

4. Arbeitssitzung

Fristen für das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel im Verfahren vor den Gerichten oder Patentämtern

Vorsitzender: Yvan Verougstraete*

*Michael LEWENTON***

1. Einführung

Der folgende Vortrag beschäftigt sich mit der Frage, ob im Beschwerdeverfahren nach dem Europäischen Patentübereinkommen Tatsachen und Beweismittel zu jedem Zeitpunkt vor dem Erlass einer Entscheidung vorgebracht werden können oder ob deren Geltendmachung zeitliche oder inhaltliche Grenzen gesetzt sind.

Die maßgebliche Bestimmung, von der die Behandlung dieses Themas auszugehen hat, ist Artikel 114 EPÜ. Wie *Schulte* in seinem Aufsatz "Die Behandlung verspäteten Vorbringens vor dem Europäischen Patentamt"¹ zutreffend bemerkt, sind die vollständige Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen (Artikel 114 (1) EPÜ) und die Nichtberücksichtigung von verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismitteln (Artikel 114 (2) EPÜ) rein logisch nicht zu vereinbaren, weil sie sich gegenseitig ausschließen.

2. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA

Überblickt man die einschlägigen Entscheidungen der Beschwerdekammern, so lassen sich zwei Phasen unterscheiden, die allerdings zeitlich und inhaltlich nicht genau abgrenzbar sind, sondern teilweise ineinandergreifen.

2.1 Eine erste ist geprägt von der Entscheidung T 156/84², die zurecht von den Herausgebern der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes" als Grundsatzentscheidung bezeichnet wird. Ausgehend von der Feststellung, daß sich die beiden Absätze des Artikels 114 EPÜ "in gewisser Hinsicht widersprechen", kommt die Kammer zu dem Ergebnis, daß der in Artikel 114 (1) verankerte Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen Vorrang vor der in Artikel 114 (2) vorgesehenen Möglichkeit hat, verspätete Tatsachen oder Beweismittel nicht zu berücksichtigen. Diese Konsequenz ergebe sich auch daraus, daß das EPA gegenüber der Öffentlichkeit die Pflicht habe, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von deren Rechtsgültigkeit es nicht überzeugt ist. Damit wird das für die künftige Rechtsprechung maßgebliche Kriterium der Relevanz eingeführt: Wesentliche Tatsachen und Beweismittel können nicht allein deshalb unberücksichtigt bleiben, weil sie von den Beteiligten nicht fristgerecht vorgebracht worden sind. Bis zur Verkündung einer Entscheidung ist daher jederzeit ein Sachverhalt zu berücksichtigen, der gegen die Aufrechterhaltung eines Patentbesitzes spricht.

2.2 Die zweite, neuere Phase wird eingeleitet durch zwei Grundsatzentscheidungen der Großen Beschwerdekammer, G 9 und 10/91³. Beide Entscheidungen befassen sich allerdings mit der Berücksichtigung neuer, bisher noch nicht in das Verfahren eingeführter Einspruchsgründe. Dazu wird festgestellt, daß im Beschwerdeverfahren der Amtsermittlungsgrundsatz des Artikels 114 (1) restriktiv anzuwenden sei mit der Folge, daß ein neuer, zu Beginn des Verfahrens nicht genannter Einspruchsgrund nicht mehr später geltend gemacht

Fourth working session

Time limits for submitting new facts and evidence in proceedings before the courts or patent offices

Chairman: Yvan Verougstraete*

*Michael LEWENTON***

1. Introduction

This paper will look at the issue of whether, in the appeal procedure under the European Patent Convention, facts and evidence may be submitted at any time prior to a decision being delivered, or whether there are any limits as to time or content.

The provision which governs this issue is Article 114 EPC. As *Schulte* rightly points out in his article entitled "Late submissions before the European Patent Office"¹, the full examination of the facts of the Office's own motion (Article 114(1) EPC) and the disregarding of facts and evidence not submitted in due time (Article 114(2) EPC) are not logically compatible, as they are mutually exclusive.

2. The case law of the EPO boards of appeal

The relevant decisions of the boards of appeal can be divided into two phases which are not strictly delimited from one another in terms of time and content, and instead sometimes overlap.

2.1 The first phase is marked by decision T 156/84², which the editors of the "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office" had good reason to call a landmark decision. Having established the "apparent contradiction" between the two paragraphs of Article 114 EPC, the board concluded that the principle of ex officio examination under Article 114(1) took precedence over the option to disregard late-filed facts or evidence provided for in Article 114(2). This followed from the EPO's duty vis-à-vis the public not to grant or maintain patents which it was not convinced were legally valid, and introduced the main criterion of relevance into future case law, whereby important facts and evidence could not be disregarded simply because they were not submitted by the parties in due time. Any facts submitted before a decision was delivered which would affect the maintenance of a patent had therefore to be taken into account.

2.2 The second, more recent phase was launched by two landmark decisions by the Enlarged Board of Appeal. G 9 und 10/91³ relate to the consideration of new grounds of opposition not previously introduced into the proceedings and establish that the principle of ex officio examination in Article 114(1) should be applied restrictively, meaning that a new ground of opposition not given at the beginning of the proceedings should not be allowed into the proceedings unless the patentee agrees to its introduction. Directly following on from this,

4^{ème} Session de travail

Délais pour la présentation de nouveaux faits et preuves dans les procédures devant les juridictions ou les offices de brevets

Président: Yvan Verougstraete*

Michael LEWENTON**

1. Introduction

L'exposé suivant traite de la question de savoir si, dans le cadre de la procédure de recours prévue par la Convention sur le brevet européen, des faits peuvent être invoqués ou des preuves peuvent être produites à tout moment avant que soit rendue une décision, ou bien si ces actes sont soumis à des restrictions dans le temps ou au niveau du contenu.

La disposition décisive en la matière est l'article 114 CBE. Comme le fait remarquer fort à propos *Schulte* dans son article "Die Behandlung verspäteten Vorbringens vor dem Europäischen Patentamt"¹, l'examen d'office complet des faits (article 114 (1) CBE) et la non-prise en considération des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile (article 114 (2) CBE) ne sont, d'un point de vue purement logique, pas compatibles, car ils s'excluent l'un l'autre.

2. La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB

Les décisions rendues à ce sujet par les chambres de recours font apparaître deux phases qu'il n'est d'ailleurs pas possible de délimiter de façon précise du point de vue du temps et du contenu, mais qui se chevauchent en partie.

2.1 La première est marquée par la décision T 156/84², qui est qualifiée à juste titre de décision fondamentale par les éditeurs de la "Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets". Partant de la constatation que "dans une certaine mesure", les deux paragraphes de l'article 114 CBE "ne sont pas concordants", la chambre en vient à la conclusion que le principe énoncé à l'article 114 (1) suivant lequel l'Office doit procéder à l'examen d'office des faits prime la disposition de l'article 114 (2) qui prévoit la possibilité de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. Cette conséquence découle du fait que l'OEB est tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets qu'il juge non valables. Cela introduit le critère de la pertinence, décisif pour la jurisprudence future : des faits, preuves et arguments fondamentaux ne peuvent pas ne pas être pris en compte uniquement parce qu'ils n'ont pas été produits ou invoqués par une partie dans un délai donné. Une décision ne doit donc pas être rendue sans qu'aient été pris en considération, quel que soit le moment, des faits qui s'opposent au maintien d'un brevet.

2.2. La seconde phase, plus récente, est introduite par deux décisions fondamentales de la grande Chambre de recours, G 9 et G 10/91³. Ces deux décisions traitent de la prise en compte de nouveaux motifs d'opposition qui n'ont pas encore été invoqués au cours de la procédure. Il est constaté que, dans la procédure de recours, le principe de l'examen d'office visé à l'article 114 (1) doit être appliqué de façon plus restrictive, ce qui implique qu'un nouveau motif d'opposition qui n'a pas été invoqué au début de la procédure ne peut pas l'être

* Vorsitzender Richter am Kassationshof, Brüssel

** Rechtskundiges Mitglied einer technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts

¹ GRUR 1993, 300.

² ABI. EPA 1988, 372.

³ ABI. EPA 1993, 408 bzw. 420.

* Presiding Judge of the Supreme Court, Brussels

** Legally qualified member of a technical board of appeal

¹ GRUR 1993, 300.

² OJ EPO 1988, 372.

³ OJ EPO 1993, 408 and 420.

* Président de section à la Cour de cassation, Bruxelles

** Membre juriste d'une Chambre de recours technique

¹ GRUR 1993, 300.

² JO OEB 1988, 372.

³ JO OEB 1993, 408 et 420.

werden könne, es sei denn der Patentinhaber stimme dem zu. Hieran ausdrücklich anknüpfend, wird in der Entscheidung T 1002/92⁴ ausgeführt, daß die Grundsätze der Großen Beschwerdekammer auch auf verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel allgemein anwendbar sind. Neue Tatsachen und Beweismittel, die über die gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift zur Stützung der geltend gemachten Einspruchsgründe angegebenen Tatsachen und Beweismittel hinausgehen, seien nur in Ausnahmefällen zuzulassen, wenn das neue Material *prima facie* insofern hochrelevant sei, als es höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des strittigen Patents entgegenstehe.

2.3 Zweifellos wird in der zuletzt genannten Entscheidung ein strengerer Maßstab zugrundegelegt als in der T 156/84. Scheinbar ist das dort formulierte Prinzip – Amtsermittlung hat Vorrang vor Nichtzulassung neuen Materials – nunmehr nahezu umgekehrt: Artikel 114 (1) ist restriktiv auszulegen mit der Folge, daß neue Tatsachen und Beweismittel im Regelfall nicht zuzulassen sind. Dennoch wird letztlich an dem Kriterium der Relevanz festgehalten, indem eine Prüfung des vorgelegten neuen Materials daraufhin verlangt wird, ob es im Sinne der oben genannten Entscheidung "hochrelevant" ist.

2.4 Einen Schritt weiter geht die Entscheidung T 951/91⁵, die unter ausführlicher Analyse der Entstehungsgeschichte des Artikels 114 und der bisherigen Rechtsprechung zu dem Ergebnis kommt, daß verspätet eingereichte Unterlagen ungeachtet ihrer Relevanz nach Artikel 114 (2) ausgeschlossen werden können, wenn sie in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium ohne Angabe stichhaltiger Gründe für die Verspätung vorgelegt werden und die Zulassung zu einer übermäßigen Verzögerung des Verfahrens führen würde.

2.5 Außerhalb der vorstehend vorgeschlagenen Einordnung der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern steht eine Fallgruppe, die offenbar von Anfang an in den Entscheidungen nahezu übereinstimmend beurteilt worden ist. Den Anfang macht die Entscheidung T 17/91, in der die Kammer einen Fall zu beurteilen hatte, in dem der Einsprechende eine eigene Vorbenutzung erst in der Beschwerdeinstanz geltend machte, obwohl ihm die zugrundeliegenden Vorgänge bereits bei Einlegung des Einspruchs bekannt waren. Hierin sah die Kammer einen gegen das Prinzip von Treu und Glauben verstoßenden Verfahrensmißbrauch, der nach Artikel 114 (2) dazu führen müsse, das Vorbringen ohne Rücksicht auf seine Relevanz für den Ausgang des Verfahrens unberücksichtigt zu lassen.

3. Auslegung von Artikel 114 EPÜ

In den Vorarbeiten zum EPÜ wird zur Erläuterung eines inhaltlich dem aktuellen Artikel 114 (2) entsprechenden Vorschlags ausgeführt, es solle "verhindert werden, daß von böswilligen oder unachtsamen Beschwerdeführern das Beschwerdeverfahren unnötig verschleppt wird". Die Schwierigkeit, die sich aus dem Widerspruch der beiden Grundsätze in Artikel 114 (1) und (2) ergibt, wurde bereits in diesem vorbereitendem Stadium erkannt. Eine Lösung wurde offensichtlich darin gesehen, daß die Berücksichtigung verspäteter Tatsachen und Beweismittel nicht ausgeschlossen – was auch erwogen wurde –, sondern dem Ermessen des entscheidenden Organs überlassen wurde (wobei man davon ausging, daß dieses von der Nichtberücksichtigung verspäteten Materials mit Zurückhaltung Gebrauch machen werde). Diese Begründung würde wohl die Annahme rechtfertigen, zu der auch *Schulte* in seinem bereits

decision T 1002/92⁴ ruled that the principles established by the Enlarged Board of Appeal were also applicable to late-filed facts and evidence in general. New facts and evidence which go beyond the facts and evidence presented in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC in support of the grounds on which the opposition is based, should only exceptionally be admitted into the proceedings if such new material is *prima facie* so highly relevant that it in all probability prejudices the maintenance of the contested patent.

2.3 It is clear that T 1002/92 is based on principles which are more restrictive than those in T 156/84. It apparently reverses the principle formulated therein, namely that *ex officio* examination takes priority over non-admission of new material, and establishes that Article 114(1) should be interpreted restrictively, with the result that new facts and evidence are not normally allowable. In the end, however, the criterion of relevance continues to be valid in that the new material submitted must be examined as to whether it is "highly relevant" within the meaning of the above-mentioned decision.

2.4 Decision T 951/91⁵ goes one step further. Giving a detailed analysis of the history of Article 114 and the case law to date, the board comes to the conclusion that late-filed material may be disregarded under Article 114(2) regardless of its relevance if it is submitted at an advanced stage in the proceedings without any valid reason for the delay and if admitting it would lead to an excessive delay in the proceedings.

2.5 In addition to the two phases into which it has been proposed to divide the relevant case law of the boards of appeal, a further group of cases exists which have apparently always been assessed in the same way. The first was decision T 17/91, in which the board had to deal with a case in which the opponent alleged prior use at the appeal stage based on his own activities, although the activities on which the prior use was based had been known to him when the opposition was filed. In the board's view, this constituted an abuse of proceedings which was in breach of the principle of good faith and, under Article 114(2), meant that the submission had to be disregarded, regardless of its relevance to the outcome of the proceedings.

3. Interpretation of Article 114 EPC

In the travaux préparatoires to the EPC, the aim of a proposal corresponding in content to paragraph 2 of Article 114 as it now stands was described as being "to prevent malicious or careless appellants unnecessarily protracting the appeal proceedings". The difficulties arising from the contradiction between the two principles in Article 114(1) and (2) were also recognised at this early stage in the preparations. It was evidently felt that one solution to the problem was not to prohibit the consideration of late-filed facts and evidence – a proposal which had, in fact, been made – but to leave it to the discretion of the body taking the decision (it was assumed that the body concerned would exercise the option to disregard late-filed material with restraint). This would justify the assumption, which *Schulte* also makes in his above-mentioned article, that Article 114(2) was originally intended as a matter of principle to be an

ultérieurement, à moins que le titulaire du brevet ne donne son consentement. Se rattachant expressément à ce point de vue, la décision T 1002/92⁴ indique que les principes posés par la Grande Chambre de recours valent également d'une manière générale pour les faits et justifications invoqués tardivement. Les faits et justifications nouveaux allant au-delà de ceux indiqués dans l'acte d'opposition conformément à la règle 55 c) CBE pour étayer les motifs d'opposition invoqués ne doivent être admis que dans des cas exceptionnels, si les nouveaux éléments sont de prime abord tellement pertinents qu'ils s'opposent très vraisemblablement au maintien du brevet attaqué.

2.3 Il ne fait pas de doute que la dernière décision citée se fonde sur un critère plus strict que ne le fait la décision T 156/84. Il semble que le principe qui y est formulé – l'examen d'office prime le rejet de nouveaux éléments – est désormais presque inversé : l'article 114 (1) doit être interprété de façon restrictive, ce qui fait que de nouveaux faits ne peuvent généralement pas être invoqués et de nouvelles preuves ne peuvent être produites. On s'en tient toutefois en dernier ressort au critère de la pertinence, dans la mesure où un examen des nouveaux éléments produits est exigé pour savoir s'ils sont "hautement pertinents" au sens de la décision susmentionnée.

2.4 La décision T 951/91⁵ va un peu plus loin en arrivant à la conclusion, après une analyse détaillée de la genèse de l'article 114 et de la jurisprudence actuelle, que des documents produits tardivement peuvent ne pas être pris en considération, indépendamment de leur pertinence, conformément à l'article 114 (2), s'ils sont produits à un stade avancé de la procédure sans qu'une excuse valable ne soit invoquée et si leur admission entraînerait un retard de procédure excessif.

2.5 On trouve en dehors de la classification de la jurisprudence actuelle des chambres de recours proposée plus haut un groupe de cas qui a manifestement fait l'objet dès le départ d'une quasi-unanimité dans les décisions. Tout commence avec la décision T 17/91, dans laquelle la chambre avait à statuer sur un cas dans lequel l'opposant n'avait invoqué une utilisation antérieure due à sa propre activité que devant l'instance de recours, bien que les éléments qui étaient à la base de cette utilisation lui fussent connus dès la formation de l'opposition. La chambre a jugé qu'il y avait eu abus de procédure et atteinte au principe de la "bonne foi", ce qui, conformément à l'article 114 (2), devrait conduire à ne pas tenir compte des éléments produits, nonobstant leur pertinence pour l'issue de la procédure.

3. Interprétation de l'article 114 CBE

Dans les travaux préparatoires à la CBE, il est dit, pour expliquer une proposition correspondant du point de vue du contenu à l'article 114 (2) actuel, qu'il faut "empêcher que la procédure de recours soit inutilement retardée par des requérants malintentionnés ou distraits". La difficulté résultant de la contradiction existant entre les deux principes énoncés à l'article 114 (1) et (2) avait déjà été perçue à ce stade préparatoire. Une solution a été manifestement vue dans le fait que la prise en compte de faits invoqués ou de preuves produites tardivement n'était pas exclue – ce qui avait également été envisagé –, mais était laissée au pouvoir d'appréciation de l'instance décisionnelle (on partait du point de vue que celle-ci ferait usage avec retenue de la non-prise en considération des éléments produits tardivement). Cette motivation justifierait l'hypothèse, que retient aussi *Schulte* dans son article déjà mentionné, selon laquelle,

⁴ ABI. EPA 1995, 605.

⁵ ABI. EPA 1995, 202.

⁴ OJ EPO 1995, 605.

⁵ OJ EPO 1995, 202.

⁴ JO OEB 1995, 605.

⁵ JO OEB 1995, 202.

genannten Aufsatz kommt, daß ursprünglich Artikel 114 (2) dogmatisch als Ausnahme von der Pflicht zur Sachverhaltsermittlung nach Absatz 1 gemeint war und somit seinem Charakter als Ausnahmebestimmung entsprechend eng auszulegen ist. Zweifellos hat sich jedoch die neuere Rechtsprechung von dieser Auslegung distanziert. Danach ist jedenfalls im Beschwerdeverfahren Artikel 114 (1) restriktiv anzuwenden, d. h. also wohl doch als Ausnahme anzusehen, und Absatz 2 – die Nichtzulassung – der Regelfall.

4. Schlußfolgerungen

Die nach Artikel 114 EPÜ zu beurteilenden Fälle lassen sich in die folgenden drei Gruppen unterteilen.

4.1 Handelt es sich um ein sogenanntes "Ex-parte"-Verfahren, an dem lediglich der Anmelder beteiligt ist, gilt uneingeschränkt der Grundsatz des Artikels 114 (1). Die Beschwerdekammer ist weder auf die Überprüfung der Gründe der angefochtenen Entscheidung noch auf die dieser Entscheidung zugrundeliegenden Tatsachen und Beweismittel beschränkt. Neue Gründe können, so ausdrücklich von der Großen Beschwerdekammer festgestellt – G 10/93 –, in das Verfahren zu jedem Zeitpunkt einbezogen werden.

4.2 Bei den nun folgend zu betrachtenden "Inter-partes"-Verfahren scheint zunächst weitgehend Einigkeit für die Fallgruppe zu bestehen, in denen eine Partei bewußt Tatsachen oder Beweismittel aus prozeßtaktischen Gründen zunächst zurückhält und erst später vorbringt. Hauptfall ist die verspätet geltend gemachte Vorbenutzung. Solches Vorbringen ist unabhängig von seiner Bedeutung für den Ausgang des Verfahrens wegen Verfahrensmissbrauches nach Artikel 114 (2) zurückzuweisen.

4.3 Die dritte Gruppe umfaßt alle übrigen Fälle, in denen die Entscheidung, ob neues Material berücksichtigt werden soll oder nicht, im wesentlichen von den Umständen des konkreten Sachverhalts abhängt. Basierend auf der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wobei auch die Entstehungsgeschichte von Artikel 114 Absatz 2 zu berücksichtigen wäre, lassen sich aber gewisse Kriterien aufstellen, die als Entscheidungshilfe dienen können.

4.3.1 Von Bedeutung ist wohl zunächst das Stadium des Verfahrens. Wird ein der Partei bereits im Einspruchsverfahren bekanntes Dokument sogleich mit der Einreichung der Beschwerdebegründung vorgelegt, so spricht dies eher für eine Zulassung als – bei gleicher Ausgangslage – die Vorlage erst in der mündlichen Verhandlung.

4.3.2 Wie bereits im Zusammenhang mit der Entstehungsgeschichte von Artikel 114 (2) erwähnt, war nicht nur an den Fall des "böswilligen", sondern auch des "unachtsamen" Beteiligten gedacht worden. Demnach sollte es, wie auch in der Rechtsprechung mehrmals hervorgehoben, auch darauf ankommen, wie die jeweilige Partei das verspätete Vorbringen entschuldigt. Es wird also von Bedeutung sein, ob ein Beteiligter aus Nachlässigkeit z. B. eine wichtige Tatsache übersieht und sie dann in einem späten Verfahrensstadium vorbringt, oder ob er sie trotz aller Sorgfalt bei der Vorbereitung des Falles nicht erkennen konnte.

exception to the obligation to examine the facts as laid down in paragraph 1, and thus, in its capacity as a provision governing an exception, should be interpreted narrowly. However, recent case law has moved away from this interpretation. Article 114(1) now has to be applied more restrictively, at least in appeal proceedings, ie it should be seen as an exception, and paragraph 2, non-admissibility, as the rule.

4. Conclusions

The cases to be decided on under Article 114 EPC can be divided into the following three groups:

4.1 Ex parte proceedings, in which only the applicant is involved, are covered by the principle of Article 114(1). The board is restricted neither to an examination of the grounds of the contested decision, nor to the facts and evidence on which this decision is based. As specifically established by the Enlarged Board of Appeal in G 10/93, fresh grounds can be allowed into the proceedings at any time.

4.2 In inter partes proceedings, there would appear to be widespread agreement on those cases in which a party deliberately withholds facts or evidence for tactical reasons and then submits them later. The main case involves the late submission of prior use. Such submissions must be rejected in accordance with Article 114(2) on the grounds of abuse of procedure, regardless of their importance to the outcome of the case.

4.3 The third group comprises all other cases in which the decision whether or not to consider new material depends substantially on the circumstances of the actual facts of the case. Based on the case law of the boards of appeal to date, as well as on the above-mentioned history of Article 114, paragraph 2, a number of criteria can be drawn up as an aid to making decisions.

4.3.1 The first important aspect to consider is the stage the proceedings have reached. If a document which a party is aware of from the opposition proceedings is submitted with the grounds of appeal, there is more reason to accept it than – given the same set of circumstances – if it were not submitted until the oral proceedings.

4.3.2 As has already been seen in connection with the history of Article 114(2), consideration was given not only to "malicious" appellants, but also to "careless" ones. Accordingly, it all depends, as emphasised on a number of occasions in the case law, on the excuses for the late filing put forward by the party concerned. It makes a difference whether a party to the proceedings overlooks an important fact through carelessness, and then submits it at a late stage in the proceedings, or whether, despite all due care in preparing the case, he could not have noticed that fact.

à l'origine, l'article 114 (2) était conçu dogmatiquement comme une exception à l'obligation d'examen des faits visée au paragraphe 1 et devait donc faire l'objet d'une interprétation étroite conformément à son caractère de disposition d'exception. Mais il ne fait pas de doute que la jurisprudence récente a pris ses distances par rapport à cette interprétation. Selon cette jurisprudence, l'article 114 (1) doit en tout cas dans le cadre de la procédure de recours faire l'objet d'une application restrictive, c.-à-d. apparaître comme l'exception, et le paragraphe 2 – l'irrecevabilité – comme la règle.

4. Conclusions

Les cas sur lesquels il faut statuer conformément à l'article 114 CBE peuvent être subdivisés en trois groupes, comme suit.

4.1 S'il s'agit d'une procédure *ex parte*, à laquelle ne participe que le demandeur, le principe fixé à l'article 114 (1) s'applique sans restrictions. La chambre de recours n'a pas à se limiter à l'examen des motifs de la décision attaquée, ni aux faits et aux moyens de preuve sur lesquels cette décision est fondée, de nouveaux motifs peuvent être introduits à tout moment dans la procédure, comme le constate expressément la Grande Chambre de recours (G 10/93).

4.2 Dans le cas des procédures *inter partes*, il semble de prime abord qu'il existe une large unité pour ce groupe de cas, dans lesquels une partie retient tout d'abord délibérément des faits ou des moyens de preuve pour des raisons tactiques, et ne les invoque ou les produit qu'ultérieurement. Le cas principal est l'utilisation antérieure invoquée tardivement. Un tel moyen doit être rejeté conformément à l'article 114 (2), quel que soit son importance pour l'issue de la procédure.

4.3 Le troisième groupe comprend tous les autres cas dans lesquels la décision de savoir si les nouveaux éléments doivent être pris en considération ou non dépend essentiellement des circonstances de l'espèce. Mais sur la base de la jurisprudence actuelle des chambres de recours, et en tenant compte de la genèse de l'article 114, paragraphe 2, il est possible de définir certains critères qui peuvent servir d'aide à la décision.

4.3.1 Le premier point important, c'est le stade de la procédure. Si un document déjà connu de la partie lors de la procédure d'opposition est produit en même temps que les motifs du recours, cela plaidera d'avantage en faveur de son admission que s'il avait été produit au stade de la procédure orale seulement.

4.3.2 Comme cela a déjà été dit concernant la genèse de l'article 114 (2), on n'avait pas pensé seulement au cas de la partie "malintentionnée", mais aussi à celui de la personne "distraite". D'après ce principe, il importe de savoir, comme cela a été souligné à plusieurs reprises dans la jurisprudence, quelle excuse présente la partie concernée pour la production tardive. Il sera donc important de savoir si une partie omet par négligence un fait important et ne l'invoque qu'à un stade tardif de la procédure, ou bien si elle n'a pas pu l'identifier, malgré le soin qu'elle y a apporté, lors de la préparation de l'affaire.

4.3.3 Schließlich kann doch wohl nicht ganz die Natur der vorgebrachten Tatsache oder des vorgelegten Beweismittels außer acht gelassen werden. Hiermit nehme ich zwar Bezug auf das Kriterium der Relevanz, möchte es jedoch in dem Sinne verstanden wissen, wie es in der bereits genannten Entscheidung T 951/91⁵ ausgeführt ist. Die Bedeutung eines Dokuments für den Ausgang des Verfahrens ist **nicht das** wesentliche Kriterium für seine Zulassung oder Nichtzulassung, sondern sie ist **ein** Kriterium, das neben anderen für die Ausübung des in Artikel 114 (2) vorgesehenen Ermessens im konkreten Fall eine Rolle spielen kann.

Nehmen wir an, daß ein Einsprechender aus Nachlässigkeit eine Patentschrift übersehen hat, diese erst in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vorlegt und "auf den ersten Blick" ersichtlich ist, daß diese Schrift dem streitigen Patent die Neuheit nimmt, so wird die befähigte Kammer das Dokument wohl berücksichtigen. Dies folgt aus den Besonderheiten des Patentverfahrens. Es wäre kaum sinnvoll, in diesem Fall die Kammer entgegen ihrer Überzeugung zu einer Entscheidung zu verpflichten, die auf die Aufrechterhaltung eines offensichtlich schutzunwürdigen Patents hinausliefe. Anders wäre der Fall möglicherweise zu beurteilen, wenn das fragliche Dokument zum Nachweis mangelnder erfinderischer Tätigkeit vorgelegt wird und seine Beurteilung eine längere, in der mündlichen Verhandlung nicht abzuschließende Prüfung erfordert. Hier wird es sehr auf die Umstände des Einzelfalles ankommen, z. B. ob die beweisbelastete Partei trotz aller zumutbaren Nachforschung das Dokument nicht früher hätte auffinden können.

4.4 Bei der Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammern nach Artikel 114 (2) könnte auch ihre Verfahrensordnung hilfreich sein. Artikel 11 (2) dieser Verfahrensordnung sieht vor, daß eine Mitteilung der Beschwerdekammer an die Beteiligten ergeht, in der sie auf "Punkte" hingewiesen werden, "die von besonderer Bedeutung zu sein scheinen". In einer solchen Mitteilung könnten die Beteiligten aufgefordert werden, alle neuen Unterlagen innerhalb einer bestimmten Frist vorzulegen, damit sie von der Kammer und den anderen Beteiligten noch vor der mündlichen Verhandlung eingesehen werden können. Zum Umfang, in dem die Beteiligten an eine solche Mitteilung gebunden sind, wurde in der Entscheidung T 97/94⁶ folgendes festgestellt: "Wenn ... eine Beschwerdekammer an die Beteiligten eine Mitteilung ... ergehen läßt, so haben diese ihren Inhalt zu beachten, insbesondere was die Erwidierungsfrist betrifft". Dies bedeutet ganz eindeutig, daß neue Tatsachen und Beweismittel, die nach Ablauf der in der Mitteilung genannten Frist vorgelegt werden, möglicherweise nach Artikel 114 (2) nicht berücksichtigt werden, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen.

4.3.3 Finally, the nature of the facts or evidence submitted cannot be entirely ignored. The reference here is to the criterion of relevance, although in the sense in which it is understood in decision T 951/91⁵. The importance of a document to the outcome of a case is not the **only** significant criterion as regards its admissibility or inadmissibility, but is **one** of a number of criteria which can affect how the discretion provided for in Article 114(2) is exercised in a particular case.

Assuming that an opponent, who for reasons of carelessness has overlooked a patent specification, submits this specification during oral proceedings at the appeal stage and it is clear at first glance that this specification destroys the novelty of the patent in suit; the board concerned will of course take the document into consideration. This is a consequence of the peculiarities of the patent procedure. There would hardly be any point in this case in obliging the board, against its better judgment, to take a decision which would lead to the maintenance of a patent obviously not worthy of protection. The case might possibly be decided differently were the document in question to be submitted as evidence of lack of an inventive step and if taking it into consideration would require further examination which could not be completed at the oral proceedings. Much depends on the circumstances of the individual case, for example whether the party bearing the burden of proof could not have found the document earlier despite carrying out all the research which could reasonably be expected of it.

4.4 Maybe the Rules of procedure of the boards of appeal also could help in exercising the discretion as foreseen in Article 114(2). Article 11(2) of these Rules provides for a communication of the board addressed to the parties in order to draw their attention "to matters which seem to be of special significance". Such a communication could urge the parties to present all new material within a time limit thus allowing the board and the parties to study it before oral proceedings take place. As to the way in which the parties are bound by this communication, decision T 97/94⁶ has stated "...when a board of appeal decides to send the parties a communication ..., the latter are obliged to comply with it, in particular as far as the final date for reply is concerned". This clearly means that new facts and documents filed after the time limit set out in the communication has expired could be – apart from very special circumstances – disregarded according to Article 114(2).

4.3.3 Enfin, on ne peut pas négliger complètement la nature du fait invoqué ou de la preuve produite. En cela, je me réfère au critère de la pertinence, mais au sens où l'entend la décision T 951/91⁵ déjà citée. L'importance d'un document pour l'issue de la procédure n'est pas le critère essentiel de sa recevabilité ou de son irrecevabilité, mais elle constitue un critère parmi d'autres qui peut jouer un rôle dans un cas concret pour l'exercice du pouvoir d'appréciation visé à l'article 114(2).

Admettons qu'un opposant n'ait pas vu, par négligence, un fascicule de brevet, qu'il ne le produise que lors de la procédure orale au stade du recours et qu'il apparaisse "au premier regard" que ce document détruit la nouveauté du brevet litigieux, la chambre saisie en tiendra compte. Ceci est la conséquence des particularités de la procédure de délivrance des brevets. Il serait peu judicieux de contraindre dans ce cas la chambre de recours à rendre, contre sa conviction, une décision qui aboutirait au maintien d'un brevet pour un objet qui ne mérite manifestement pas de protection. Le cas devrait peut-être être apprécié autrement si le document en question est produit afin de prouver l'absence d'activité inventive et que son appréciation exige un examen assez long, ne pouvant être conclu au cours de la procédure orale. Ici, cela dépendra beaucoup des circonstances de l'espèce, par ex. de la question de savoir si la partie à laquelle incombe la charge de la preuve n'aurait pu découvrir plus tôt le document, en dépit de toutes les recherches raisonnables.

4.4 Les chambres pourraient peut-être se fonder également sur le règlement de procédure des chambres de recours pour exercer le pouvoir d'appréciation que leur confère l'article 114 (2) CBE. L'article 11 (2) dudit règlement prévoit que la chambre peut notifier aux parties "les points qui semblent avoir une importance particulière". Dans cette notification, il pourrait être vivement recommandé aux parties de présenter toutes les pièces nouvelles en l'occurrence dans un délai qui permette à la chambre et aux parties de les étudier avant la tenue de la procédure orale. Quant à la question de savoir dans quelle mesure les parties sont liées par cette notification, il est précisé dans la décision T 97/94⁶ que "...lorsqu'une chambre de recours décide d'adresser aux parties une notification..., celles-ci sont tenues d'en respecter la teneur, en particulier en ce qui concerne la date limite de réponse". Il est donc clair que, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, les chambres pourraient, conformément à l'article 114 (2), ne pas tenir compte des faits ou des documents nouveaux qui ont été invoqués ou produits après l'expiration du délai imparti dans la notification.

⁵ ABI. EPA 1995, 202.

⁶ ABI. EPA 1998, 467.

⁵ OJ EPO 1995, 202.

⁶ OJ EPO 1998, 467.

⁵ JO OEB 1995, 202.

⁶ JO OEB 1998, 467.

Massimo SCUFFI*

Urkundenbeweis und Fristen bei italienischen Patentstreitigkeiten

Dieser Bericht enthält eine kurze Abhandlung über Fristen und rechtshemmende Einwände im Zusammenhang mit der Vorlage von Unterlagen in italienischen Patentverfahren, d. h. ihrer Zulassung zum Verfahren.

Ich hoffe, damit einige nützliche Anhaltspunkte für einen Vergleich mit dem europäischen Patenterteilungsverfahren geben zu können, vor allem in bezug auf die verspätete Einreichung neuer "Tatsachen, Beweise und Argumente" im Beschwerde- und Einspruchsverfahren.

Dieser Fragenkomplex unterliegt strengen Maßstäben, die auf die Reform der italienischen Zivilprozeßordnung zurückzuführen sind¹.

In der jüngsten Vergangenheit war es noch möglich, im Zivilprozeß neue Beweismittel (neue Argumente, Tatsachen und Unterlagen) einzureichen und die ursprünglichen Anträge zu berichtigen und zu vervollständigen, solange das Gerichtsurteil noch nicht feststand.

Gemäß der neuen Fassung der Zivilprozeßordnung (Artikel 183 und Artikel 184) sind diese rechtlichen Aktivitäten nur während der Voruntersuchung und keinesfalls danach gestattet, oder anders ausgedrückt: Nur in der Untersuchungsphase – bevor die mündlichen Verhandlungen, die Prüfungen und Untersuchungen beginnen – dürfen Unterlagen eingereicht und Anträge eingegrenzt oder erweitert werden; dabei sind die vom Gericht gesetzten zwingenden Fristen einzuhalten.

Die italienischen Patentfälle stützen sich auf Urkundenbeweise; in der Regel betrauen die Gerichte einen Sachverständigen mit der Auslegung der Unterlagen, da diese Materie nicht ohne weiteres verständlich ist und eine Sachkenntnis voraussetzt, über die der Richter im allgemeinen nicht verfügt.

Die oben genannten Bestimmungen der Zivilprozeßordnung, die sich mit Ausschlüssen und Fristabläufen befassen, können nicht auf Patentverfahren angewendet werden, mit dem die für Untersuchungen geltenden Terminen und kurzen Fristen nicht vereinbar sind.

Bei Patentstreitigkeiten geht es im wesentlichen um technische Fragen, und die Unterlagen werden oftmals in der Form und zu dem Zeitpunkt eingereicht, in der bzw. zu dem sie in den Besitz der betreffenden Partei gelangt sind. Insbesondere in einem Land wie Italien, in dem keine "präventive Prüfung" auf Neuheit stattfindet, gibt es – im Gegensatz zum europäischen Verfahren und den Verfahren einiger Mitgliedstaaten des Münchner Übereinkommens – auch keinen "Recherchenbericht" zum "Stand der Technik".

Ferner müssen im Nichtigkeitsverfahren die Unterlagen möglichst gründlich recherchiert und geprüft werden, da die Nichtigklärung nicht nur gegenüber den Prozeßparteien wirksam ist, sondern eine allgemeine Wirkung ("erga omnes") entfaltet (Artikel 79 des italienischen Patentgesetzes).

Hier handelt es sich eindeutig um eine Ausnahme vom Grundsatz der "res iudicata", der bei normalen Zivilprozessen gilt.

Massimo SCUFFI*

Documentary evidence and time limits in Italian patent cases

This report contains brief comments on time limits and estoppels in connection with the submission of documents in Italian patent cases, with a view to including them in the record of court proceedings.

I hope to provide some useful guidelines for comparing Italian and European patent proceedings and will make particular reference to the late submission of new "facts, evidence and arguments" in appeal and opposition proceedings.

The procedure is now strictly regulated following the reform of the Italian Code of Civil Procedure¹.

Until recently, it was possible to introduce fresh evidence (new arguments, facts, and documents) into civil proceedings and to amend or add to the original claims for relief up till the judgment was rendered.

Under the new version of the Code of Civil Procedure (Articles 183 and 184), this is permitted only during the preliminary enquiry and not thereafter. In other words, it is possible to file documents and to restrict or enlarge claims for relief only during the pre-trial period before the start of oral proceedings and investigations and subject to time limits fixed in advance by the court.

Italian patent cases are based on documentary evidence and generally the courts entrust the interpretation of documents to an expert because of the difficulty of understanding matter which presupposes technical knowledge which the judge normally lacks.

The above-mentioned rules of the Code of Civil Procedure concerning cases of preclusion and lapse are not suitable for patent proceedings since these are not compatible with predetermined dates and short time limits for investigations.

A patent case is essentially a technical procedure and documents are often submitted as and when they are found. In countries like Italy where "preventive examination" of novelty does not exist, no "search report" of the "state of the art" is drawn up, in contrast to the European procedure and the procedures of some other Munich Convention members.

Besides, patent proceedings must be as exhaustive as possible in searching and examining documents where patent validity is impugned, because a finding of nullity has universal effect ("erga omnes"), also with regard to those who are not parties to the proceedings (Art. 79 of the Italian Patent Law).

This is a clear exception to "res iudicata" which applies during normal civil proceedings.

Massimo SCUFFI*

Preuves documentaires et délais dans les affaires de brevets italiennes

La présente communication contient de brefs commentaires sur les délais et les pertes de droit quant à la production de documents dans les affaires de brevets italiennes, en vue de les intégrer dans la procédure.

J'espère fournir des orientations utiles pour la comparaison avec les procédures de brevets européennes, notamment en ce qui concerne la présentation tardive de "faits, preuves et arguments" nouveaux dans les procédures de recours et d'opposition.

La question est caractérisée par une grande rigueur à la suite de la réforme du Code de procédure civile italien¹.

Dans un passé récent, il était possible d'introduire de nouvelles preuves (de nouveaux arguments, de nouveaux faits, de nouveaux documents) dans la procédure civile, de modifier et de compléter également les demandes de réparation initiales jusqu'au moment du jugement.

La nouvelle version du Code de procédure civile (art. 183 et 184) n'autorise ces activités légales que pendant la phase d'enquête préalable. En d'autres termes, il est possible de déposer les documents et de restreindre ou d'élargir des demandes de réparation uniquement pendant l'instruction avant l'ouverture des procédures orales et des enquêtes en observant des délais péremptaires fixés à l'avance par le tribunal.

Les affaires de brevets italiennes sont basées sur des preuves documentaires et les tribunaux confient généralement l'interprétation des documents à un expert en raison de la difficulté de comprendre une matière qui présuppose des connaissances techniques qui font normalement défaut aux juges.

Les dispositions susmentionnées du Code de procédure civile concernant les cas de forclusion et d'extinction ne sont pas adaptées aux procédures de brevets qui sont incompatibles avec des dates fixées à l'avance et des délais d'enquête courts.

Une affaire de brevets est essentiellement une procédure technique et les documents sont souvent produits à la date où ils sont trouvés. Dans un pays comme l'Italie où "l'examen préventif" de la nouveauté n'existe pas, on ne connaît pas le "rapport de recherche" sur "l'état de la technique", par contraste avec la procédure européenne et avec les procédures d'un certain nombre d'autres Etats parties à la Convention de Munich.

En outre, la procédure de brevets doit être aussi exhaustive que possible dans la recherche et l'examen des documents lorsque la validité du brevet est attaquée, en raison de l'effet "erga omnes" du verdict de nullité à savoir également envers les tiers qui ne sont pas parties à la procédure (art. 79 de la loi italienne sur les brevets).

Il s'agit là d'une exception manifeste à l'autorité de la chose jugée "res judicata" par comparaison avec la procédure civile normale.

* Richter am Berufungsgericht Mailand

¹ Gesetz vom 26.11.1990, Nr. 383, und vom 20.12.1995, Nr. 534

* Judge of the Appeal Court of Milan

¹ L. 26.11.1990 No. 383 and 20.12.1995 No. 534

* Juge à la cour d'appel de Milan

¹ L. 26.11.1990 n° 383 et 20.12.1995 n° 534

So wurden im italienischen Recht die nationalen Vorschriften zum gewerblichen Rechtsschutz² dem TRIPs-Übereinkommen³ angepaßt, indem in den die Offenlegung prozeßwichtiger Unterlagen betreffenden Artikel des Patentgesetzes (Artikel 77) eine neue Klausel (ein vierter Absatz) aufgenommen wurde.

Diese Klausel besagt folgendes: "Der vom Gericht bestellte Sachverständige kann von den Parteien unmittelbar Schriftstücke zu den vom Gericht gestellten Fragen entgegennehmen, auch wenn diese im Zivilverfahren noch nicht vorgelegt wurden."

Offensichtlich handelt es sich hierbei um eine Sonderregelung, die eine Abweichung von den bestehenden Bestimmungen der Zivilprozeßordnung darstellt (besagter Artikel 184).

Die Ausnahme betrifft nicht nur die rechtlichen Fristen, sondern auch die "Art und Weise", in der die Unterlagen vorgelegt werden (Artikel 87 der Durchführungsbestimmungen).

Tatsächlich können die beteiligten Parteien dem gerichtlich bestellten Sachverständigen neue Dokumente vorlegen, solange die Frist für die Beweisaufnahme noch nicht abgelaufen ist, d. h. sie müssen sie nicht bei der Geschäftsstelle des Gerichts oder in der Verhandlung vorlegen, die das Gericht zu diesem Zweck innerhalb einer festen Frist anberaumt.

Einige Juristen sehen hierin einen Mißbrauch der Befugnisse nach dem Zustimmungsgesetz zum Übereinkommen von Marrakesch⁴, das die italienische Regierung ermächtigt, nationale Rechtsvorschriften zum gewerblichen Rechtsschutz zu modifizieren: Das TRIPs-Übereinkommen beinhaltet nämlich keine derartige Bestimmung.

Diese Behauptung ist angesichts der allgemeinen Bestimmung des TRIPs-Übereinkommens (Artikel 42) nicht stichhaltig, derzufolge zivilrechtliche Verfahren zur Durchsetzung eines Rechts des geistigen Eigentums fair und gerecht sein und den Parteien die Möglichkeit bieten müssen, ihre Ansprüche zu begründen und alle sachdienlichen Beweismittel vorzulegen.

Es ist wiederholt der Einwand erhoben worden, daß eine derartig "liberale" Bestimmung gegen einige Artikel der Verfassung verstoße (Artikel 3 über die Gleichbehandlung und Artikel 24 über die Verteidigung), da die Änderung des zivilrechtlichen Ausschlußsystems eine ungleiche und unbillige Behandlung im Vergleich zu anderen Zivilrechtsfällen bewirke.

Ferner wurde eingewandt, daß sich der Kläger (oder der Beklagte), gegen den ein Urkundenbeweis geführt wird, zu sachlichen Fragen einmal äußern darf, ohne an rechtliche Fristen gebunden zu sein.

Das Bezirksgericht Turin hat alle diese Einwände zurückgewiesen und auf die Besonderheit von Patentrechtsfällen hingewiesen, die eine Abweichung von den für andere Zivilprozesse geltenden Bestimmungen rechtfertige.

Das Gericht stellte abschließend fest, daß für beide Parteien schließlich dieselben Bedingungen gelten⁵.

Diese Sonderklausel regelt nur den darin genannten Sachverhalt (Artikel 14 der Allgemeinen Gesetzesbestimmungen), nämlich ausschließlich den "Urkundenbeweis".

Thus, Italian statute law has brought its national rules on industrial property² into line with the TRIPs Agreement³, adding a clause (the fourth paragraph) to the patent law article concerning the "discovery of documents" (Art. 77).

Under this clause, "the expert appointed by the Court can receive directly from the parties documents concerning questions put by the Court even if those documents are not yet exhibited in the civil suit".

This is obviously a special rule which represents a derogation from the existing provisions of the Code of Civil Procedure (Art. 184 cit.).

The exception involves not only legal time limits but also the "way" documents are presented (Art. 87 of the Implementing Regulations).

In fact, parties to the case are able to file new documents with the court-appointed expert during the period for taking expert evidence without submitting them to the office of the court or for the hearing arranged by the court for this purpose within fixed time limits.

Some lawyers see this as a "misuse of delegation" under the ratification law to the Marrakesch Agreement⁴ which delegates to the Italian Government the power to adjust national rules on industrial property: in fact, the TRIPs Agreement does not include such a provision.

This argument is not tenable if one considers the general provision in Article 42 of the TRIPs Agreement. Under this article, the civil judicial procedures of member states concerning the enforcement of an intellectual property right must be fair and equitable and must enable the parties to substantiate their claims and to present all relevant evidence.

Other lawyers have raised the objection that such a "liberal" rule infringes some provisions of the Constitution (Art. 3 on equality and Art. 24 on defence) on the grounds that the alteration of the civil preclusion system leads to unequal and unreasonable treatment compared with other civil cases.

It has also been said that the plaintiff (or respondent) against whom documentary evidence is submitted may defend himself once in relation to the technical issues raised without observing legal time limits.

The District Court of Turin rejected all these objections, referring to the special nature of patent cases, which justifies the derogation from rules applying to other civil proceedings.

The court concluded that the same conditions applied to both parties anyway⁵.

The special clause only governs the case to which it refers (Art. 14 of the General Code), ie to "documentary evidence" only.

Les règles nationales de propriété industrielle² ont été adaptées à l'Accord ADPIC³, par l'ajout d'une clause (le quatrième paragraphe) à l'article sur la loi des brevets concernant la "discovery" (art. 77).

Cette clause dispose: "l'expert commis par le tribunal peut recevoir directement des parties des documents concernant des questions posées par le tribunal même si ces documents n'ont pas encore été produits dans le procès civil".

Il s'agit à l'évidence d'une disposition spéciale qui constitue une dérogation aux dispositions existantes du Code de procédure civile (art. 184 cit.).

Cette exception comprend non seulement des délais légaux mais également la "manière dont les documents sont produits" (art. 87 du règlement d'exécution).

En fait, les parties à la procédure peuvent déposer de nouveaux documents auprès de l'expert commis par le tribunal pendant la période d'administration de la preuve par expertise, sans les produire au greffe du tribunal ni à l'audience fixée par le tribunal à cette fin dans des délais péremptoires.

Certains juristes voient en la matière un "abus de délégation" par référence à la loi de ratification de l'Accord de Marrakech⁴ qui a délégué au gouvernement italien le pouvoir d'adapter les dispositions nationales de la propriété industrielle : en fait, une telle disposition ne figure pas dans l'Accord ADPIC.

Cette remarque n'est pas convaincante en ce qui concerne la procédure générale de l'Accord ADPIC (art. 42) selon laquelle les procédures judiciaires civiles des Etats membres concernant l'exercice de tout droit de propriété intellectuelle doit être juste et équitable et doit permettre aux parties de justifier leurs revendications et de présenter toute preuve pertinente.

D'autres ont objecté qu'une telle règle "libérale" enfreint un certain nombre de dispositions constitutionnelles (l'art. 3 sur la question de l'égalité et l'art. 24 sur la question de la défense) du fait que la modification du système de forclusion en droit civil introduit un traitement inégal et déraisonnable en comparaison avec d'autres affaires civiles.

Il a également été prétendu que le demandeur (ou l'intimé) contre lequel les preuves documentaires sont produites peut se défendre en relation avec les questions techniques soulevées sans observer de délais légaux.

Le tribunal de première instance de Turin a rejeté toutes ces objections au motif que la nature particulière des affaires de brevets justifie la dérogation aux règles applicables aux autres procédures civiles.

Le tribunal a finalement fait observer que les deux parties conservent de toute façon la même position en justice⁵.

Cette clause spéciale régit simplement le cas considéré dans celle-ci (art. 14 des dispositions du code général), à savoir simplement la "preuve documentaire".

² Dlgs 19.3.1996, Nr. 198.

³ TRIPs: Abkürzung für Trade related aspects of intellectual property rights (Handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums).

⁴ Gesetz vom 29.12.1994, Nr. 747.

⁵ Bezirksgericht Turin: Urteil vom 24.09.1997 im Fall Butler Engineering / Francis du Quesne.

² Dlgs. 19.3.1996 No. 198.

³ Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights.

⁴ L. 29.12.1994 No. 747.

⁵ District Court of Turin: Court order 24.9.1997 in Butler Engineering v. Francis du Quesne.

² Dlgs. 19.3.1996 n° 198.

³ Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

⁴ L. 29.12.1994 n° 747.

⁵ Tribunal de première instance de Turin : Ordonnance du 24.9.1997 dans l'affaire Butler Engineering – Francis du Quesne.

Sie darf nicht analog angewandt werden auf Zeugenbeweise oder andere Anträge, die ausdrücklich innerhalb der vom Gericht hierfür festgesetzten Frist eingereicht werden müssen. Natürlich sind mündliche Stellungnahmen zu jedem Zeitpunkt gestattet, selbst wenn sie in der Vorverhandlung nicht angefordert wurden, sofern sie sich auf neue Dokumente beziehen, die dem Gerichtssachverständigen während der Beweisaufnahme zugehen.

Als Beispiel sei eine Debatte genannt, in der es um die "frühere Offenbarung" einer Erfindung ging. Der Gerichtssachverständige, der das als Anlage zu den sachbezogenen Schriftsätzen der Parteien beigelegte Dokument überprüfte, sprach diesem zwar eine Neuheitsschädlichkeit ab (Artikel 59 Abs. 1 des italienischen Patentrechts), hielt aber zusätzliche Beweismittel zur Klärung der Frage für erforderlich, ob die Vorrichtung vor der Patentanmeldung in Verkehr gebracht worden sei.

Das Bezirksgericht Mailand stimmte dem zu und ließ einen Zeugenbeweis zu dem in den geprüften Unterlagen beschriebenen Sachverhalt zu, obgleich bis dahin kein fristgerechter diesbezüglicher Antrag gestellt worden war⁶.

Dennoch kann die uneingeschränkte Einreichung neuer Unterlagen während der Beweisaufnahme nicht "ad libitum" oder "sine die" zugelassen werden, weil sonst die Fristen und die Klärung der strittigen Fragen übermäßig hinausgezögert würden.

Zunächst muß das neue Dokument – so steht es in der oben genannten Klausel – von den an den Sachverständigen gestellten Fragen "inhärent" vorgegeben sein, die wiederum in Einklang mit den Anträgen (und Einreden) der Parteien stehen müssen.

Mit den Unterlagen dürfen keine neuen Tatsachen eingeführt werden, die die ursprünglichen Anträge verändern und somit den strittigen Sachverhalt, d. h. das "thema decidendi", erweitern und damit zu einer unzulässigen "mutatio libelli" führen würden (was weder im Beschwerdeverfahren gemäß Artikel 345 der Zivilprozeßordnung zulässig ist – weil damit vom Grundsatz der Prüfung durch zwei Instanzen abgewichen würde – noch in der ersten Instanz, wenn der neue Antrag von der gegnerischen Partei nicht akzeptiert wird).

Hingegen können Anträge berichtigt und vervollständigt werden, da die Zivilprozeßordnung (Artikel 183) vor der Verhandlung die "emendatio libelli" gestattet, die weder den Streitgegenstand noch den "Klagegrund" (Rechtsanspruch) bzw. den "causa petendi" ändert.

So liegt z. B. ein "neuer Sachverhalt" vor, wenn es in der Nichtigkeitsfrage zunächst ausschließlich um die unzureichende "Beschreibung" des Patents (Artikel 59 Abs. 2 des italienischen Patentgesetzes) geht und die Streitigkeit dann auch auf eine offenkundige Vorbenutzung ausgedehnt wird.

Allerdings hat das Berufungsgericht Mailand entschieden, daß es sich nicht um einen "neuen Sachverhalt" handelt, wenn sich die Parteien über eine offenkundige Vorbenutzung streiten und der Gegner für die Sachverständigenprüfung neues Material zu einer anderen offenkundigen Vorbenutzung⁷ vorlegt.

The rule cannot be applied in an analogous way to testimonial evidence or other requests which must be submitted within the time limits set by the court for that purpose. Obviously it is always possible to introduce oral evidence – even if not previously requested during the pre-trial phase – where this evidence strictly relates to fresh documents received by the court expert during the taking of expert evidence.

For example, in a discussion about "prior disclosure" of a device, the court expert, examining the document annexed to the parties' technical files, certified their abstract relevance with regard to destroying patent novelty (Art. 59(1) of the Italian Patent Law) but specified that it was necessary to receive additional evidence of the commercialisation of the device in question before the patent application was filed.

The District Court of Milan, accepting those conclusions, allowed evidence to be taken from witnesses on the facts described in the examined documents, even though no request had been filed on time for that purpose⁶.

In any case, the freedom to present new documents during the period of taking expert evidence cannot be permitted "ad libitum" or "sine die" without running the risk of extending the time limits and the proceedings to an unreasonable extent.

First of all, the new document, as stipulated in the above-mentioned clause, must be "inherent" in the questions put to the expert, and those questions must be in line with the claims for relief (and the pleas) of the parties.

Documents cannot introduce new facts which would modify those primary claims for relief by extending the matter at issue (ie "thema decidendi"), thus causing an inadmissible "mutatio libelli". (This is forbidden in the appeal procedure under Art. 345 of the Code of Civil Procedure because it would derogate from the double level of adjudication. It is forbidden at first instance, too, if the new claim is not accepted by the opposing party).

On the other hand, it is possible to amend and add to claims for relief because the Code of Civil Procedure (Art. 183) enables "emendatio libelli" during the pre-trial phase which does not change either the matter to be decided on or the "cause of action" (title), namely the "causa petendi".

For example, a "new fact" exists when nullity is due exclusively to the insufficiency of the patent "description" (Art. 59(2) of the Italian Patent Law) and the dispute is enlarged to include prior disclosures.

But the Appeal Court of Milan has decided that a "new fact" does not exist when the parties debate the issue of prior use and the opponent presents new citations concerning another prior use for the expert to examine.⁷

Cette règle n'est pas susceptible d'une interprétation analogue si bien que la preuve testimoniale ou d'autres requêtes doivent être expressément apportées dans les délais fixés par le tribunal à cette fin. Il est manifestement toujours possible d'introduire des preuves orales – même si cela n'a pas été demandé auparavant lors de l'instruction – lorsque celles-ci sont en relation étroite avec de nouveaux documents reçus par l'expert du tribunal pendant la période d'administration de la preuve par expertise.

Par exemple, dans une discussion concernant la "divul-gation antérieure" d'un dispositif, l'expert du tribunal – examinant le document joint au dossier technique des parties – en a certifié la pertinence abstraite pour la nouveauté du brevet en ce qu'il est susceptible de la détruire (art. 59(1) de la loi italienne sur les brevets), tout en précisant qu'il était nécessaire de disposer de preuves supplémentaires de la commercialisation de ce dispositif avant la demande de brevet.

Le tribunal de première instance de Milan – acceptant ces conclusions – a admis la preuve testimoniale sur la base des faits décrits dans les documents examinés, même si aucune demande n'avait été déposée dans les délais avant cette date à cette fin⁶.

En tout état de cause, la liberté de produire de nouveaux documents pendant la période d'administration de la preuve par expertise ne peut pas être autorisée "ad libitum" ou "sine die" au risque d'étendre les délais et l'affaire en litige dans des proportions exagérées.

Tout d'abord, le nouveau document – comme le stipule la clause susmentionnée – doit être "inhérent" aux questions posées à l'expert, les questions doivent être en accord avec les demandes de réparation (et les arguments) des parties.

Les documents ne peuvent pas introduire de faits nouveaux qui modifieraient les premières demandes de réparation, donnant de l'ampleur à l'affaire en litige c.-à-d. au "thema decidendi" et causant ainsi une "mutatio libelli" (interdite en procédure d'appel en vertu de l'art. 345 du Code de procédure civile car cela dérogerait au principe du double degré de juridiction, et interdite en première instance également si la nouvelle revendication n'est pas acceptée par la partie adverse).

Il est par contre possible de modifier et de compléter des demandes de réparation parce que le Code de procédure civile (art. 183) autorise l'"emendatio libelli" lors de l'instruction, ce qui ne change ni la question devant être jugée ni la "cause de l'action" (titre), à savoir la "causa petendi".

Il y a par exemple un "fait nouveau" lorsque la nullité concerne exclusivement une "description" insuffisante du brevet (art. 59(2) de la loi italienne sur les brevets) et que le litige est étendu afin d'y inclure des divulgations antérieures.

Le tribunal de première instance de Milan a toutefois décidé qu'il n'y avait pas de "fait nouveau" lorsque les parties discutent de la question de l'utilisation antérieure et que l'opposant présente de nouvelles antériorités concernant une autre utilisation antérieure⁷ en vue de leur examen par l'expert.

⁶ Bezirksgericht Mailand, Urteil vom 29.09.1994, Nr. 945/95 im Fall Sitma-Cmc + Sts.

⁷ Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 12.05.1998 im Fall Plasmatic ./ Instrument Laboratory.

⁶ District Court of Milan: decision 29.9.1994 No. 945/95 in Sitma v. Cmc + Sts.

⁷ Appeal Court of Milan: Court order 12.5.1998 in Plasmatic v. Instrument Laboratory.

⁶ Tribunal de première instance de Milan, décision du 29.9.1994 n° 945/95 dans l'affaire Sitma-Cmc + Sts.

⁷ Cour d'appel de Milan, ordonnance du 12.5.1998 dans l'affaire Plasmatic – Instrument Laboratory.

Die gerichtliche Tatsache der "früheren Offenbarung" oder der vorherigen Kenntnis einer bestimmten Erfindung bleibt dieselbe, und der Nachtrag beweiserheblicher Tatsachen ändert nichts am Inhalt der Einrede, sondern vervollständigt diese bestenfalls.

Somit stellt die Klausel des Artikels 77 des italienischen Patentgesetzes auch unter diesem Gesichtspunkt eine Ausnahme zu den zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften dar, die die Vervollständigung von Anträgen nur im Vorfeld und nicht während der sachlichen Ermittlung zulassen.

Zweitens darf die Möglichkeit, dem Gerichtssachverständigen jederzeit neues Material vorzulegen, nicht beliebig in Anspruch genommen werden, da dies zu unzumutbaren Verfahrensverzögerungen führen würde.

Meiner Meinung muß dies durch entsprechende Vorschriften reguliert werden.

Der Gutachter kann nicht selbst nach Unterlagen suchen, es ist vielmehr Aufgabe des Klägers und des Beklagten, ihm zusammen mit ihren sachbezogenen Schriftsätzen schriftliches Material⁸ (Artikel 194 der Zivilprozeßordnung und Artikel 90 der Durchführungsbestimmungen) vorzulegen.

Der Gutachter ist gemäß seinem Auftrag berechtigt, eine angemessene Frist für die Einreichung von Dokumenten festzulegen, die es ihm ermöglicht, seinen Bericht fristgerecht fertigzustellen.

Er kann Fristen jedoch nur vorschlagen und nicht verbindlich vorgeben. Dies kann nur das Gericht in den vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen (Artikel 152 der Zivilprozeßordnung).

Wenn also laufend Dokumente eingereicht werden, sind der gerichtlich bestellte Sachverständige und die betreffende Partei verpflichtet, beim Gericht als der zuständigen Instanz den Antrag zu stellen, daß alle strittigen Fragen während der Beweisaufnahme durch den Sachverständigen geklärt werden (Artikel 92 der Durchführungsbestimmungen), damit "verbindliche" Fristen festgelegt werden können, d. h. Fristen, die nicht verlängert werden können, so daß nach Fristablauf eingereichte Dokumente nicht mehr zugelassen und verspätet eingereichte Tatsachen und Beweismittel nicht mehr berücksichtigt werden.⁹

Man kann eine Parallele zwischen dem Zivilprozeßverfahren und dem europäischen Einspruchs(Beschwerde)-verfahren ziehen, in dem die Einspruchsabteilung (Beschwerdekammer) dem Einsprechenden bzw. dem Patentinhaber eine Frist setzt, innerhalb deren die betreffenden Unterlagen eingereicht werden müssen. Wird die Frist versäumt, so ist die EPA-Instanz berechtigt, die verspätet eingereichten Argumente, Begründungen oder Tatsachen im Zusammenhang mit diesen Unterlagen unberücksichtigt zu lassen (Regel 59 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen und – als allgemeine Regel – Artikel 114 des Europäischen Patentübereinkommens).

Ich möchte diesen Bericht mit dem Hinweis auf einige Fälle beschließen, in denen Ausnahmen zu den gesetzlich festgelegten Fristen und Einreden möglich sind.

Die erste betrifft ein "nachträgliches Ereignis" und die Vorlage von Unterlagen zu dem diesbezüglichen Sachverhalt.

The legal fact of "prior disclosure" or previous knowledge of a particular device remains the same and the addition of material supporting the facts does not change the contents of the plea; at the most it adds to them.

Thus, also from this point of view, Art. 77 of the Italian Patent Law makes an exception to civil procedural rules which allow claims for relief to be added to only during the pre-trial phase and not during the subsequent technical investigation.

Secondly, the parties must not have total freedom to present new documents to the court expert at any time because this could delay the proceedings excessively.

In my opinion, this area of patent law needs to be regulated.

The expert cannot search for documents himself; rather, the plaintiff and the respondent must submit to him any documents annexed to their technical files⁸ (Art. 194 of the Code of Civil Procedure and Art. 90 of the Implementing Regulations).

The court expert is authorised to set a reasonable time limit for filing documents so that he can carry out his work on schedule and draw up his report.

However, he can only set voluntary time limits. Binding time limits can only be set by the court in the cases provided for by law (Art. 152 of the Code of Civil Procedure).

Thus, if documents are being submitted continuously, the court expert and the party concerned will be obliged to apply to the court, as the authority qualified to resolve every issue debated during the taking of expert evidence (Art. 92 of the Implementing Regulations), for a binding time limit to be set, ie a time limit which cannot be extended, so that – after its expiry – documents filed late cannot be admitted and belated facts and evidence are disregarded⁹.

It is possible to draw a parallel between the civil procedure and the European opposition and appeal procedures where the opposition division or board of appeal sets the opponent or the patentee a time limit within which to produce certain documents. If this time limit is not observed, the EPO body concerned is entitled to disregard any arguments, grounds or facts relating to those documents filed later (Rule 59 of the Implementing Regulations to the EPC and, in general terms, Article 114 of the European Patent Convention).

I should like to conclude this report by mentioning situations where exceptions can be made to legal time limits and civil estoppels.

The first situation concerns a "supervening event" and the submission of documents relating to the facts concerning that event.

Le fait juridique d'une "divulgation antérieure" ou d'une connaissance préalable d'un dispositif particulier reste le même et l'addition de pièces à l'appui des faits ne modifie pas le contenu de l'argumentation, tout au plus le complète-t-il.

Donc, de ce point de vue également, la clause visée à l'art. 77 de la loi italienne sur les brevets prévoit une exception aux règles de procédure civile qui ne permet d'introduire des demandes de réparation que lors de la phase d'instruction et non ultérieurement pendant l'enquête technique.

En second lieu, la possibilité de produire de nouveaux documents à l'expert du tribunal ne doit pas être totalement libre, en raison du retard exagéré de la procédure que cela pourrait entraîner.

A mon avis, il est nécessaire de régler la question par des règlements.

L'expert ne peut pas chercher de documents lui-même, c'est au demandeur et à l'intimé de lui fournir les documents joints à leurs dossiers techniques⁸ (art. 194 du Code de procédure civile et art. 90 du règlement d'exécution).

L'expert du tribunal est autorisé par son mandat à fixer un délai raisonnable pour le dépôt des documents, lui permettant d'effectuer son travail dans les délais impartis et de conclure son rapport.

Il ne peut toutefois fixer que des délais indicatifs et non péremptoires, lesquels ne peuvent être fixés que par le tribunal dans les cas prévus par la loi (art. 152 du Code de procédure civile).

Ainsi, si les documents sont produits en continu, l'expert du tribunal et la partie concernée seront obligés de déposer une requête devant le tribunal comme autorité qualifiée à régler toute question en discussion lors de la phase d'administration de la preuve par expertise (art. 92 du règlement d'exécution), afin d'obtenir qu'un délai "péremptoire" soit fixé, c.-à-d. un délai qui ne peut pas être prolongé, si bien que – après son expiration – les documents déposés tardivement ne sont pas admis et les faits et preuves tardifs ne sont pas pris en considération⁹.

Il est possible d'établir un parallèle entre la procédure civile et la procédure d'opposition (de recours) européenne lorsque la division d'opposition (la chambre de recours) impose à l'opposant ou au breveté un délai pour la production desdits documents. Si ce délai n'est pas respecté, l'instance compétente de l'OEB est en droit de ne pas tenir compte des arguments, motifs ou faits relatifs à ces documents déposés tardivement (règle 59 du règlement d'exécution de la Convention et – de manière générale – article 114 de la Convention sur le brevet européen).

J'aimerais conclure cette communication en mentionnant les cas dans lesquels des exceptions relatives aux délais légaux et aux cas de perte de droit au civil peuvent être aménagées.

La première concerne la "survenue d'un événement" et la présentation de documents relatifs aux faits concernant cet événement.

⁸ Der gerichtlich bestellte Sachverständige kann nicht selbst Beweismittel beschaffen. Diese Aufgabe fällt allein den betreffenden Parteien zu. Urteil des Kassationsgerichts vom 11.6.1980, Nr. 3714.

⁹ Bezirksgericht Turin: Urteil siehe Fußnote 5.

⁸ The court expert cannot perform any activity relating to the provision of evidence which is to be carried out only by the parties concerned. Court of Cassation 11.6.1980 No. 3714.

⁹ District Court of Turin: Court order sub 5.

⁸ L'expert du tribunal ne peut pas s'engager dans une activité visant à fournir des preuves, ladite activité ne devant être effectuée que par les parties concernées. Cour de cassation 11.6.1980 n° 3714.

⁹ Tribunal de première instance de Turin : Ordonnance sous 5.

In diesem Fall dürfen Unterlagen jederzeit noch eingereicht werden.

Beispielsweise ließ das Berufungsgericht Mailand neue Unterlagen über sachdienliche Entscheidungen zum "Stand der Technik" (und Patentverletzungen) zu, die im Ausland getroffen worden waren und erst zur Verfügung standen, als das Verfahren bereits bei Gericht anhängig war.¹⁰

Die zweite Ausnahme bezieht sich auf das Ermessen des Gerichts, das bei einem Anscheinsbeweis im Zusammenhang mit einem Klageantrag von Amts wegen diesbezügliche Unterlagen von der Gegenpartei anfordern kann.

Aufgrund der "Offenlegungsvorschrift" (Artikel 77 des italienischen Patentgesetzes) kann das Gericht den Kläger und den bzw. die Beklagten dazu zwingen, Beweismittel vorzulegen, so daß es den betreffenden Parteien nicht mehr freisteht, selbst zu entscheiden, ob sie Unterlagen fristgerecht einreichen oder nicht.

Das Bezirksgericht Mailand – um ein letztes Beispiel anzuführen – stellte durch Hinzuziehung eines technischen Sachverständigen in einer biotechnologischen Frage fest, daß die vom Sachverständigen angewendete induktive Methode auf eine Patentverletzung schließen ließ, da der angebliche Verletzer in seinem eigenen Diagnose-Kit dieselbe chemische Sequenz benutzte, die in einer anderen Patentanmeldung beansprucht worden war. Das Gericht forderte den Verletzer daraufhin auf, wissenschaftliche Unterlagen zu diesem Molekül vorzulegen.¹¹

In this case, late submissions are allowed without any time limit having to be observed.

The Appeal Court of Milan, for example, admitted new documents relating to relevant decisions about the "state of the art" (and patent infringements) taken abroad and available only after the case had already been remitted to the panel of judges¹⁰.

The second situation concerns the discretionary power of the court, when confronted with "prima facie" evidence relating to a claim for relief, to make "ex officio" orders for the presentation of documents held by an opposing party and relating to that claim for relief.

The "discovery" rule (Art. 77 of the Italian Patent Law) permits the judicial authority to compel the plaintiff and defendant(s) to make probative material available so that the parties concerned are no longer free to decide whether or not to present documentation in due time.

My third and last example is as follows: the District Court of Milan, having consulted a technical expert on a matter of biotechnology, confirmed that the inductive method employed by the court expert provided a "presumption" of infringement because the alleged infringer used the same chemical sequence in his own diagnostic kit as in another patent application. The court ordered the alleged infringer to present scientific documentation relating to the molecule¹¹.

Dans ce cas, les pièces produites tardivement sont recevables sans la moindre contrainte de délai.

La Cour d'appel de Milan – par exemple – a admis de nouveaux documents relatifs à des décisions pertinentes concernant "l'état de la technique" (et des contrefaçons de brevets) prises à l'étranger et disponibles uniquement après le renvoi de l'affaire au tribunal¹⁰.

Le second arrangement concerne le pouvoir discrétionnaire du tribunal – confronté à une "présomption de preuve" relative à une demande de réparation – de prendre des décisions d'office en vue de la production de documents détenus par une partie opposée et relatifs à cette demande de réparation.

La disposition relative à la procédure de "discovery" (art. 77 de la loi italienne sur les brevets) permet à l'autorité judiciaire de contraindre le demandeur et le (les) défendeur(s) à fournir des moyens de preuve, si bien que les parties concernées ne peuvent plus décider librement de présenter ou pas les documents dans les délais requis.

Le tribunal de première instance de Milan (et ceci est le dernier exemple que j'invoquerai), en vérifiant – après consultation d'un expert technique pour une question de nature biotechnologique – que la méthode inductive employée par l'expert du tribunal offrait une "présomption" de contrefaçon, étant donné que le contrefacteur présumé utilisait dans son propre matériel de diagnostic la même séquence chimique dans une autre demande de brevet – a ordonné au contrefacteur présumé de produire des documents scientifiques relatifs à cette molécule¹¹.

¹⁰ Berufungsgericht in Mailand; Urteil 5.5.1995 Nr. 1281 im Verfahren Cilag ./, Boehringer.

¹¹ Bezirksgericht Mailand; Urteil 27.9.1996 im Verfahren Sorin Biomedica ./, Chiron Corp.

¹⁰ Appeal Court of Milan: Court injunction 5.5.1995 No. 1281 in Cilag v. Boehringer.

¹¹ District Court of Milan: Court order 27.9.1996 in Sorin Biomedica v. Chiron Corp.

¹⁰ Cour d'appel de Milan : injonction du tribunal du 5.5.1995 n° 1281 dans l'affaire Cilag – Boehringer.

¹¹ Tribunal de première instance de Milan : ordonnance du 27.9.1996 dans l'affaire Sorin Biomedica – Chiron Corp.