

E. Beschwerdeverfahren

1. Übergangsbestimmungen – allgemeine Prinzipien

In **T 193/06** stellte die Kammer fest, dass es Fälle gibt, in denen die Übergangsbestimmungen die Anwendung eines geänderten Artikels des revidierten EPÜ vorschreiben, der seinerseits die Anwendung eines unveränderten Artikels erfordert bzw. impliziert, d. h. eines Artikels, der nicht nach Artikel 1 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 geändert worden ist. Nach Auffassung der Kammer schließen die Übergangsbestimmungen nicht aus, dass die einschlägigen Bestimmungen des revidierten EPÜ in Bezug auf den unveränderten Artikel sowie auf damit zusammenhängende Regeln der Ausführungsordnung angewendet werden,

E. Appeal procedure

1. Transitional provisions – general principles

The board in **T 193/06** found that situations arose where the transitional provisions stipulated the application of an amended article of the revised EPC which in turn required or implied the application of an unamended article, i.e. an article which had not been subject to amendment under Article 1 of the Act revising the EPC of 29 November 2000. The board took the view that the transitional provisions did not exclude the application of the relevant provisions of the revised EPC in respect of the unamended article and, likewise, any Implementing Regulations associated with said unamended article, in particular where no adverse legal consequences

E. Procédure de recours

1. Dispositions transitoires – principes généraux

Dans l'affaire **T 193/06**, la chambre a relevé que dans certains cas, les dispositions transitoires prévoyaient l'application d'un article modifié de la CBE révisée, qui nécessitait ou impliquait à son tour l'application d'un article non modifié, à savoir un article qui n'avait pas fait l'objet d'une modification en vertu de l'article premier de l'acte portant révision de la CBE en date du 29 novembre 2000. La chambre a considéré que les dispositions transitoires n'excluaient pas l'application des dispositions pertinentes de la CBE révisée eu égard à l'article non modifié et, de la même manière, aux dispositions du règlement d'exécution associées à cet article non modifié, en

insbesondere wenn diese Anwendung der Bestimmungen des revidierten EPÜ für den Beschwerdeführer keine nachteiligen Folgen hat.

2. Devolutiveffekt der Beschwerde

Soweit eine Beschwerdekammer mit einer Beschwerde befasst wird, erstreckt sich nach **T 1382/08** der Devolutiveffekt nur auf den in der Beschwerdebegründung angegebenen Teil der angefochtenen Entscheidung, der tatsächlich mit der Beschwerde angegriffen wird. Für die Kammer stellt somit der unter Regel 99 (2) EPÜ definierte Umfang, in welchem die angefochtene Entscheidung abzuändern ist, gleichzeitig die Grenze des Devolutiveffekts dar. Dies wiederum impliziert, dass der von der Beschwerdebegründung nicht umfasste Teil der angefochtenen Entscheidung auch nicht Teil des Beschwerdeverfahrens werden kann und folglich mit Ablauf der Beschwerdefrist rechtskräftig wird.

3. Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"

3.1 Allgemeines

Der Entscheidung **T 1194/06** zufolge lässt nichts darauf schließen, dass die Große Beschwerdekammer in G 1/99 (ABI. EPA 2001, 381) selbst eine erhebliche Beschränkung des Schutzzumfangs für inakzeptabel gehalten hätte. Ebenso wenig wurde in G 1/99 zwischen verschiedenen "Arten" unzulässiger Änderungen unterschieden. Die Kammer sah daher keinen Anlass, eine Änderung in Bezug auf einen unzulässigen Disclaimer anders zu behandeln als andere unzulässige Änderungen, auch wenn die Frage, was als unzulässiger Disclaimer zu betrachten ist, nach der Entscheidung G 1/99 geklärt wurde.

In **T 659/07** stellte die Kammer fest, dass die Anwendbarkeit des Rechtsgrundsatzes des Verschlechterungsverbots vom verfahrensrechtlichen Status eines Falls abhängt, der daher zu berücksichtigen sei, bevor ein Antrag in der Sache geprüft werde. Wenn der Patentinhaber der alleinige Beschwerdeführer sei, könne die Kammer gegen das Patent in der Fassung, in der es von der Einspruchsabteilung in ihren Zwischenentscheidungen aufrechterhalten worden sei, weder auf Antrag des Beschwerdegegners/Einsprechenden noch von Amts

for the appellant ensued from such an application of the provisions of the revised EPC.

2. Devolutive effect of the appeal

According to **T 1382/08**, the devolutive effect of an appeal before a board extends only to that part of the impugned decision which is indicated in the statement of grounds for appeal and actually challenged by the appeal. For the board, therefore, the extent to which the impugned decision is to be amended, as defined under Rule 99(2) EPC, is simultaneously the limit of the devolutive effect. This in turn implies that part of the impugned decision not covered by the statement of grounds of appeal also cannot be part of the appeal proceedings and consequently becomes final on expiry of the time limit for appeal.

3. Binding effect of requests – no reformatio in peius

3.1 General issues

According to **T 1194/06**, there is no reason to assume that the Enlarged Board of Appeal in G 1/99 (OJ EPO 2001, 381) considered even a substantial limitation of the scope of protection unacceptable. Nor did G 1/99 distinguish between different "types" of unallowable amendment. The board could thus see no reason to assume that an amendment concerning an unallowable disclaimer should be treated in any way differently from other unallowable amendments, even if the question of what was considered to be an unallowable disclaimer was clarified after the decision G 1/99.

The board in **T 659/07** found that the applicability of the legal principle of the prohibition of reformatio in peius depends on the procedural status of a case, which had therefore to be examined prior to the substantive merits of a request. Where the patentee is the sole appellant, the board further held that the patent as maintained by the opposition division in its interlocutory decisions, cannot be objected to by the board, either at the request of the respondent/opponent or ex officio, even if the patent as maintained would otherwise have to

particulier dans le cas où aucune conséquence juridique défavorable ne découlait de l'application des dispositions de la CBE révisée pour le requérant.

2. Effet dévolutif du recours

Selon la décision **T 1382/08**, lorsqu'une chambre de recours est chargée d'un recours, l'effet dévolutif est limité à la partie de la décision attaquée mentionnée dans le mémoire exposant les motifs du recours et réellement contestée au moyen du recours. Pour la chambre, la mesure dans laquelle la décision attaquée doit être modifiée, et qui est définie à la règle 99(2) CBE, délimite ainsi en même temps l'effet dévolutif. Cela implique à son tour que la partie de la décision contestée qui n'est pas comprise dans le mémoire exposant les motifs du recours n'est pas l'objet de la procédure de recours et, partant, devient définitive à l'expiration du délai de recours.

3. Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius

3.1 Généralités

Selon la décision **T 1194/06**, rien ne permet de penser que la Grande Chambre de recours ait, dans sa décision G 1/99 (JO OEB 2001, 381), jugé inacceptable une limitation même substantielle de l'étendue de la protection. La décision G 1/99 ne distingue pas davantage différents "types" de modifications irrecevables. La chambre n'avait donc aucune raison de considérer qu'une modification portant sur un disclaimer irrecevable doive être traitée différemment d'autres modifications irrecevables, même si la question de savoir ce qu'il fallait considérer comme disclaimer irrecevable avait été clarifiée par la décision G 1/99.

Dans la décision **T 659/07**, la chambre a considéré que l'applicabilité du principe juridique interdisant la reformatio in peius dépend de la situation de la procédure, qui doit donc être examinée avant le fond d'une requête. Lorsque le titulaire du brevet est seul requérant, la chambre a en outre estimé qu'une chambre de recours ne peut formuler aucune objection à l'encontre du brevet tel que maintenu par la division d'opposition dans ses décisions intermédiaires, et ce ni à la requête de l'intimé/opposant, ni d'office, même si le brevet tel que main-

wegen einen Einwand erheben, auch dann nicht, wenn das Patent in der aufrechterhaltenen Fassung ansonsten widerrufen werden müsste, weil Anspruch 1 in der erteilten und in der aufrechterhaltenen Fassung ein Merkmal enthält, das unter Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ 1973 Gegenstände hinzufügt.

In **T 384/08** vertrat der Beschwerdeführer/Patentinhaber die Auffassung, die Kammer dürfe die Übertragung der Einsprechendenstellung nicht prüfen, weil die Einspruchsabteilung diese nicht für zulässig befunden habe und keiner der möglichen Einsprechenden (Übertragender oder Erwerber) gegen die Entscheidung Beschwerde eingelegt habe – in dieser Sache sei daher rechtskräftig entschieden; es könne nicht anders entschieden werden, ohne den Grundsatz des Verschlechterungsverbots zu verletzen.

Die Kammer war anderer Ansicht. Das Verschlechterungsverbot findet nicht auf jede entschiedene Frage einzeln Anwendung und auch nicht auf die Gründe, die zu der angefochtenen Entscheidung führen. Bei zahlreichen Gelegenheiten haben die Kammern entschieden, dass die Zulässigkeit des Einspruchs eine unverzichtbare prozessuale Voraussetzung der sachlichen Prüfung des Einspruchsvorbringens in jedem Verfahrensstadium ist (unter Bezugnahme auf T 1178/04). Der in T 898/91 gewählte Ansatz stellte eine Ausnahme von diesen allgemeinen Grundsätzen dar. Würde diesem Ansatz gefolgt, müsste in Bezug auf die Bindungswirkung von Feststellungen der ersten Instanz unterschieden werden zwischen Fällen, in denen die Einspruchsabteilung einen Einspruch zugelassen hat, und Fällen, in denen sie ihn nicht zugelassen hat. Der Kammer fiel es schwer, eine rechtliche Grundlage für eine solche Unterscheidung zu finden. Sie gelangte daher zu der Feststellung, dass sie die Frage der Übertragung der Einsprechendenstellung von Amts wegen zu prüfen hatte, bevor sie in der Sache entscheiden würde, auch wenn keiner der möglichen Einsprechenden gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt hatte.

be revoked on the ground that a feature present in both claim 1 as granted and as maintained introduces added subject-matter contrary to Article 123(2) EPC 1973.

The appellant/proprietor in **T 384/08** took the view that the board was precluded from examining the transfer of opponent status, since the transfer had not been accepted by the opposition division and neither possible opponent (transferor or transferee) had appealed the decision – the issue thus remained finally determined and could not be decided differently without infringing the principle of prohibition of reformatio in peius.

The board disagreed. The doctrine of reformatio in peius does not apply separately to each point or issue decided, or to the reasoning leading to the impugned decision. On numerous occasions, the boards have held that the admissibility of the opposition is an indispensable procedural requirement for the substantive examination of the opposition submissions at every stage of the proceedings (referring to T 1178/04). The approach adopted in T 898/91 resulted in an exception to these general principles. If this approach were to be followed, a distinction with respect to the binding effect of findings of the department of first instance would have to be made between a situation where the admissibility of an opposition was accepted by the opposition division and a situation where it was not accepted. The board had difficulties in finding a legal justification for such a distinction. The board therefore concluded that, notwithstanding the fact that neither possible opponent had appealed the opposition division's decision, it had to examine the question of the transfer of status of the opponent ex officio before dealing with the substance of the case.

tenu devrait par ailleurs être révoqué au motif qu'une caractéristique présente à la fois dans la revendication 1 du brevet tel que délivré et tel que maintenu ajoute un élément, ce qui est contraire à l'article 123(2) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 384/08**, le requérant/titulaire du brevet a fait valoir que la chambre ne pouvait examiner la transmission de la qualité d'opposant, étant donné que la division d'opposition ne l'avait pas jugée admissible et qu'aucun des deux opposants possibles (le cédant ou le cessionnaire) n'avait formé de recours contre la décision. Il en découlait que cette question avait été définitivement réglée et ne pouvait être tranchée différemment sans enfreindre le principe de l'interdiction de la reformatio in peius.

La chambre a rejeté cet argument. La doctrine de la reformatio in peius ne s'applique pas séparément à chaque point ou élément d'une décision, ou au raisonnement conduisant à la décision entreprise. En de nombreuses occasions, les chambres ont considéré que la recevabilité de l'opposition est une exigence de procédure indispensable pour l'examen au fond des moyens présentés dans le cadre de l'opposition, et ce à chaque stade de la procédure (cf. décision T 1178/04). A cet égard, l'approche retenue dans l'affaire T 898/91 a entraîné une exception à ces principes généraux. Si elle était appliquée, il faudrait, eu égard à l'effet contraignant des conclusions de l'instance du premier degré, faire une distinction entre le cas où la division d'opposition a considéré une opposition comme recevable et celui où elle l'a jugée irrecevable. La chambre voit mal comment une telle distinction pourrait être justifiée sur le plan juridique. Elle en a donc conclu que, malgré le fait que les deux opposants possibles n'avaient pas formé de recours contre la décision de la division d'opposition, elle devait examiner d'office la question liée à la transmission de la qualité d'opposant, avant d'instruire l'affaire sur le fond.

4. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

4.1 Zwischenentscheidungen

Laut **T 857/06** hatte die Einspruchsabteilung versucht, den Inhalt ihrer ersten Zwischenentscheidung in ihre zweite Zwischenentscheidung aufzunehmen, die beschwerdefähig wäre. Die Kammer wies darauf hin, dass Fragen, die bereits entschieden wurden, nicht noch einmal von derselben Instanz entschieden werden können, weshalb der Beschwerdeführer nicht nur die zweite, sondern auch die erste Zwischenentscheidung anfechten musste. Auch wenn gegen die erste Zwischenentscheidung nicht ausdrücklich Beschwerde eingelegt wurde, war der Versuch der Einspruchsabteilung, ihre erste Entscheidung in die zweite aufzunehmen, doch verfahrensrechtlich falsch und irreführend. Die Kammer schloss daraus, dass die Beschwerde nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes so betrachtet werden muss, als schließe sie die erste Zwischenentscheidung mit ein.

4.2 Zuständige Beschwerdekammer

Im mehrseitigen Einspruchsbeschwerdeverfahren ist eine Kammer nicht befugt, die im einseitigen Prüfungsverfahren gemäß Regel 89 EPÜ 1973 ergangene Entscheidung auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses als Berufungsinstantz zu überprüfen, weil dieser Beschluss nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens vor der Kammer ist; s. **T 79/07**, in Abweichung von **T 268/02**.

Nach der Entscheidung **T 1382/08** ist, im Hinblick auf die Frage der Zuständigkeit nach Artikel 21 (3) EPÜ 1973, die angefochtene Entscheidung bei unklarem oder widersprüchlichem Inhalt auf der Grundlage der gegenüber dem Anmelder festgestellten Rechtsfolgen bzw. des gegenüber der Öffentlichkeit erweckten Rechtsscheins zu charakterisieren.

4.3 Form und Frist der Beschwerde

4.3.1 Elektronische Einlegung der Beschwerde

Gemäß dem Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 26. Februar 2009 über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABI. EPA 2009, 182) ("Beschluss von 2009"),

4. Filing and admissibility of the appeal

4.1 Interlocutory decisions

In **T 857/06** the opposition division had attempted to incorporate the content of its first (non-appealable) interlocutory decision into its second (appealable) interlocutory decision. The board pointed out that matter already decided cannot be decided again at the same instance and so the appellant had to appeal not only the second, but also the first interlocutory decision. Although the first interlocutory decision was not explicitly appealed, the attempt by the opposition division to incorporate its first decision was procedurally incorrect and misleading. The board concluded that, according to the principle of legitimate expectations, the appeal had to be considered as encompassing the first interlocutory decision.

4.2 Board competent to hear case

A board has no appellate competence, in inter partes opposition appeal proceedings, to review the decision on correction of the grant decision taken in ex parte examination proceedings under Rule 89 EPC 1973, since that decision does not form the subject of the appeal proceedings before it; see **T 79/07**, deviating from **T 268/02**.

According to **T 1382/08**, as regards the question of responsibility under Article 21(3) EPC 1973, if the impugned decision is contradictory or unclear it is to be seen in the light of the legal consequences noted vis-à-vis the applicant or the impression given to the public as to its legal nature.

4.3 Form and time limit of appeal

4.3.1 Electronic filing of appeal

According to the Decision of the President of the European Patent Office dated 26 February 2009 concerning the electronic filing of documents, (OJ EPO 2009, 182) ("the 2009 Decision"),

4. Formation et recevabilité du recours

4.1 Décisions intermédiaires

Selon la décision **T 857/06**, la division d'opposition avait tenté d'intégrer le contenu de sa première décision intermédiaire à sa deuxième décision intermédiaire, qui était susceptible de recours. La chambre a fait observer que les questions déjà tranchées ne peuvent être tranchées à nouveau par la même instance et que le requérant devait donc former un recours contre la deuxième décision intermédiaire, mais aussi la première. Bien que la première décision intermédiaire n'ait pas fait expressément l'objet d'un recours, la tentative de la division d'opposition d'intégrer sa première décision était erronée et trompeuse d'un point de vue procédural. La chambre a conclu qu'en vertu du principe de confiance légitime, le recours devait être considéré comme englobant la première décision intermédiaire.

4.2 Chambre de recours compétente

Dans une procédure inter partes de recours sur opposition, une chambre n'a pas la compétence d'une instance de recours pour réexaminer une décision relative à la rectification d'une décision de délivrance et rendue au cours d'une procédure d'examen ex parte au titre de la règle 89 CBE 1973, étant donné que cette décision ne fait pas partie de l'objet du recours dont elle a à connaître ; cf. décision **T 79/07**, s'écartant de la décision **T 268/02**.

Il a été considéré dans l'affaire **T 1382/08** qu'en ce qui concerne la question de la compétence en vertu de l'article 21(3) CBE 1973, la décision attaquée doit, en cas d'incertitude ou de contradiction, être caractérisée au regard des conséquences juridiques qu'elle entraîne pour le demandeur ou, le cas échéant, de l'apparence de droit qu'elle revêt vis-à-vis du public.

4.3 Forme et délai du recours

4.3.1 Formation d'un recours par voie électronique

La décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 26 février 2009, relative au dépôt électronique de documents (JO OEB 2009, 182) ("Décision de 2009"), dispose

können Unterlagen in Verfahren nach dem EPÜ nun ab dem 5. März 2009 in elektronischer Form beim EPA eingereicht werden.

In der Sache **T 1090/08** gewährte die Kammer in einer Entscheidung, die nach Inkrafttreten des Beschlusses von 2009 datiert war, einem Beschwerdeführer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand; der Beschwerdeführer hatte die Beschwerdebegründung vor Inkrafttreten des Beschlusses von 2009 und somit unzulässigerweise über *epoline*[®] eingereicht.

In **T 1427/09** wurden die Beschwerde und die Beschwerdebegründung zwar rechtzeitig eingereicht, aber die elektronischen Unterschriften waren nicht auf eine im Verfahren handlungsberechtigte Person ausgestellt. Dies verstößt gegen Artikel (8) 2 des Beschlusses von 2009, der jedoch nichts über die Rechtsfolgen eines solchen Verstoßes verlauten lässt. Nach Auffassung der Kammer sollte der in T 665/89 dargelegte Grundsatz, dass die Unterschrift eines Nichtberechtigten so zu werten ist, als ob die Unterschrift fehlte, nicht nur für handschriftliche, sondern auch für elektronische Unterschriften gelten. Die elektronische Einreichung eines Schriftstücks im Beschwerdeverfahren mit der elektronischen Unterschrift eines Nichtberechtigten sollte demnach gemäß Regel 50 (3) EPÜ wie die Einreichung eines nicht unterzeichneten Schriftstücks per Post oder Fax im selben Verfahren behandelt werden.

4.3.2 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

a) Regel 99 (3) EPÜ

In **T 358/08** befand die Kammer, dass Regel 99 EPÜ das frühere Recht hinsichtlich der Erfordernisse der Beschwerdeschrift und der Beschwerdebegründung nicht verändert hat, was die Anträge des Beschwerdeführers betrifft. Regel 99 (1) c) EPÜ ist erfüllt, wenn die Beschwerdeschrift einen Antrag (der auch implizit sein kann) auf die vollständige oder (gegebenenfalls) nur teilweise Aufhebung der Entscheidung enthält. Ein solcher Antrag hat die Wirkung, dass im Sinne der Regel 99 (1) c) EPÜ "der

documents in proceedings under the EPC may now be filed with the EPO in electronic form as from 5 March 2009.

The board in **T 1090/08** granted re-establishment of rights to an appellant in a decision dated subsequent to the entry into of force of the 2009 Decision, where the appellant had filed the statement of grounds of appeal via *epoline*[®] prior to the entry into force of the 2009 Decision and therefore inadmissibly.

In **T 1427/09** the notice of appeal and statement of grounds were filed in due time but the electronic signatures were not issued to a person authorised to act in the proceedings, in contravention of Article 8(2) of the 2009 Decision, which is silent on the legal consequences of non-compliance. The board held that the principle that the signature of an unauthorised person should be treated like a missing signature, as set out in T 665/89, should apply not only to handwritten signatures, but also to electronic signatures. The electronic filing of a document in appeal proceedings accompanied by the electronic signature of an unauthorised person should therefore be treated under Rule 50(3) EPC like the filing of an unsigned document per mail or telefax in the same proceedings.

4.3.2 Form and content of notice of appeal

(a) Rule 99(3) EPC

According to the board in **T 358/08**, Rule 99 EPC has not altered the previous law as to the requirements of either the notice of appeal or the statement of the grounds of appeal as regards the appellant's requests. Rule 99(1)(c) EPC is satisfied if the notice of appeal contains a request, which may be implicit, to set aside the decision in whole or, (where appropriate) only as to part. Such a request has the effect of "defining the subject of the appeal" within the meaning of Rule 99(1)(c) EPC. Nor

désormais que dans les procédures au titre de la CBE, les documents peuvent, à compter du 5 mars 2009, être déposés sous forme électronique auprès de l'OEB.

Dans l'affaire **T 1090/08**, la chambre a fait droit à la requête en restitutio in integrum d'un requérant dans une décision datée postérieurement à l'entrée en vigueur de la Décision de 2009. En l'espèce, le requérant avait déposé le mémoire exposant les motifs de son recours via *epoline*[®] avant l'entrée en vigueur de cette décision, ce qui n'était pas admissible.

Dans l'affaire **T 1427/09**, l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours avaient été déposés dans les délais, mais les signatures électroniques n'étaient pas celles de personnes habilitées à agir dans la procédure. Cela est contraire à l'article 8(2) de la Décision de 2009, qui ne mentionne toutefois pas les conséquences juridiques du non-respect de cette condition. La chambre a estimé que le principe, énoncé dans la décision T 665/89, selon lequel la signature d'une personne non habilitée doit être traitée comme une absence de signature, doit s'appliquer non seulement aux signatures manuscrites, mais aussi aux signatures électroniques. Le dépôt électronique, dans le cadre d'une procédure de recours, d'un document accompagné de la signature électronique d'une personne non habilitée doit donc être traité, conformément à la règle 50(3) CBE, comme le dépôt par courrier ou par télécopie d'un document non signé dans la même procédure.

4.3.2 Forme et contenu de l'acte de recours

a) Règle 99(3) CBE

Conformément aux conclusions de la chambre dans la décision **T 358/08**, la règle 99 CBE n'a pas modifié le droit antérieur concernant les exigences auxquelles les requêtes des requérants doivent satisfaire dans l'acte de recours ou le mémoire exposant les motifs du recours. Il est satisfait à la règle 99(1)(c) CBE si l'acte de recours contient une requête – qui peut être implicite – visant à annuler la décision en tout ou partie (le cas échéant). Cette requête a pour effet de "définir l'objet du recours" au

Beschwerdegegenstand festgelegt wird". Im Falle einer Beschwerde durch den Patentanmelder oder -inhaber ist es außerdem nicht notwendig, dass die Beschwerdeschrift einen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents in einer bestimmten Form enthält. Dieser Sachverhalt bezieht sich darauf, "in welchem Umfang [die Entscheidung] abzuändern ist" und gehört deshalb zur Beschwerdebegründung gemäß Regel 99 (2) EPÜ. Dies wurde in **T 509/07** bestätigt.

Aus Regel 99 (3) in Kombination mit Regel 41 (2) h) EPÜ ergibt sich, dass die Beschwerdeschrift vom Beschwerdeführer oder dessen Vertreter unterschrieben sein muss. Aus diesen Vorschriften lässt sich jedoch nicht ableiten, dass jedes einzelne Schriftstück einer Beschwerdeschrift unterschrieben sein muss, oder dass sich die Unterschrift an einer bestimmten Stelle bzw. Seite befinden müsse. Da im vorliegenden Fall der Abbuchungsauftrag Teil der Beschwerdeschrift war, reichte nach Ansicht der Kammer die Unterschrift auf dem Abbuchungsauftrag aus, damit die Beschwerdeschrift die entsprechenden Erfordernisse des EPÜ erfüllte und Rechtsgültigkeit erlangte. Somit war die Beschwerde des Beschwerdeführers im Falle **T 783/08** rechtsgültig eingelegt worden.

4.4 Beschwerdebegründung

4.4.1 Allgemeine Grundsätze
Im Anschluss an die Entscheidungen **T 382/96** und **T 774/97**, in denen festgestellt wurde, dass die Zulässigkeit einer Beschwerde nur in ihrer Gesamtheit beurteilt werden kann und dass das EPÜ keinerlei Grundlage für die "teilweise Zulässigkeit" einer Beschwerde bietet, befand die Kammer in **T 509/07** daher, dass es für die Zulässigkeit der Beschwerde ohne Bedeutung ist, ob der Hauptantrag ausreichend begründet ist, wenn der erste Hilfsantrag die in Artikel 108 Satz 3 EPÜ enthaltenen Voraussetzungen für die Zulässigkeit eindeutig erfüllt – solange mindestens ein Antrag diese Voraussetzungen erfüllt, ist die Beschwerde insgesamt zulässig. Eine andere Frage ist hingegen, ob ein Antrag, der die Voraussetzungen für die

is it necessary in the case of an appeal by an applicant or proprietor for the notice of appeal to contain a request for maintenance of the patent in any particular form. This is something which relates to "the extent to which [the decision] is to be amended", and which is therefore a matter for the statement of grounds of appeal under Rule 99(2) EPC. This was confirmed in **T 509/07**.

Rules 99(3) and 41(2)(h) EPC together make it clear that a notice of appeal must be signed by the appellant or his representative, but not that every single document in the notice has to be signed or that the signature has to be appended at a particular place or page. In the case in point, the debit order had been part of the notice of appeal, so the board held that the signature on it fulfilled the EPC requirements in question. The appeal in case **T 783/08** had therefore been validly filed.

4.4 Statement of grounds of appeal

4.4.1 General principles
Following **T 382/96** and **T 774/97**, where it was held that the admissibility of an appeal can only be assessed as a whole and that there is no support in the EPC for a notion of "partial admissibility" of an appeal, the board in **T 509/07** found it immaterial for the purposes of the admissibility of the appeal whether or not sufficient grounds relating to the main request had been submitted, where the first auxiliary request clearly complied with the admissibility requirements of Article 108, third sentence, EPC – where these requirements are fulfilled at least in respect of one request, the appeal as a whole will be admissible. However, it is a different question whether a request in relation to which the admissibility requirements of Article 108, third

sens de la règle 99(1)c) CBE. Dans le cas d'un recours formé par le demandeur ou le titulaire du brevet, il n'est pas non plus nécessaire que l'acte de recours contienne une requête visant au maintien du brevet sous une forme particulière. Il s'agit là d'un aspect qui a trait à "la mesure dans laquelle [la décision] doit être modifiée", et qui relève donc du mémoire exposant les motifs du recours au titre de la règle 99(2) CBE. Ce principe a été confirmé par la décision **T 509/07**.

Il ressort de la règle 99(3) ensemble la règle 41(2)h) CBE que l'acte de recours doit être signé par le demandeur ou son mandataire. Ces dispositions ne permettent toutefois pas de conclure que chaque pièce d'un acte de recours doit être signée, ou que la signature doit figurer à un endroit ou sur une page bien déterminés. Etant donné qu'en l'espèce l'ordre de débit faisait partie de l'acte de recours, la chambre a estimé qu'il suffisait que la signature soit apposée sur l'ordre de débit pour que l'acte de recours satisfasse aux exigences correspondantes de la CBE et qu'il soit valable. Par conséquent, le recours du requérant dans l'affaire **T 783/08** avait été valablement formé.

4.4 Mémoire exposant les motifs du recours

4.4.1 Principes généraux
Se référant aux décisions **T 382/96** et **T 774/97**, dans lesquelles il a été considéré que la recevabilité d'un recours ne peut être appréciée que de manière globale et que la CBE ne contient aucune disposition qui puisse fonder le concept de "recevabilité partielle" d'un recours, la chambre a estimé, dans l'affaire **T 509/07**, que, pour statuer sur la recevabilité du recours, il importait peu de savoir si des motifs suffisants avaient été fournis à l'appui de la requête principale lorsque la première requête subsidiaire remplissait clairement les conditions de recevabilité énoncées à l'article 108, troisième phrase CBE ; lorsque ces conditions sont remplies au moins par une requête, le recours est en effet considéré comme recevable dans

Zulässigkeit nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ nicht erfüllt, zum Beschwerdeverfahren zugelassen wird. Solch unbegründete Anträge wurden nicht zugelassen. Siehe auch **T 1763/06**.

In **T 760/08** vertrat die Kammer die Auffassung, dass eine Beschwerde, deren ohnedies sehr kurze Begründung aufgrund von Widersprüchen und Ungenauigkeiten der Kammer überlässt, ihr einen Sinn zu geben, im Prinzip unzulässig ist. Im Einklang mit der Rechtsprechung kann eine Beschwerdebeurteilung auch dann als ausreichend angesehen werden, wenn ein neuer Tatbestand vorgebracht wird, der der Entscheidung die rechtliche Grundlage entzieht. Entweder greift der Beschwerdeführer die Entscheidung der Einspruchsabteilung als fehlerhaft an. Dies setzt seitens des Beschwerdeführers einen schlüssigen Sachvortrag im Hinblick auf alle die Entscheidung tragenden Gründe voraus. Oder der Beschwerdeführer legt geänderte Anspruchssätze vor, die den von der Einspruchsabteilung in der Entscheidung gerügten Mängeln aus seiner Sicht Abhilfe zu schaffen geeignet sind. Für den letzteren Fall genügt die bloße kommentarlose Einreichung eines neuen Anspruchssatzes nicht.

5. Parallele Verfahren

In **T 18/09** betonte die Kammer, dass die Beteiligten bei parallel vor einem nationalen Gericht und den Beschwerdekammern angestrebten Verfahren möglichst frühzeitig beide Gerichte von diesem Sachverhalt in Kenntnis setzen und gezielt ein Gericht um Beschleunigung bitten sollten, um Doppelverfahren zu vermeiden. Unabhängig davon, ob die Beschleunigung nur von einer Partei oder einvernehmlich von beiden bzw. allen Parteien oder von einem nationalen Gericht beantragt wird, müssen alle Beteiligten einen strikten Verfahrensrahmen mit kurzen Fristen akzeptieren. Dabei versteht es sich auch, dass eine Beschleunigung nicht die Gleichbehandlung aller Parteien beeinträchtigen und einer Partei keinerlei Vorteil bescheren darf.

sentence, EPC are not met is admitted into the appeal proceedings. The board did not admit these unsubstantiated requests. See also **T 1763/06**.

In **T 760/08** the statement of grounds for appeal was not only very brief but also contained contradictions and inaccuracies, leaving it up to the board to make sense of it. Such an appeal, the board ruled, was inadmissible. In line with the case law, a statement of grounds could be regarded as sufficient if a new fact was submitted which deprived the decision of its legal basis. Either the appellant challenged the opposition division's decision – in which case it had to make a convincing case against all the reasons for the decision – or it submitted amended sets of claims which it thought would rectify the deficiencies set out in that decision. In the latter case, it was not enough merely to submit a new set of claims without any comments.

5. Parallel proceedings

The board in **T 18/09** stressed that, in the case of parallel proceedings before a national court and the boards of appeal, parties should inform both tribunals of the position as early as possible and ask the appropriate tribunal for acceleration in order to avoid duplication of proceedings. Whether acceleration is requested by one party, or both or all parties in agreement, or by a national court, all parties must accept a strict procedural framework including short time limits. It must also be understood that acceleration can have no effect on the equal treatment of all parties and cannot confer any advantage on any one party.

son ensemble. La question de savoir si une requête non conforme aux conditions de recevabilité énoncées à l'article 108, troisième phrase CBE doit être prise en compte dans la procédure de recours est en revanche d'un autre ordre. La chambre n'a pas admis de telles requêtes non motivées. Voir également la décision **T 1763/06**.

Dans l'affaire **T 760/08**, non seulement les motifs du recours étaient très succincts, mais ils comportaient également des contradictions et des inexactitudes, si bien que la chambre devait essayer d'en saisir la signification. Aussi la chambre a-t-elle estimé que le recours était irrecevable. Conformément à la jurisprudence, les motifs d'un recours peuvent être considérés comme suffisants dans le cas où de nouveaux éléments sont invoqués qui ôtent à la décision son fondement juridique. Soit le requérant conteste la décision de la division d'opposition au motif qu'elle est erronée, auquel cas il est tenu d'exposer les faits de manière concluante eu égard à tous les motifs à la base de la décision, soit le requérant produit des jeux de revendications modifiés qui sont de nature à remédier, selon lui, aux irrégularités relevées par la division d'opposition dans sa décision. Dans ce dernier cas, il ne saurait se borner à déposer un nouveau jeu de revendications sans commentaires.

5. Procédures parallèles

Dans la décision **T 18/09**, la chambre a souligné que, dans le cas de procédures engagées parallèlement devant une juridiction nationale et devant les chambres de recours, les parties doivent informer les deux juridictions de la situation le plus tôt possible et demander à la juridiction compétente une accélération de la procédure afin d'éviter une double procédure. Que l'accélération soit demandée par l'une des parties, ou par les deux ou toutes les parties d'un commun accord, ou encore par une juridiction nationale, toutes les parties doivent accepter un cadre procédural strict supposant des délais courts. Il va également de soi que l'accélération ne doit avoir aucune incidence sur l'égalité de traitement entre les parties, ni procurer un avantage quelconque à l'une des parties.

6. Zurückverweisung an die erste Instanz

6.1 Zurückverweisung nach der Einreichung bzw. verspäteten Einreichung einer relevanten neuen Entgegnung

6.1.1 Allgemeines

In **T 1913/06** wurden Schriftstücke, die zusammen mit der Beschwerdebegründung des Einsprechenden/Beschwerdeführers eingereicht worden waren, zum Verfahren zugelassen, während der Antrag des Beschwerdegegners auf Zurückverweisung mit Blick auf die zwingend gebotene Verfahrenseffizienz und das öffentliche Interesse an einem straffen und effizienten Verfahren abgelehnt wurde. Das Patent wurde auf der Grundlage der zugelassenen Schriftstücke widerrufen (s. auch **T 1007/05**). Die Kammer stellte klar, dass ein Fall nicht an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte, damit diese sich mit Vorbringen aus der mündlichen Verhandlung befasst, deren Behandlung der Kammer oder dem anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist und die nach Artikel 13 (3) VOBK nicht zugelassen waren.

In der Sache **T 1077/06** blieb der Beschwerdeführer, der behauptet hatte, dass sein Recht auf Anhörung vor der ersten Instanz verletzt worden sei, der mündlichen Verhandlung vor der Kammer fern. Obwohl die Kammer vom Beschwerdegegner dazu aufgefordert wurde, konnte sie keine Rechtsgrundlage im EPÜ erkennen, die den Schluss zulassen würde, dass ein Beteiligter, der Beschwerde gegen eine erstinstanzliche Entscheidung eingelegt hat, die unter Verletzung seines rechtlichen Gehörs ergangen war, durch sein Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung vor der zweiten Instanz rückwirkend auf seinen Anspruch auf rechtliches Gehör vor der ersten Instanz verzichtet hätte. Die Sache wurde an die erste Instanz zurückverwiesen.

7. Bindungswirkung

7.1 Allgemeine Grundsätze

Gegenstände, über die eine Beschwerdekammer in der Stammanmeldung rechtskräftig entschieden hat, werden zur *res judicata* und können in der Teilanmeldung nicht weiterverfolgt werden.

6. Remittal to the department of first instance

6.1 Remittal following filing or late submission of relevant new document

6.1.1 General

In **T 1913/06** documents filed with the opponent/appellant's grounds of appeal were admitted into the proceedings and the respondent's request for remittal refused, taking into consideration the imperative of procedural efficiency and the public interest in a streamlined and efficient procedure. The patent was revoked on the basis of the admitted documents (see also **T 1007/05**). The board made it clear that a case should not be remitted to the department of first instance for consideration of submissions made at the oral proceedings which the board or the other party could not reasonably be expected to deal with without adjournment of the oral proceedings and which had not been admitted under Article 13(3) RPBA.

In **T 1077/06** the appellants, who had alleged violation of their right to be heard before the first instance, did not attend the oral proceedings before the board. Despite being invited to do so by the respondent, the board could not identify a legal basis in the EPC from which it could be concluded that a party, appealing against a decision of a department of first instance, which had been taken in violation of its right to be heard, had retrospectively abandoned its right to be heard before the department of first instance when it did not appear at oral proceedings before the department of second instance. The case was remitted to the department of first instance.

7. Binding effect

7.1 General principles

Subject matter on which a final decision has been taken by a board of appeal in the parent application becomes *res judicata* and cannot be pursued in the divisional application. If the statement

6. Renvoi à la première instance

6.1 Renvoi consécutif au dépôt ou à la production tardive d'un nouveau document pertinent

6.1.1 Généralités

Dans l'affaire **T 1913/06**, des documents déposés avec le mémoire de l'opposant/requérant exposant les motifs du recours ont été admis dans la procédure, tandis que la demande de renvoi présentée par l'intimé a été rejetée, eu égard à l'impératif d'efficacité de la procédure ainsi que de l'intérêt du public à une procédure rationnelle et efficace. Le brevet a été révoqué sur la base des documents admis dans la procédure (voir aussi la décision **T 1007/05**). La chambre a fait observer qu'une affaire ne doit pas être renvoyée à la première instance pour que celle-ci examine des éléments présentés lors de la procédure orale, que la chambre et l'autre partie ne pouvaient raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit reportée, et qui n'avaient pas été admis au titre de l'article 13(3) RPCR.

Dans l'affaire **T 1077/06**, le requérant, qui avait allégué que son droit d'être entendu devant l'instance du premier degré n'avait pas été respecté, n'a pas comparu à la procédure orale devant la chambre. Malgré la requête correspondante de l'intimé, la chambre n'a pu trouver de base juridique dans la CBE qui autorise à conclure qu'une partie a rétroactivement renoncé à son droit d'être entendue devant l'instance du premier degré lorsqu'elle ne comparaît pas à la procédure devant l'instance du second degré après avoir formé un recours contre une décision prise par l'instance du premier degré en violation de son droit d'être entendue. L'affaire a été renvoyée à l'instance du premier degré.

7. Autorité des décisions

7.1 Principes généraux

Des éléments sur lesquels une chambre de recours a définitivement statué pour la demande initiale passent en force de chose jugée et ne peuvent pas être repris dans la demande divisionnaire.

Wenn in einer Sache die Beschwerdebegründung nicht über die Einreichung und Geltendmachung eines Anspruchsatzes hinausgeht, der einen solchen Gegenstand darstellt, ist die Beschwerde nicht ausreichend begründet (**T 51/08**).

8. Abhilfe

8.1 Wesentlicher Verfahrensmangel

Wenn die Prüfungsabteilung vor Eingang der Beschwerdebegründung bzw. vor Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist entscheidet, dass der Beschwerde nicht abgeholfen wird, stellt dies einen Verfahrensmangel dar (**T 1891/07**, mit der T 41/97 bestätigt wurde). Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde nicht angeordnet, da der Verfahrensmangel nicht ursächlich für die Einreichung der Beschwerde sein konnte; er trat erst auf, nachdem die Beschwerdeschrift bereits eingereicht war.

setting out the grounds of appeal in a case does not go beyond submitting and arguing for a set of claims which constitutes such subject-matter, the appeal is not sufficiently substantiated (**T 51/08**).

8. Interlocutory revision

8.1 Substantial procedural violation

Where the examining division decides not to rectify its decision **before** receiving the statement of grounds of appeal and before the time limit for filing it has expired, this constitutes a procedural violation (**T 1891/07**, confirming T 41/97). Reimbursement of the appeal fee was not ordered, as the violation could not have been causative in filing the appeal, since it occurred after the notice of appeal had been filed.

Si le mémoire exposant les motifs d'un recours dans une affaire se limite à la présentation et à la défense d'un jeu de revendications qui correspond à de tels éléments, le recours n'est pas suffisamment motivé (**T 51/08**).

8. Révision préjudicielle

8.1 Vice substantiel de procédure

Il y a vice de procédure lorsque la division d'examen décide de ne pas corriger sa décision **avant** d'avoir reçu le mémoire exposant les motifs du recours et avant que le délai prévu pour le dépôt de ce mémoire n'ait expiré (**T 1891/07**, confirmant la décision T 41/97). Le remboursement de la taxe de recours n'a cependant pas été ordonné, étant donné que le recours n'avait pas été formé à cause du vice de procédure, celui-ci s'étant produit après le dépôt de l'acte de recours.