

G. Prozesshandlungen

1. Beschwerdeverfahren

In der Sache **T 911/06** befand die Kammer, dass es gegen den Zweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens gemäß der Entscheidung **G 9/91** (ABI. EPA 1993, 408) verstoßen könnte, die allgemeinen Grundsätze für Gerichtsverfahren auf die Reihenfolge der

G. Procedural steps

1. Appeal procedure

In **T 911/06** the board stated that applying the general principles of court procedure to the order of the requests of the appellant proprietor might be inconsistent with the purpose of the appeal procedure inter partes as expressed in the decision **G 9/91** (OJ EPO 1993, 408). In the

G. Actes de procédure

1. Procédure de recours

Dans la décision **T 911/06**, la chambre a estimé que l'application des principes généraux régissant les procédures judiciaires à l'ordre des requêtes présentées par le requérant/titulaire du brevet pouvait être incompatible avec la finalité de la procédure de recours inter partes

Anträge des Beschwerdeführers (Patentinhabers) anzuwenden. Nach Auffassung der Kammer würde mit der Prüfung neuer Anträge in der Beschwerde – wenn der Beschwerdeführer (Patentinhaber) als nachgeordneten Antrag auch die Prüfung der Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung beantragt hat – das Beschwerdeverfahren zu einer bloßen Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens reduziert, während doch aus den allgemeinen Grundsätzen des EPÜ hervorgeht, dass das Beschwerdeverfahren ein vom erstinstanzlichen Verfahren vollständig getrenntes, unabhängiges Verfahren ist. Die Kammer stellte fest, dass das EPA gemäß Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev. 2) (ABI. EPA 2005, 357) und verschiedenen Entscheidungen der Kammern bei Haupt- und Hilfsanträgen des Anmelders oder des Patentinhabers im erstinstanzlichen Prüfungs- und Einspruchsverfahren an die Reihenfolge dieser Anträge gebunden ist. Dieser Grundsatz gelte jedoch nicht unbedingt für zweitinstanzliche Verfahren vor den Beschwerdekammern. Die Kammer war der Ansicht, dass es dem Zweck der Beschwerde entspreche, zunächst zu prüfen, ob die erstinstanzliche Abteilung die ihr vorgelegten Anträge in der Sache richtig bewertet habe.

Die Kammer entschied, dass im vorliegenden Fall zunächst die Richtigkeit der Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung zurückzuweisen, zu prüfen sei, bevor man die neuen geänderten Ansprüche prüfe, die während des Beschwerdeverfahrens eingereicht worden seien.

Die Kammer war ferner der Auffassung, dass es den Einsprechenden seines Rechts auf Prüfung seiner Beschwerde vor einer möglichen Zurückverweisung berauben könne, wenn sie lediglich die Reihenfolge der vom Patentinhaber eingereichten Anträge befolge, denn der Gegenstand der Beschwerde des Einsprechenden, nämlich die geänderte Fassung des Patents, wie es von der Einspruchsabteilung aufrechterhalten worden sei, sei vom Patentinhaber erst als zweiter Hilfsantrag vorgelegt worden. Dies entspreche nicht der Billigkeit.

board's opinion, examining new requests in the appeal, when the appellant proprietor had also requested examination of the correctness of the first-instance decision as a lower ranking request, would effectively reduce the appeal procedure to a simple continuation of the first-instance proceedings, although it was apparent from the general logic of the EPC that the appeal proceedings were wholly separate and independent from the proceedings at first instance. The board noted that it had been established in Legal Advice from the EPO No. 15/05 (rev. 2), OJ EPO 2005, 357 as well as in several decisions of the boards that, in the case of main and auxiliary requests from the applicant or proprietor in first-instance examination and opposition proceedings, the EPO was bound to the order of these requests. However, this principle did not necessarily apply to second instance proceedings before the boards of appeal. The board considered that it was in line with the purpose of the appeal to examine first whether the department of first instance had correctly assessed the substance of the requests presented to it.

The board decided, in the case at issue, that the correctness of the decision refusing the maintenance of the patent as granted had to be examined first, before examining the new amended claims that were filed during the appeal procedure.

Furthermore, the board considered that merely following the order of the requests presented by the proprietor could deprive the opponent of the right to have his appeal examined before a possible remittal because the subject of the opponent's appeal, namely the amended form of the patent as maintained by the opposition division, is presented by the proprietor only as a second auxiliary request. This would not be equitable.

telle que la définit la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408). De l'avis de la chambre, l'examen de nouvelles requêtes au stade du recours, lorsque le requérant/titulaire a également requis à titre accessoire l'examen du bien-fondé de la décision rendue en première instance, réduirait effectivement la procédure de recours à un simple prolongement de la procédure devant la première instance, bien qu'il ressorte de la logique générale de la CBE que la procédure de recours est totalement distincte et indépendante de la procédure de première instance. La chambre a fait observer qu'il avait été établi par le Renseignement juridique de l'OEB n° 15/05 (rév. 2), JO OEB 2005, 357, de même que par plusieurs décisions des chambres de recours, que dans le cas de requêtes principale et subsidiaires soumises par le demandeur ou le titulaire du brevet lors de la procédure d'examen et d'opposition en première instance, l'OEB était lié par l'ordre de ces requêtes. Toutefois, ce principe ne s'applique pas nécessairement à la procédure en deuxième instance devant les chambres de recours. La chambre a considéré qu'il était adéquat, compte tenu de la finalité du recours, d'examiner d'abord si l'instance du premier degré avait correctement apprécié sur le fond les requêtes qui lui avaient été présentées.

La chambre a estimé qu'en l'espèce, il convenait qu'elle examine en premier lieu le bien-fondé de la décision de refuser le maintien du brevet tel que délivré, avant de se pencher sur les nouvelles revendications modifiées présentées lors de la procédure de recours.

Elle a en outre estimé que, si elle se contentait de suivre l'ordre des requêtes présentées par le titulaire du brevet, l'opposant risquait d'être privé de son droit à voir son recours examiné avant un éventuel renvoi, puisque la forme modifiée du brevet tel que maintenu par la division d'opposition, contre laquelle l'opposant avait formé un recours, n'était que l'objet de la deuxième requête subsidiaire présentée par le titulaire du brevet. Or, cela ne serait pas équitable.

Die Kammer beschloss, nachdem sie die Richtigkeit der Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung zurückzuweisen, geprüft hatte, die Richtigkeit der Entscheidung zu prüfen, das Patent in der bestimmten geänderten Fassung aufrechtzuerhalten, die Gegenstand der mit der Beschwerde angefochtenen Entscheidung war, bevor sie das Patent in irgendeiner schließlich beantragten anderen geänderten Fassung prüfe und darüber entscheide.

The board decided, after examining the correctness of the decision refusing the maintenance of the patent as granted, to examine the correctness of the decision maintaining the patent in the particular amended form that was the subject of the appealed decision before examining, and deciding upon, the patent in any other amended form finally requested.

La chambre a décidé, après avoir examiné le bien-fondé de la décision de refuser le maintien du brevet tel que délivré, d'examiner le bien-fondé de la décision de maintenir le brevet sous la forme modifiée qui avait fait l'objet de la décision attaquée, avant de se pencher, puis de statuer, sur toute autre forme modifiée du brevet contenue dans une autre requête.