ziffer 1.5), so ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen; eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr erfolgt nicht (vgl. Ziffer 1.1.5).

<sup>5</sup> Die Dienststelle Wien ist keine Annahmestelle im Sinne von Artikel 75 (11) Buchstabe a) EPÜ (Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 4. März 1992, ABI. EPA 1992,183).

<sup>6</sup> Hauptgebäude München, Erhardstraße, bei der Schrankenanlage an der Corneliusstraße (vgl. Mitteilung in ABI. EPA 1987,38); Dienstgebäude "Pschorrhöfe", am Eingang Zollstraße 3 (vgl. Mitteilung in ABI. EPA 1991,577).

## 1.1.8 Filing office, registration

In order to expedite the procedure it is recommended that appeals be sent to the **filing office** at the European Patent Office's main building in Munich (point 2.2 of the Notice of the President of the European Patent Office dated 2 June 1992, OJ EPO 1992,306)<sup>5</sup> Attention is also drawn to the possibility of using the automatic night letter-box.<sup>6</sup>

The Boards of Appeal Registry gives each appeal a separate reference number which is to be used in all correspondence with the board of appeal and the Registry throughout the appeal proceedings.

## 1.1.9 Content of the notice of appeal

The content of the notice of appeal referred to in Article 108, first sentence, EPC is laid down in Rule 64 EPC. The notice of appeal must contain the name and address of the appellant in accordance with the provisions of Rule 26(2)(c) EPC and a statement sufficiently identifying the decision contested and the extent to which it is contested.

## 1.2 Statement of grounds of appeal

An appeal cannot be considered on its merits until the statement of grounds is received.

A statement of grounds of appeal must be filed **in writing within four months** of the date of notification of the decision appealed from (Art. 108, third sentence, EPC). The statement of grounds may also be filed by **telex, telegram or fax** (see 1.1.6). If the statement of grounds of appeal is not filed in due time and the requirements for re-establishment of rights have not been met (see 1.5), the appeal must be rejected as inadmissible. The appeal fee is not then refunded (see 1.1.5).

<sup>5</sup> The Vienna sub-office is not a filing office for the purposes of Article 75(1)(a) EPC (Notice from the European Patent Office dated 4 March 1992, OJ EPO 1992,183).

<sup>6</sup> Munich main building, Erhardstrasse, by the barrier on the Corneliusstrasse (see notice in OJ EPO 1987,38); "Pschorrhöfe" building, at the entrance at Zollstrasse 3 (see notice in OJ EPO 1991,577).

## 1.1.8 Bureau de réception, enregistrement

Afin d'accélérer la procédure, les recours doivent être déposés auprès du **bureau de réception** du bâtiment principal de l'Office européen des brevets à Munich (point 2.2 du Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 2 juin 1992, JO OEB 1992,306)<sup>5</sup>. Il est également possible d'utiliser la boîte aux lettres de nuit (boîte aux lettres automatique).<sup>6</sup>

Le greffe des chambres de recours attribue à chaque procédure de recours en instance un numéro de dossier distinct qu'il convient d'utiliser dans toute correspondance avec la chambre de recours et le greffe pendant toute la durée de la procédure de recours.

## 1.1.9 Contenu de l'acte de recours

Le contenu de l'acte de recours visé à l'article 108, première phrase CBE est fixé à la règle 64 CBE. L'acte de recours doit comporter le nom et l'adresse du requérant dans les conditions prévues à la règle 26(2), lettre c) CBE, et une requête indiquant avec suffisamment de clarté la décision faisant l'objet du recours et la mesure dans laquelle elle est entreprise.

## 1.2 Mémoire exposant les motifs du recours

Un recours n'est examiné au fond que lorsque le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé.

Le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé **par écrit dans un délai de quatre mois** à compter de la date de la signification de la décision entreprise (Art. 108, troisième phrase CBE). Il peut également être déposé par **télex, télégramme ou télécopie (téléfax)** (cf. point 1.1.6). Si le mémoire n'est pas déposé dans les délais et si les conditions permettant une restitution in integrum ne sont pas réunies (cf. à ce propos point 1.5), le recours doit être rejeté comme irrecevable; la taxe de recours n'est pas remboursée (cf. point 1.1.5).

<sup>5</sup> L'agence de Vienne n'est pas un bureau de réception au sens de l'article 75(1), lettre a) CBE (Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 4 mars 1992, JO OEB 1992,183).

<sup>6</sup> Bâtiment principal, Munich, Erhardstrasse, près de la barrière située du côté de la Corneliusstrasse (cf. Communiqué JO OEB 1987,38); Bâtiment "Pschorrhöfe", à l'entrée située Zollstrasse 3 (cf. Communiqué JO OEB, 1991,577).

### 1.2.1 Inhalt der Beschwerdebegründung

In der Beschwerdebegründung ist darzulegen, aus welchen rechtlichen und tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben und der Beschwerde stattgegeben werden soll. Die Beschwerdebegründung darf sich nicht inhaltlich darin erschöpfen, die Unrichtigkeit der angegriffenen Entscheidung zu behaupten. Es reicht daher nicht aus, sich auf die Ausführungen im erstinstanzlichen Verfahren zu berufen. In jedem Fall sollte der Beschwerdeführer die seines Erachtens strittigen Punkte angeben und seine Auffassung ausreichend begründen.

Die Ausführungen zur Begründung der Beschwerde sollten zwar kurz sein, aber die Argumente des Beschwerdeführers umfassend darlegen. Es empfiehlt sich, die Argumente klar zu gliedern, z. B. durch Numerierung von Absätzen, in denen jeweils ein Punkt behandelt wird, durch Zwischenüberschriften usw. Notwendige längere Ausführungen sollten abschließend eine kurze Zusammenfassung enthalten.

### 1.2.2 Neuer Vortrag

Auf tatsächliches oder rechtliches Vorbringen, das im vorausgegangenen Verfahren noch nicht vorgetragen wurde, ist ausdrücklich hinzuweisen. Da die Berücksichtigung verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel im Ermessen der Kammer liegt, ist darzulegen, aus welchen Gründen der Vortrag erst jetzt erfolgt. Neue Einspruchsgründe können in der Beschwerdeinstanz grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht werden (vgl. Nr. 3.1.2).

### 1.2.3 Zitate und Verweisungen

Auf die angefochtene Entscheidung, das Europäische Patentübereinkommen, die Ausführungsordnung, die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, die Prüfungsrichtlinien, die anhängige Patentanmeldung und andere Schriftstücke in der Verfahrensakte kann verwiesen werden. Sie sollten nur insoweit ausführlich zitiert werden, als dies zum Verständnis der Argumentation erforderlich ist.

Wird auf einen internationalen Vertrag (mit Ausnahme des Europäi-

### 1.2.1 Content of the statement of grounds

The statement of grounds must indicate the points of law and of fact on which the contested decision should be set aside or the appeal allowed. Its content should not be restricted simply to stating that the contested decision is incorrect. It is not therefore sufficient merely to re-state points made during proceedings before the department of first instance. Appellants should always state what in their view are the issues in dispute and give sufficient grounds for their view.

The statement of grounds should be a succinct but full statement of the appellant's arguments. Ideally it should follow a logical sequence - for example, with numbered paragraphs, each dealing with a separate issue, and with underlined sub-headings, etc. Passages which are necessarily lengthy should be concluded with a brief summary.

### 1.2.2 New submissions

If any allegations of fact or law are being made that were not argued in the previous proceedings, this should be made clear. Since it lies within the board of appeal's discretion whether or not to admit late-filed facts and evidence into the proceedings, the appellant should indicate why the new submission was not filed earlier. New grounds for opposition cannot as a matter of principle be submitted at the appeal stage (see 3.1.2).

### 1.2.3 Quotations and references

Reference may be made to the decision appealed against, the European Patent Convention, the Implementing Regulations, the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, the Guidelines for Examination, the patent application in suit or any other document contained in the file of the case. References should only be cited in detail to the extent that this is necessary to the development of the argument.

If reference is made to international treaties (other than the European

### 1.2.1 Contenu du mémoire exposant les motifs du recours

Le mémoire exposant les motifs du recours doit indiquer les raisons de fait et de droit pour lesquelles il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de faire droit au recours. Le mémoire ne doit pas se limiter à affirmer que la décision attaquée est erronée. Il ne suffit pas, par conséquent, de se référer aux déclarations qui ont été faites au cours de la procédure de première instance. Le requérant doit toujours indiquer quels sont, à son avis, les points litigieux et motiver son point de vue.

Si les déclarations contenues dans le mémoire exposant les motifs du recours doivent être concises, les arguments du requérant doivent cependant être exposés de manière complète. Il est recommandé de structurer clairement les arguments, par exemple en numérotant les paragraphes traitant chacun un point distinct, en prévoyant des intertitres, etc. Lorsqu'il est nécessaire de faire de plus longs développements, ceux-ci devraient être conclus par un bref résumé.

### 1.2.2 Nouvel exposé

Il convient de mentionner expressément les arguments de fait ou de droit qui n'auraient pas encore été invoqués dans le cours antérieur de la procédure. Etant donné que la prise en compte des faits qui n'ont pas été invoqués ou des preuves qui n'ont pas été produites en temps utile est laissée à la libre appréciation de la chambre, il convient d'indiquer les raisons pour lesquelles ces arguments ne sont présentés qu'à ce stade. En principe, il n'est plus possible de faire valoir de nouveaux motifs d'opposition au stade du recours (cf. point 3.1.2).

### 1.2.3 Citations et renvois

Il est loisible de se référer à la décision entreprise, à la Convention sur le brevet européen, à son règlement d'exécution, au règlement de procédure des chambres de recours, aux directives relatives à l'examen, à la demande de brevet faisant l'objet du litige ou à tout autre document versé au dossier. Il n'y a lieu de les citer longuement que dans la mesure où cela est nécessaire à la compréhension de l'argumentation.

S'il est fait référence à des traités internationaux (autres que la

schen Patentübereinkommens, des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und der Pariser Verbandsübereinkunft), ein nationales Gesetz (mit Ausnahme der Patentgesetze der Vertragsstaaten) oder die Entscheidung eines nationalen oder internationalen Gerichts verwiesen, so soll eine vollständige Kopie des Vertrages, des Gesetzes oder der Entscheidung eingereicht werden, es sei denn, die zuständige Beschwerdekammer erachtet einen Auszug für ausreichend.

#### 1.2.4 Vorlage von Schriftstücken, Mustern, Modellen u. ä.

Wird ein neues Schriftstück in das Verfahren eingeführt, so sollte kurz angegeben werden, zu welchem Zweck dies geschieht; eine leserliche Kopie des Schriftstücks sollte der Beschwerdebegründung beigelegt und als Anlage gekennzeichnet werden. Von europäischen Patentanmeldungen und europäischen Patentschriften brauchen keine Kopien beigelegt zu werden. Grafische Darstellungen, Diagramme, Fotografien, Tabellen und ähnliches sollten gleichfalls nicht in den Text aufgenommen, sondern als Anlage beigelegt werden. Handgeschriebenen Schriftstücken ist eine maschinenschriftliche Kopie beizufügen.

Sollen Gegenstände wie z. B. Modelle oder Muster oder auch Schriftstücke eingereicht werden, die nicht als Anlage beigelegt werden können, so erteilt die Geschäftsstelle Auskunft, wie diese Gegenstände einzureichen sind.

#### 1.3 Berichtigung von Mängeln

Stellt der Beschwerdeführer in der Beschwerdeschrift oder der Beschwerdebegründung nach ihrer Einreichung Mängel im Sinne von Regel 88 EPÜ fest, so sollte er die Geschäftsstelle unverzüglich davon unterrichten.

Entspricht die Beschwerde nicht den Artikeln 106 bis 108, der Regel 1 (1) oder der Regel 64 Buchstabe b EPÜ, so ist eine Behebung des Mangels nur bis zum Ablauf der Beschwerdefrist bzw. der Frist für die Begründung der Beschwerde nach Artikel 108 EPÜ möglich (Regel 65 (1) EPÜ).

Sind Name und Anschrift des Beschwerdeführers nicht ordnungsgemäß angegeben, so wird eine Frist zur Beseitigung des Mangels gesetzt.

Patent Convention, the Patent Cooperation Treaty and the Paris Convention), national law (other than the patent laws of the contracting states) or the judgment of any national or international court, a complete copy of the treaty, law or judgment in question should be provided unless the board of appeal concerned agrees that extracts will be sufficient.

#### 1.2.4 Submission of documents, samples, models, etc.

The purpose of introducing any new documents into the proceedings should be stated briefly and a legible copy of each such document should be appended to the statement of grounds and identified as an appendix. No copies need be supplied of European patent applications or European patent specifications. Similarly, graphs, diagrams, photographs, tables of figures and the like should not be incorporated into the text but placed in an appendix. Where handwritten documents are submitted, they should be accompanied by typewritten copies.

Any party wishing to submit objects such as models, samples or documents that cannot conveniently be placed in an appendix should consult the Registry about how best they should be submitted.

#### 1.3 Correction of errors

If, after filing a notice of appeal or statement of grounds, the appellant notices errors in them within the meaning of Rule 88 EPC, the Registry should be informed without delay.

If the appeal does not comply with Articles 106 to 108, Rule 1(1) or Rule 64(b) EPC, the error may only be corrected within the period for appeal or the period for filing the statement of grounds under Article 108 EPC (R. 65(1) EPC).

If the appellant's name and address have not been given correctly, a time limit is set for correcting this error.

Convention sur le brevet européen, la Convention sur le brevet communautaire, le Traité de coopération en matière de brevets et la Convention de Paris) ou à une loi nationale (autre que les lois des Etats contractants sur la propriété industrielle) ou encore à la décision d'une cour de justice ou d'un tribunal national ou international, il convient de produire une copie in extenso du traité, de la loi ou de la décision en cause, à moins que la chambre de recours compétente n'admette que des extraits suffisent.

#### 1.2.4. Présentation de documents, d'échantillons, de modèles, etc.

Si un nouveau document est introduit dans la procédure, il convient d'indiquer brièvement à quelle fin; une copie lisible du document doit être jointe au mémoire exposant les motifs du recours et cotée comme annexe. Il n'est pas nécessaire de joindre une copie des fascicules et des demandes de brevet européen. De même, les graphiques, diagrammes, photographies, tableaux, etc., ne devraient pas être incorporés dans le texte, mais joints en annexe. Lorsque des documents manuscrits sont produits, une copie dactylographiée doit être fournie.

Si l'on souhaite déposer des objets, tels que des modèles ou des échantillons, ou des documents qui ne pourraient être joints en annexe, le greffe peut être consulté sur la manière de procéder.

#### 1.3 Correction d'erreurs

Si, après le dépôt de l'acte de recours ou du mémoire exposant les motifs du recours, le requérant constate que ces documents contiennent des erreurs au sens de la règle 88 CBE, il doit en informer sans délai le greffe.

Si le recours ne répond pas aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 1(1) ou à la règle 64, lettre b) CBE, il n'est possible de remédier aux irrégularités qu'avant l'expiration des délais visés à l'article 108 CBE à savoir celui du recours, ou celui concernant le dépôt du mémoire (règle 65(1) CBE).

Si le nom et l'adresse du requérant ne sont pas indiqués correctement, il est fixé un délai pour remédier à cette irrégularité.



#### 1.4 Abhilfeverfahren

Zur Durchführung des Abhilfeverfahrens nach Art. 109 EPÜ wird die Beschwerde der Stelle zugeleitet, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat. Hilft diese der Beschwerde nicht ab, so legt sie die Beschwerde unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vor (Art. 109 (2) EPÜ).

#### 1.5 Zwingende Fristen, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Die Fristen für die Einlegung der Beschwerde (Einreichung der Beschwerdeschrift), die Zahlung der Beschwerdegebühr und die Einreichung der Beschwerdebegründung können nicht verlängert werden. Unter den Voraussetzungen des Art. 122 EPÜ kann jedoch der **Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents**, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, eine Frist einzuhalten, einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellen. Der **Einsprechende** ist von einer Wiedereinsetzung in die zweimonatige Beschwerdefrist ausgeschlossen; jedoch ist Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ möglich, wenn der Einsprechende die viermonatige Frist zur Begründung der Beschwerde versäumt hat (G 1/86, ABI. EPA 1987,447).

## 2. Rücknahme der Beschwerde

Eine Beschwerde kann im anhängigen Beschwerdeverfahren jederzeit zurückgenommen werden. Die Beschwerdegebühr wird nicht zurückgezahlt, auch dann nicht, wenn die Rücknahme der Beschwerde nach ordnungsgemäßer Einreichung der Beschwerdeschrift und fristgemäßer Zahlung der Beschwerdegebühr, aber vor Einreichung der Beschwerdebegründung erklärt wird.

Ist nur von einem Beteiligten eine Beschwerde eingelegt worden, so wird mit der Rücknahme seiner Beschwerde das Verfahren beendet, soweit es die durch die angefochtene Entscheidung der Vorinstanz entschiedenen Sachfragen angeht (vgl. G 8/91, ABI. EPA 1993, 346, 478). Die Entscheidung der Vorinstanz wird somit rechtskräftig.

Haben mehrere Beteiligte Beschwerde eingelegt, so wird das Beschwerdeverfahren nur durch Rücknahme aller Beschwerden beendet. Ist dies nicht der Fall, so wird das Beschwerdeverfahren mit den anhängig gebliebenen Beschwerden fortgesetzt (vgl. G 2/91, ABI. EPA 1992, 206).

#### 1.4 Interlocutory revision

Under Article 109 EPC interlocutory revision of an appeal is conducted by the department which issued the contested decision. If this department does not allow the appeal, it is remitted to the board of appeal without delay and without comment as to its merit (Art. 109(2) EPC).

#### 1.5 Binding time limits, re-establishment of rights

The time limits for filing the notice of appeal, paying the appeal fee and filing the statement of grounds may not be extended. Under the conditions laid down in Article 122 EPC, however, the **applicant or proprietor of a European patent** who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit, may apply for a re-establishment of rights (restitutio in integrum). The **opponent** may not apply for re-establishment of rights with respect to the two-month appeal period, but re-establishment under Article 122 EPC is possible where the opponent has failed to observe the four-month time limit for filing the statement of grounds of appeal (G 1/86, OJ EPO 1987, 447).

## 2. Withdrawal of the appeal

An appeal may be withdrawn at any time while appeal proceedings are pending. The appeal fee is not refunded, even where the appeal is withdrawn after the notice of appeal has been correctly filed and the appeal fee paid in due time, but before the statement of grounds has been filed.

If an appeal is filed by only one party and that party withdraws the appeal, the proceedings are terminated in so far as they relate to the substantive issues settled by the contested decision at first instance (see G 8/91, OJ EPO 1993, 346, 478). The decision of the department of first instance accordingly becomes final.

Where several parties have filed an appeal, proceedings are only terminated by all appeals being withdrawn. Where this is not the case, appeal proceedings continue with the remaining appeals (see G 2/91, OJ EPO 1992, 206).

#### 1.4 Révision préjudicielle

Aux fins de la révision préjudicielle visée à l'article 109 CBE, le recours est transmis à l'instance qui a rendu la décision entreprise. S'il n'est pas fait pas droit au recours, celui-ci est déféré immédiatement à la chambre de recours, sans avis sur le fond (Art. 109(2) CBE).

#### 1.5 Délais impératifs, restitutio in integrum

Les délais fixés pour la formation du recours (dépôt de l'acte de recours), le paiement de la taxe de recours et le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ne peuvent pas être prorogés. Toutefois, en application des dispositions de l'article 122 CBE, le **demandeur ou le titulaire d'un brevet européen** qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'apas été en mesure d'observer un délai, peut déposer une requête en restitutio in integrum. L'**opposant** ne peut présenter de requête en restitutio in integrum quant au délai de recours de deux mois ; toutefois, il peut être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE s'il n'a pas déposé dans le délai de quatre mois le mémoire exposant les motifs du recours (G 1/86, JO OEB 1987, 447).

## 2. Retrait du recours

Un recours peut être retiré à tout moment pendant la procédure de recours en instance. La taxe de recours n'est pas remboursée, même lorsque le retrait du recours est déclaré après la production en bonne et due forme de l'acte de recours et le paiement dans les délais de la taxe de recours, mais avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.

Si un recours a été formé par une seule partie, le retrait du recours met un terme à la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond ayant fait l'objet de la décision entreprise (cf. G 8/91, JO OEB 1993, 346, 478). La décision de la première instance acquiert ainsi force de chose jugée.

Si plusieurs parties ont formé un recours, seul le retrait de tous les recours met un terme à la procédure. Si tel n'est pas le cas, celle-ci se poursuit sur le fondement des recours restés en instance (cf. G 2/91, JO OEB 1992, 206).

### 2.1 Rücknahme des Einspruchs durch den Beschwerdeführer

Nimmt im Beschwerdeverfahren der Einsprechende, der einziger Beschwerdeführer ist, den **Einspruch** zurück, so wird damit das Beschwerdeverfahren unmittelbar beendet, weil in der Rücknahme des Einspruchs zugleich eine Rücknahme der Beschwerde liegt (vgl. G 8/93, ABI. EPA 1994, 887). Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird somit rechtskräftig.

### 2.2 Rücknahme des Einspruchs durch den Beschwerdegegner

Ist der Patentinhaber Beschwerdeführer und wird während des Beschwerdeverfahrens der **Einspruch** vom Beschwerdegegner zurückgenommen, so wird das Beschwerdeverfahren ohne den Einsprechenden/Beschwerdegegner fortgesetzt. Hinsichtlich der Kostenverteilung nach Artikel 104 EPÜ bleibt die Stellung des Einsprechenden/Beschwerdegegners als Verfahrensbeteiligter dagegen unberührt.

## 3. Prüfung der Beschwerde

### 3.1 Umfang der Prüfung

Das Beschwerdeverfahren unterscheidet sich als gerichtliches Verfahren wesentlich vom Prüfungs- und Einspruchsverfahren (vgl. G 7/91 und G 8/91, ABI. EPA 1993, 346, 356, 478). Das Verfahren vor den Beschwerdekammern dient der **Überprüfung der angefochtenen vorinstanzlichen Entscheidung im Rahmen der Anträge der Beteiligten** und eröffnet eine **weitere Tatsacheninstanz**.

#### 3.1.1 Ex-parte-Verfahren

Im einseitigen Beschwerdeverfahren ist die Beschwerdekammer weder auf die Überprüfung der Gründe der angefochtenen Entscheidung der Prüfungsabteilung noch auf die dieser Entscheidung zugrunde liegenden Tatsachen und Beweismittel beschränkt. Auch Patentierungserfordernisse, die die Prüfungsabteilung nicht in Betracht gezogen oder als erfüllt angesehen hat, bezieht die Beschwerdekammer in das Verfahren ein, wenn Anlaß zu der Annahme besteht, daß ein solches Erfordernis nicht erfüllt sein könnte (G 10/93, ABI. EPA 1995, 172).

### 2.1 Withdrawal of the opposition by the appellant

The filing by an opponent, who is sole appellant, of a statement withdrawing the **opposition** immediately and automatically terminates the appeal proceedings, because the withdrawal of the opposition is also a withdrawal of the appeal (see G 8/93, OJ EPO 1994, 887). This renders the decision of the opposition division final.

### 2.2 Withdrawal of the opposition by the respondent

Where the patent proprietor is the appellant and the **opposition** is withdrawn by the respondent during appeal proceedings, the appeal proceedings continue without the opponent/respondent. However, the status of the opponent/respondent as a party to proceedings with regard to the awarding of costs under Article 104 EPC remains unaffected.

## 3. Examination of the appeal

### 3.1 Scope of examination

As a judicial procedure, appeal proceedings differ significantly from examination and opposition proceedings (see G 7/91 and G 8/91, OJ EPO 1993, 346, 356, 478). The procedure before the boards of appeal offers an opportunity to **examine the contested decision of the department of first instance within the scope of the parties' request** and offers the appellant the possibility of recourse to a **further instance competent to rule on the facts of the case**.

#### 3.1.1 Ex parte proceedings

In ex parte appeal proceedings the board of appeal is restricted neither to examination of the grounds for the contested decision of the examining division nor to the facts and evidence on which this decision was based. The board incorporates into the proceedings patentability requirements which the examining division did not take into consideration or held to have been met but which the board has reason to believe may not have been met (G 10/93, OJ EPO 1995, 172).

### 2.1 Retrait de l'opposition par le requérant

Lorsque l'opposant est le seul requérant et qu'il retire son **opposition** au cours de la procédure de recours, cela entraîne immédiatement la clôture de la procédure de recours, car le retrait de l'opposition équivaut à un retrait du recours (cf. G 8/93, JO OEB 1994, 887). La décision de la division d'opposition acquiert ainsi force de chose jugée.

### 2.2 Retrait de l'opposition par l'intimé

Lorsque le requérant est le titulaire du brevet et que l'**opposition** est retirée par l'intimé pendant la procédure de recours, celle-ci est poursuivie sans l'opposant/intimé. Cela n'affecte en rien la situation de l'opposant/intimé en sa qualité de partie à la procédure en ce qui concerne la répartition des frais visée à l'article 104 CBE.

## 3. Examen du recours

### 3.1 Etendue de l'examen

En tant que procédure judiciaire, la procédure de recours se distingue fondamentalement des procédures d'examen et d'opposition (cf. G 7/91 et G 8/91, JO OEB 1993, 346, 356, 478). **Dans le cadre des requêtes présentées par les parties**, la procédure devant les chambres de recours a pour objet l'**examen de la décision entreprise par une nouvelle instance compétente pour statuer sur les faits**.

#### 3.1.1 Procédure de recours ex parte

Dans la procédure de recours ex parte, la chambre de recours n'est pas tenue de se limiter à l'examen des motifs de la décision entreprise, rendue par la division d'examen, ou des faits et des preuves sur la base desquels cette décision a été rendue. La chambre examine aussi au cours de la procédure les conditions de brevetabilité que la division d'examen n'a pas prises en considération ou qu'elle a considérées comme remplies, si elle a des raisons de penser que de telles conditions pourraient ne pas être remplies (G 10/93, JO OEB 1995, 172).

3.1.2 Einspruchsbeschwerdeverfahren (Verfahren inter partes)  
Im Einspruchsbeschwerdeverfahren beschränkt sich die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung durch die Beschwerdekammer grundsätzlich **auf den Umfang**, in dem gemäß Regel 55 Buchstabe c EPÜ gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt worden ist. Von einem nicht zugelassenen Anspruch **abhängige Ansprüche** können allerdings auch dann geprüft werden, wenn sie nicht ausdrücklich angefochten worden sind, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial **prima facie in Frage gestellt** wird (G 9/91 ABI. EPA 1993, 408).

**Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ**, die im Einspruchsverfahren nicht gemäß Artikel 99 (1) in Verbindung mit Regel 55 Buchstabe c EPÜ ordnungsgemäß geltend gemacht worden sind, werden im Einspruchsbeschwerdeverfahren im allgemeinen nicht berücksichtigt. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn der Patentinhaber einverstanden ist und der neue Einspruchsgrund nach Einschätzung der Kammer **schon dem ersten Anschein nach hochrelevant** ist (G 9/91 und 10/91, ABI. EPA 1993, 408, 420).

### 3.1.3 Verbot der reformatio in peius

Hat nur der Patentinhaber Beschwerde eingelegt, so kann weder der Einsprechende nach Ablauf der Beschwerdefrist noch die Beschwerdekammer die von der Einspruchsabteilung gebilligte Fassung des Patents in Frage stellen (G 9/92 und G 4/93, ABI. EPA 1994, 875).

Hat nur der Einsprechende gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang Beschwerde eingelegt, so ist der Patentinhaber primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer Entscheidung zugrunde gelegt hat. Änderungen, die der Patentinhaber als Beteiligter nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ vorschlägt, kann die Kammer ablehnen, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind. Als sachdienlich können insbesondere Änderungen berücksichtigt werden, die durch die Beschwerde veranlaßt sind (G 9/92 und G 4/93, ABI. EPA 1994, 875).

### 3.2 Schriftliches Verfahren

Das Beschwerdeverfahren wird vorwiegend schriftlich geführt. Die Beteiligten sollten daher ihr Vorbringen immer schriftlich ausarbeiten

3.1.2 Opposition appeal proceedings (inter partes proceedings)  
In opposition appeal proceedings the board of appeal's examination of the contested decision is in principle restricted **to the extent** to which the European patent is opposed pursuant to Rule 55(c) EPC. However, **claims dependent** on a claim which has not been allowed may be examined, even if they have not been explicitly opposed, provided their validity is **prima facie in doubt** on the basis of information already available (G 9/91, OJ EPO 1993, 408).

**Grounds for opposition referred to in Article 100 EPC** which have not been properly submitted during opposition proceedings in accordance with Article 99(1) in conjunction with Rule 55(c) EPC are not as a rule considered in opposition appeal proceedings. The position is somewhat different however if the patent proprietor agrees to this and the ground in question is considered by the board to be **prima facie highly relevant** (G 9/91 and G 10/91, OJ EPO 1993, 408, 420).

### 3.1.3 Prohibition of reformatio in peius

If the patent proprietor is the sole appellant, neither the opponent after expiry of the period for appeal nor the board of appeal may challenge the version of the patent as approved by the opposition division (G 9/92 and G 4/93, OJ EPO 1994, 875).

If the opponent is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, the patent proprietor is primarily restricted to defending the patent in the form in which it was maintained by the opposition division. Amendments proposed by the patent proprietor as a party to the proceedings under Article 107, second sentence, EPC, may be rejected by the board if they are neither appropriate nor necessary. Amendments may well be considered appropriate if they have arisen from the appeal (G 9/92 and G 4/93, OJ EPO 1994, 875).

### 3.2 Written procedure

The appeal procedure is primarily a written procedure. Parties should therefore always develop their arguments in writing and not reserve

3.1.2 Procédure de recours sur opposition (procédure inter partes)  
Dans la procédure de recours inter partes, l'examen par la chambre de recours de la décision entreprise est limitée, en principe, **par la mesure** dans laquelle le brevet européen est mis en cause dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55, lettre c) CBE. Toutefois, des **revendications qui dépendent** d'une revendication non admise peuvent être également examinées, même si elles n'ont pas été expressément mises en cause, à condition que leur validité soit, **de prime abord, douteuse** compte tenu des informations existantes (G 9/91, JO OEB 1993, 408).

D'une manière générale, il n'est pas tenu compte au cours de la procédure de recours sur opposition des **motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE** qui n'ont pas été valablement invoqués pendant la procédure d'opposition, conformément à l'article 99(1) CBE et à la règle 55, lettre c) CBE, à moins que le titulaire du brevet n'ait donné son consentement et que de l'avis de la chambre, le nouveau motif d'opposition se révèle **déjà de prime abord éminemment pertinent** (G 9/91 et 10/91, JO OEB 1993, 408, 420).

### 3.1.3 Interdiction de la reformatio in peius

Si le titulaire du brevet est l'unique requérant, ni la chambre de recours, ni l'opposant après l'expiration du délai de recours ne peuvent contester le texte du brevet approuvé par la division d'opposition (G 9/92 et G 4/93, JO OEB 1994, 875).

Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles, ni nécessaires. Peut être considérées comme utiles notamment les modifications occasionnées par le recours (G 9/92 et G 4/93, JO OEB 1994, 875).

### 3.2 Procédure écrite

La procédure de recours est essentiellement une procédure écrite. Par conséquent, les parties doivent toujours développer par écrit leur argu-

und es nicht erst bei einer etwaigen mündlichen Verhandlung vortragen wollen. Nach Eingang der Beschwerdebegründung und gegebenenfalls der Stellungnahmen der anderen Parteien wird die Beschwerdekammer, wenn notwendig, Hinweise geben, inwieweit die Verfahrensbeteiligten ihren Sachvortrag ergänzen sollen.

### 3.3 Einreichung von Änderungen, Hilfsanträge

Die Einreichung von Änderungen zur Beschreibung, zu den Ansprüchen oder zu den Zeichnungen einer Patentanmeldung oder eines Patents ist in Artikel 123 EPÜ allgemein, für das Prüfungsverfahren in Regel 51 und 86 EPÜ und für das Einspruchsverfahren in Regel 57, 57a EPÜ geregelt.

Sollen im Beschwerdeverfahren Änderungen zu den Patentunterlagen eingereicht werden, so hat dies so frühzeitig wie möglich zu geschehen. Zu beachten ist, daß die zuständige Kammer Änderungen nicht zu berücksichtigen braucht, die erst nach Ablauf einer von der Kammer gesetzten Frist oder nicht rechtzeitig vor einer mündlichen Verhandlung eingereicht werden (in der Regel 4 Wochen vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung).

**Hilfsanträge** sollten so früh wie möglich gestellt werden.

### 3.4 Beweismittel

Beweismittel sind, soweit möglich, bereits im vorinstanzlichen Verfahren vorzulegen. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, Beweismaterial erst in das Beschwerdeverfahren einzuführen, die Kammer braucht jedoch verspätet vorgelegte Beweismittel nicht zu berücksichtigen (Artikel 114(2) EPÜ).

Werden Beweismittel erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt, so ist anzugeben, über welche Tatsachen sie Auskunft geben können; Name und genaue Anschrift von Zeugen sind mitzuteilen.

Handelt es sich bei dem Beweismaterial nicht um Schriftstücke, so sollte vor einer Einreichung der Kammer mitgeteilt werden, um welche Art von Beweismittel es sich handelt, und deren Anweisung eingeholt werden.

them for a possible oral hearing. After the statement of grounds and any observations by the other parties have been received the board of appeal will give any necessary directions for the parties to present further arguments.

### 3.3 Submission of amendments, auxiliary requests

The submission of amendments to the description, claims or drawings of a patent application or patent is regulated by Article 123 EPC in general terms, Rules 51 and 86 EPC for the examination procedure and Rules 57 and 57a EPC for the opposition procedure.

A party wishing to submit amendments to the patent documents in appeal proceedings should do so as early as possible. It should be borne in mind that the board concerned may disregard amendments which are submitted after a time limit set by the board has expired or are not submitted in good time prior to oral proceedings (as a rule four weeks before the date set for the oral proceedings).

**Auxiliary requests** should be filed as early as possible.

### 3.4 Evidence

Evidence should, wherever possible, already have been made available to the department of first instance. While evidence may still be introduced at the appeal stage, the board may disregard evidence not submitted in due time (Art. 114(2) EPC).

If evidence is not submitted until the appeal proceedings, it should indicate the facts it is intended to elucidate and state the name and exact address of witnesses.

If the evidence is not in documentary form, the board should be notified of the nature of the evidence and the board's directions sought before it is submitted.

mentation et ne doivent pas la réserver en vue d'une procédure orale éventuelle. Après réception du mémoire exposant les motifs du recours et, le cas échéant, des observations des autres parties, la chambre de recours indiquera, si nécessaire, dans quelle mesure les parties à la procédure doivent compléter leur exposé.

### 3.3 Dépôt de modifications, requêtes subsidiaires

Le dépôt de modifications concernant la description, les revendications ou les dessins d'une demande de brevet ou d'un brevet est régi d'une manière générale par l'article 123 CBE, dans le cadre des procédures d'examen par les règles 51 et 86 CBE, et dans le cadre des procédures d'opposition par les règles 57 et 57bis CBE.

Si, au cours d'une procédure de recours, des modifications doivent être apportées aux documents du brevet, il convient de le faire le plus tôt possible. On notera que la chambre compétente peut ne pas tenir compte des modifications qui n'ont été déposées qu'après l'expiration d'un délai imparti par la chambre ou qui n'ont pas été présentées en temps utile avant la tenue d'une procédure orale (en règle générale, quatre semaines avant la date de la procédure orale).

Les **requêtes subsidiaires** doivent être présentées le plus tôt possible.

### 3.4 Preuves

Les preuves doivent, dans la mesure du possible, être présentées dès la procédure en première instance. Il n'est pas exclu de ne produire des preuves qu'au stade de la procédure de recours, mais la chambre peut ne pas tenir compte des preuves qui n'ont pas été produites en temps utile (Art. 114(2) CBE).

Si des preuves ne sont produites qu'au cours de la procédure de recours, il convient de préciser les faits qu'elles sont susceptibles d'éclairer; il y a lieu de communiquer le nom et l'adresse exacte des témoins.

Si les preuves ne sont pas des documents, il convient d'en référer à la chambre avant de les lui soumettre, et d'indiquer quelle est la nature de ces preuves.

### 3.5 Mündliche Verhandlung

#### 3.5.1 Herbeiführung der Entscheidungsreife

Die mündliche Verhandlung konzentriert sich auf die wesentlichen Punkte des Beschwerdeverfahrens. Am Ende der mündlichen Verhandlung sollte die Sache entscheidungsreif sein. Deshalb müssen die Beteiligten bzw. ihre Vertreter auf alle Fragen vorbereitet sein, die Gegenstand der Verhandlung sein könnten (vgl. Artikel 11 (3) Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).

#### 3.5.2 Anberaumung der mündlichen Verhandlung

Der Antrag auf mündliche Verhandlung sollte so frühzeitig wie möglich gestellt werden. Wird eine mündliche Verhandlung nur zu Einzelfragen gewünscht (z. B. Zulässigkeit der Beschwerde), so ist dies bei der Antragstellung deutlich zu machen. Ein Antrag auf mündliche Verhandlung, der in der Vorinstanz gestellt wurde, gilt nicht auch für das Beschwerdeverfahren; wird eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer gewünscht, bedarf es daher eines eigenen Antrags.

Zur Anberaumung der mündlichen Verhandlung wird auf die Mitteilung der Vizepräsidenten der Generaldirektionen 2 und 3 vom 14. Februar 1989 hingewiesen (ABI. EPA 1989, 132).

Jeder zu einer mündlichen Verhandlung geladene Beteiligte hat das Europäische Patentamt sobald wie möglich zu unterrichten, wenn er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen kann. Diese Obliegenheit besteht unabhängig davon, ob der Beteiligte selbst die mündliche Verhandlung beantragt hat. Eine verspätete Mitteilung kann eine **Kostenverteilung** gemäß Artikel 104 EPÜ zugunsten der erschienenen Partei rechtfertigen.

#### 3.5.3 Simultanübersetzung

Soll eine andere Sprache als die Verfahrenssprache in der mündlichen Verhandlung verwendet werden, so muß dies der Geschäftsstelle spätestens einen Monat vor dem angesetzten Termin mitgeteilt werden, wenn der Beteiligte nicht selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt (Regel 2 (1) Satz 1 EPÜ). Diese **Mitteilungspflicht** besteht im Verfahren vor den Beschwerdekammern auch dann, wenn sich der Beteiligte in einem

### 3.5 Oral proceedings

#### 3.5.1 Reaching the decision-making stage

Oral proceedings concentrate on the essential points of the appeal. The case should be ready for decision at the close of oral proceedings. The parties involved and their representatives should therefore be prepared to deal with any problems that may arise during the hearing (see Art. 11(3) Rules of Procedure of the Boards of Appeal).

#### 3.5.2 Fixing a date for oral proceedings

Requests for oral proceedings should be submitted as early as possible. Parties requesting oral proceedings to consider individual points only (eg admissibility of the appeal) should make this clear when filing the request. A request for oral proceedings made before the department of first instance does not also apply to appeal proceedings. A separate request must therefore be made if a party desires oral proceedings before the board of appeal.

The procedure for fixing a date for oral proceedings is set out in the Notice of the Vice-Presidents Directorates-General 2 and 3 dated 14 February 1989 (OJ EPO 1989, 132).

Parties invited to attend oral proceedings must inform the European Patent Office as early as possible if they are unable to attend, regardless of whether they themselves requested oral proceedings or not. Failure to provide timely notification can justify the **awarding of costs** under Article 104 EPC to the party attending the proceedings.

#### 3.5.3 Simultaneous interpreting

If a language other than the language of proceedings is to be used at oral proceedings, the Registry must be informed at least one month before the date set for oral proceedings, if the party concerned is not making provision for interpreting into the language of proceedings (R. 2(1), first sentence, EPC). In proceedings before the boards of appeal this **obligation to give notice** also applies if the party concerned has already lawfully used an alternative

### 3.5 Procédure orale

#### 3.5.1 Préparatifs en vue de mettre l'affaire en état d'être conclue

La procédure orale se concentre sur les points essentiels de la procédure de recours. A la clôture de la procédure orale, l'affaire doit être en état d'être conclue. C'est pourquoi les parties ou leurs mandataires doivent être en mesure de répondre aux questions susceptibles d'être posées au cours de la procédure (Art. 11(3) règlement de procédure des chambres de recours).

#### 3.5.2 Fixation de la date de la procédure orale

La requête en procédure orale doit être présentée le plus tôt possible. Si une procédure orale ne doit porter que sur certaines questions (par exemple, la recevabilité du recours), il convient de l'indiquer clairement lors de la présentation de la requête. Une requête en procédure orale qui a été présentée en première instance n'est pas valable pour la procédure de recours; aussi est-il nécessaire de présenter une requête distincte lorsque l'on souhaite une procédure orale devant la chambre de recours.

En ce qui concerne la fixation de la date de la procédure orale, on se reportera au communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 14 février 1989 (JO OEB 1989, 132).

Toute partie citée à une procédure orale qui n'est pas en mesure de participer à ladite procédure doit en informer dès que possible l'Office européen des brevets, même si elle n'a pas requis de procédure orale. Si l'Office européen des brevets n'en est pas informé en temps utile, une **répartition des frais** peut être faite en faveur de la partie ayant comparu, conformément à l'article 104 CBE.

#### 3.5.3 Interprétation simultanée

Si une autre langue que la langue de la procédure doit être utilisée au cours de la procédure orale, il convient d'en aviser le greffe un mois au moins avant la date fixée pour l'audience, lorsque la partie concernée n'assure pas elle-même l'interprétation dans la langue de la procédure (règle 2(1), première phrase CBE). Dans la procédure devant les chambres de recours, la partie concernée reste **tenue d'aviser** à nouveau l'Office, même si à bon

<p>mündlichen Verfahren vor der ersten Instanz bereits rechtmäßig einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache bedient hat (Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 3 des Europäischen Patentamts vom 19. Mai 1995, ABI. EPA 1995, 489).</p>	<p>language to that of the proceedings in oral proceedings before the department of first instance (Communication from the Vice-President Directorate-General 3 of the European Patent Office dated 19 May 1995, OJ EPO 1995, 489).</p>	<p>droit elle a déjà utilisé, au cours de la procédure orale devant la première instance, une langue autre que la langue de la procédure (Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 3 de l'Office européen des brevets, en date du 19 mai 1995, JO OEB 1995, 489).</p>
<p>3.5.4 Ladungsfrist, Empfangsbescheinigung</p>	<p>3.5.4 Notice of summons, acknowledgment of receipt</p>	<p>3.5.4 Délai de citation, réception</p>
<p>Die Frist zur Ladung der Beteiligten zur mündlichen Verhandlung beträgt mindestens <b>zwei Monate</b>, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind (Regel 71 EPÜ).</p>	<p>The period for issuing the summons to oral proceedings is at least <b>two months</b> unless the parties agree to a shorter period (R. 71 EPC).</p>	<p>Le délai pour la citation des parties à une procédure orale est d'au moins <b>deux mois</b>, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref (règle 71 CBE).</p>
<p>Der Ladung zur mündlichen Verhandlung wird zusätzlich zum Rückschein eine <b>Empfangsbestätigung</b> beigefügt (EPA Form 2936). Diese sollte unverzüglich an die Geschäftsstelle zurückgesendet werden, um eine termingemäße Durchführung der mündlichen Verhandlung zu gewährleisten (vgl. Mitteilung in ABI. EPA 1991, 577).</p>	<p>The summons to oral proceedings is sent with an advice of delivery and accompanied by an <b>acknowledgment of receipt</b> (EPO Form 2936). This should be returned to the Registry without delay in order to ensure that oral proceedings can be held on the date fixed (see Notice in OJ EPO 1991, 577).</p>	<p>Outre la demande d'avis de réception, un <b>récépissé</b> est joint à la citation à la procédure orale (OEB Form 2936). Celui-ci doit être renvoyé immédiatement au greffe afin que la procédure orale puisse se dérouler à la date prévue (Communication parue dans le JO OEB 1991, 577).</p>
<p>3.5.5 Einreichung von Informationen und Unterlagen</p>	<p>3.5.5 Submission of information and documents</p>	<p>3.5.5 Production d'informations et de documents</p>
<p>Die Beteiligten sollten alle erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig, d. h. spätestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung einreichen (vgl. Artikel 11 (1) Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).</p>	<p>The parties should provide all relevant information and documents in good time, i.e. at the latest one month before the hearing (see Art. 11(1) Rules of Procedure of the Boards of Appeal).</p>	<p>Les parties doivent fournir toutes les informations et tous les documents nécessaires en temps utile, c'est-à-dire au plus tard un mois avant l'audience (Art. 11(1) règlement de procédure des chambres de recours)</p>
<p>Hält es die zuständige Kammer für unnötig, auf bestimmte Argumente oder Gesichtspunkte einzugehen, so wird sie dies nach Möglichkeit den Beteiligten vor der mündlichen Verhandlung oder spätestens zu Beginn der Verhandlung mitteilen (Artikel 11 (2) Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).</p>	<p>If the board concerned considers it unnecessary to pursue certain lines of argument or deal with certain aspects of a case, it will, whenever possible, advise the parties to that effect in advance of the hearing, or, at the latest, at the commencement of the hearing (Art. 11(2) Rules of Procedure of the Boards of Appeal).</p>	<p>Si la chambre compétente juge inutile d'aborder certains arguments ou certains aspects de l'affaire, elle en avisera, dans la mesure du possible, les parties avant l'audience ou au plus tard au début de celle-ci (Art. 11(2) règlement de procédure des chambres de recours).</p>
<p>3.5.6 Durchführung der mündlichen Verhandlung</p>	<p>3.5.6 Conduct of the oral proceedings</p>	<p>3.5.6 Déroulement de la procédure orale</p>
<p>Der Vortrag in der mündlichen Verhandlung soll kurz gehalten werden und sich auf strittige oder von der Kammer angesprochene Punkte beschränken.</p>	<p>Arguments presented at oral proceedings should be succinct and limited to the points at issue or those raised by the board.</p>	<p>L'argumentation développée lors de l'audience doit être concise et se limiter aux points litigieux ou à ceux abordés par la chambre.</p>
<p>Ob <b>neue Tatsachen und Beweismittel</b> zugelassen werden, die rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung in das Verfahren hätten eingeführt werden können, entscheidet die Kammer in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens (Artikel 114 (2) EPÜ). Im Fall der Abwesenheit einer ordnungsgemäß geladenen Partei dürfen neue, erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Tatsachen der Entscheidung nicht zugrun-</p>	<p>It is within the board's discretionary powers to decide whether or not to disregard <b>new facts or evidence</b> which could have been submitted in good time prior to oral proceedings (Art. 114(2) EPC). If a party has been duly summoned but fails to appear, the decision issued may not be based on facts put forward for the first time during those oral proceedings. In these circumstances new evidence may not be considered unless</p>	<p>C'est à la chambre qu'il appartient de décider, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (Art. 114(2) CBE), s'il y a lieu d'admettre de <b>nouveaux faits ou moyens de preuve</b> qui auraient pu être introduits dans la procédure en temps utile avant l'audience. En l'absence d'une partie dûment citée, la décision ne peut être fondée sur des faits nouveaux, invoqués pour la première fois au cours de la procédure orale ; dans</p>

de gelegt werden; neue Beweismittel können unter diesen Umständen nur dann berücksichtigt werden, wenn sie vorher angekündigt waren und lediglich die Behauptung des Beteiligten bestätigen, der sich auf sie beruft; neue Argumente können dagegen grundsätzlich in der Begründung der Entscheidung aufgegriffen werden (G 4/92, ABI. EPA 1994, 149).

### 3.5.7 Tonaufzeichnungsgeräte

Zu einer mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer dürfen nur Amtsangehörige Tonaufzeichnungsgeräte in den Sitzungssaal mitnehmen (vgl. Mitteilung der Vizepräsidenten der GD 2 und GD 3 vom 25. Februar 1986, ABI. EPA 1986, 63).

### 3.6 Vertretung

Wenn sich ein Beteiligter des Beschwerdeverfahrens vertreten läßt, muß der Vertreter die Anforderungen gemäß Artikel 134 EPÜ erfüllen.

Zugelassene Vertreter gemäß Artikel 134 EPÜ müssen nur in bestimmten Fällen<sup>7</sup> eine **Vollmacht** einreichen, insbesondere bei Vertreterwechsel, wenn das Erlöschen der bisherigen Vollmacht nicht mitgeteilt wird.

Jeder **Vertreterwechsel** muß sobald wie möglich der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern mitgeteilt werden; die diesbezüglichen Dokumente müssen eingereicht werden.

it has been previously notified and it merely supports the assertions of the party who submits it. New arguments, on the other hand, may in principle be used to support the reasons for the decision (G 4/92, OJ EPO 1994, 149).

### 3.5.7 Sound recording devices

At oral proceedings before a board of appeal only EPO employees may bring any kind of sound recording device into the hearing room (see Notice of the Vice-Presidents Directorates-General 2 and 3 dated 25 February 1986, OJ EPO 1986, 63).

### 3.6 Representation

If a party to appeal proceedings is represented, the representative must meet the requirements of Article 134 EPC.

Professional representatives within the meaning of Article 134 EPC need only file an **authorisation** in certain circumstances<sup>7</sup>, in particular if there is a change of representative and the EPO is not notified of the previous representative's authorisation having terminated.

The Boards of Appeal Registry must be notified of any **change of representative** as early as possible and the relevant documents must be submitted.

les mêmes circonstances, des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été préalablement annoncés et ne font que confirmer les allégations de la partie qui les invoque; en revanche, les arguments nouveaux peuvent, en principe, être retenus dans la motivation de la décision (G 4/92, JO OEB 1994, 149)

### 3.5.7 Appareils d'enregistrement du son

Au cours d'une procédure orale devant une chambre de recours, il est interdit aux personnes n'appartenant pas à l'OEB d'introduire dans la salle d'audience des appareils d'enregistrement du son (Communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3, en date du 25 février 1986, JO OEB 1986, 63).

### 3.6 Représentation

Lorsqu'une partie à la procédure de recours se fait représenter, le mandataire doit remplir les conditions énoncées à l'article 134 CBE.

Les mandataires agréés visés à l'article 134 CBE ne doivent déposer un **pouvoir** que dans certains cas<sup>7</sup>, notamment en cas de remplacement d'un mandataire, lorsque la cessation du mandat du mandataire précédent n'a pas été communiquée.

Le **remplacement d'un mandataire** doit être notifié dès que possible au greffe des chambres de recours; il convient alors de déposer les documents afférents.

<sup>7</sup> Vgl. den Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 19. Dezember 1991 (ABI. EPA 1991, 489)

<sup>7</sup> See Decision of the President of the European Patent Office dated 19 December 1991 (OJ EPO 1991, 489).

<sup>7</sup> Cf. la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 19 décembre 1991 (JO OEB 1991, 489).