

D. Einspruchsverfahren

1. Übertragung der Einsprechendenstellung

1.1 Formerfordernisse

Die rechtsgeschäftliche Rechtsnachfolge in die Parteistellung einer Einsprechenden wird nach ständiger Rechtsprechung erst dann wirksam, wenn der Übergang der Einsprechendenstellung im Verfahren schlüssig dargelegt und nachgewiesen wurde.

D. Opposition procedure

1. Transfer of opponent status

1.1 Formal requirements

The boards have consistently ruled that legal succession to the party status of an opponent does not take effect until conclusive evidence has been provided that opponent status in the proceedings has been transferred.

D. Procédure d'opposition

1. Transmission de la qualité d'opposant

1.1 Exigences de forme

En vertu de la jurisprudence constante, la transmission de la qualité d'opposant ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été prouvée de manière concluante.

In **T 428/08** hatte der Beschwerdeführer argumentiert, dass es zulässig sein müsste, die Nachweise zur Rechtsnachfolge nach Ablauf der Beschwerdefrist einzureichen, da auch die Beweismittel zum Nachweis einer Vorbenutzung nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt werden könnten, ohne dass dieser geltend gemachte Einspruchsgrund zurückgewiesen werden könnte. Zunächst differenzierte die Kammer zwischen den im EPÜ geregelten Voraussetzungen für einen zulässigen Einspruch einerseits und der Wirksamkeit der Übertragung der Einspruchsstellung andererseits, die sich nach den in ständiger Rechtsprechung entwickelten Kriterien richtet. Die insoweit unterschiedlichen Tatbestände führen auch zu unterschiedlichen Rechtsfolgen. Die Kammer berief sich vorliegend auf die Rechtsprechung, die den Beginn der Wirksamkeit der Übertragung der Einspruchsstellung ausdrücklich vom Zeitpunkt des Nachweises des Rechtsübergangs abhängig macht und dabei dem Erfordernis prozessualer Rechtsicherheit genügt, dass zu jedem Zeitpunkt die Identität der Parteien im Verfahren feststehen muss. Zu Unrecht hatte somit die Beschwerdeführerin darauf verwiesen, dass die Entscheidung T 670/95 nicht die Frage beantwortet, ob der Nachweis auch noch nach Ablauf der Beschwerdefrist nachgereicht werden kann, da in den Gründen der Entscheidung unter Nummer 2 ausdrücklich festgestellt wird, dass bis zum Nachweis des Rechtsübergangs das Verfahren mit der bisherigen Partei zu führen ist. Diese Formulierung schließt nach Ansicht der Kammer eine mögliche rückwirkende Änderung der Parteistellung nach Vorlage der Nachweise aus.

1.2 Rechtswirksamkeit der Übertragung

In **T 426/06** konnte die Kammer dem beantragten Übergang der Einsprechendenstellung nicht stattgeben, da die im vorliegenden Fall eingereichte, allgemein gehaltene Vereinbarung zwischen Einsprechenden und Beschwerdeführer nicht den Anforderungen an einen Nachweis für einen rechtswirksamen Übergang der Parteistellung genügte. Bei dieser Sachlage nahm die Kammer keine Stellung zu der strittigen Frage, ob die eingereichte Vereinbarung als solche ohne Vorlage weiterer Dokumente, zum Beispiel eines Kaufvertrags, ein geeigne-

In **T 428/08** the appellant had argued that it ought to be admissible to submit evidence of legal succession after the appeal period has expired, as evidence of prior use could also be submitted after the opposition period has expired without being rejected as grounds for opposition. The board initially distinguished between the conditions for an admissible opposition, which were regulated in the EPC, and the validity of an opponent status transfer, which was governed by criteria established in consistent case law rulings. Different circumstances meant different legal consequences. In the case in point the board relied on case law which made the date when the transfer became valid explicitly dependent on the date when evidence of it was supplied, in keeping with the procedural certainty requirement for the identities of the parties to the proceedings to be clear at all times. Hence the appellant had wrongly maintained that T 670/95 had failed to answer the question whether evidence could still be submitted after the appeal period had expired, as in point 2 of the grounds of that decision it was expressly stated that the proceedings were to be conducted with the original party until evidence of the transfer had been supplied. In the board's view this formulation ruled out any retroactive change of party status after the evidence had been submitted.

1.2 Validity of transfer

In **T 426/06** the board did not allow the requested transfer of opponent status because the general agreement between opponent and appellant that had been submitted did not meet the requirements for evidence of a valid transfer of party status. In the circumstances the board did not comment on the disputed issue of whether the agreement as such, submitted without any further documents such as a contract of sale, could constitute suitable evidence of the transfer of part of the business assets.

Dans l'affaire **T 428/08**, le requérant avait fait valoir qu'il devait être possible de produire les preuves de la succession après l'expiration du délai de recours, puisqu'il était également possible de produire les preuves d'un usage antérieur après l'expiration du délai d'opposition, sans que le motif d'opposition ainsi invoqué puisse être rejeté. La chambre a distingué en premier lieu entre, d'une part, les conditions énoncées dans la CBE pour la recevabilité d'une opposition et, d'autre part, la validité de la transmission de la qualité d'opposant, qui est appréciée conformément aux critères définis dans la jurisprudence constante. Ces différences factuelles entraînent également des différences en termes de conséquences juridiques. La chambre s'est référée en l'occurrence à la jurisprudence, qui énonce expressément que la transmission de la qualité d'opposant n'est valable qu'à compter de la date à laquelle le transfert a été prouvé, et que ce faisant il est satisfait à l'exigence de sécurité juridique selon laquelle l'identité des parties à la procédure doit être en permanence connue. Le requérant avait donc fait valoir à tort que la décision T 670/95 ne répondait pas à la question de savoir s'il était encore possible d'administrer la preuve après l'expiration du délai de recours, étant donné qu'au point 2 des motifs de cette décision, il est expressément constaté que la procédure doit être conduite avec l'ancienne partie jusqu'à ce que la transmission ait été prouvée. Selon la chambre, cette formulation exclut la possibilité de modifier rétroactivement la qualité de partie après que les preuves ont été administrées.

1.2 Validité de la transmission

Dans l'affaire **T 426/06**, la chambre n'a pu faire droit à la requête en transmission de la qualité d'opposant, étant donné que l'accord entre l'opposant et le requérant, produit et formulé en des termes généraux dans l'affaire concernée, ne satisfaisait pas aux exigences en matière de preuve d'une transmission juridiquement valable de la qualité d'opposant. Dans la situation en cause, la chambre n'a pas pris position quant à la question contestée de savoir si l'accord produit pouvait constituer en tant que tel, sans autres documents comme un

tes Beweismittel für den Übergang eines Bereiches des Geschäftsbetriebs sein kann.

Nach Ansicht der Kammer in **T 428/08** ist es nicht ihre Aufgabe, den fehlenden schlüssigen Sachvortrag einer Partei durch Durchsicht von in Betracht kommenden Handelsregistern zu ergänzen und richtigzustellen, wenn in der Beschwerdeschrift nicht aufgeführt wird, wie der rechtsgeschäftliche Übergang auf den Beschwerdeführer erfolgt sein sollte. Ferner ergibt sich aus den Handelsregistern nicht, welche Rechte im vorliegenden Fall übertragen wurden, da dort nur auf einen gegenständlichen Teilbetrieb verwiesen wird. Die rechtsgeschäftliche Übertragung eines Teilbetriebs von einem Rechtsträger zu einem anderen unterscheidet sich wesentlich von dem Fall einer Universalsukzession, bei der ein Rechtsträger rechtlich vollständig mit einem anderen verschmolzen wird und das Handelsregister durch den Eintrag der Verschmelzung bekundet, dass alle Rechte zum Zeitpunkt des Eintrags im Handelsregister auf den anderen Rechtsträger übergegangen sind und der übertragende Rechtsträger rechtlich zu diesem Zeitpunkt untergegangen ist. Bei der rechtsgeschäftlichen Übertragung eines gegenständlichen Teilbetriebs von einem Rechtsträger auf einen anderen bleiben beide Rechtsträger auch nach dem Eintrag der Übertragung im Handelsregister als rechtlich selbständige Einheiten bestehen. Welche Rechte oder welches Zubehör dem gegenständlichen Teilbetrieb zugeordnet sind, ergibt sich nur aus dem im Übertragungsvertrag niedergelegten rechtsgeschäftlichen Willen der Parteien. Die rechtsgeschäftliche Übertragung wurde somit verneint.

2. Formanforderungen an den Einspruch – Identität des Einsprechenden

In der Sache **T 1165/03** hatte der Beschwerdegegner gute Gründe, die Zulässigkeit des Einspruchs des Einsprechenden 1 infrage zu stellen, wobei diese Gründe zum großen Teil vom Einsprechenden selbst oder in seinem Namen geliefert wurden. Einer der Gründe war die Identität des Einsprechenden und insbesondere die Bewertung des Identitätsnachweises, der erst sehr spät, nämlich in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, erbracht

The board in **T 428/08** found that if the notice of appeal did not indicate how the transfer to the appellant was supposed to have taken place, it was not the board's duty to examine the relevant trade registers to ascertain the missing information. Besides, the trade registers did not show what rights had been transferred in the case in point, as they merely referred to a particular business division. The transfer of a division from one legal entity to another was significantly different from universal succession, where one entity was in legal terms fully merged with another and the record of the merger in the trade register implied that all rights had been transferred to the other entity at the time when the record was added to the register, and that the entity ceding them had legally ceased to exist at that time. Where a division was transferred from one entity to another, both continued to exist as legally independent entities even after the transfer had been recorded in the register. Only the intention of the parties as laid down in the contract of transfer determined which rights or assets were assigned to the division in question. Thus in the case in point opponent status was deemed not to have been transferred.

2. Formal requirements for opposition – identity of opponent

In case **T 1165/03**, the respondent had ample reasons to question the admissibility of the opposition of opponent 1, such reasons being very largely provided by the opponent himself or on his behalf. One of them concerned the opponent's identity and, in particular, the assessment of the identity card evidence which had been produced very belatedly, at the oral proceedings before the board. The board regarded an identity card or passport to be the best evidence of identity

contrat de vente, un moyen prouvant dûment la cession d'un secteur d'activités de l'entreprise.

La chambre a estimé dans l'affaire **T 428/08** que s'il n'était pas indiqué dans l'acte de recours comment la cession en faveur du requérant avait été effectuée, il ne lui appartenait pas de consulter les registres du commerce concernés pour remédier à l'absence d'explications probantes d'une partie. De plus, les registres du commerce ne font pas apparaître quels droits ont en l'occurrence été cédés, puisqu'ils ne mentionnent qu'une division concrète de la société. Une différence considérable existe entre la cession d'une division de la société par une entité juridique à une autre, et une succession universelle. Dans ce dernier cas, une entité juridique fusionne entièrement avec une autre, le registre du commerce attestant, grâce à l'inscription de cette fusion, que tous les droits sont transmis à l'autre entité juridique à la date de l'inscription au registre du commerce et que l'entité juridique cédante cesse à cette date d'exister sur le plan juridique. Lorsqu'une division concrète est cédée par une entité juridique à une autre, ces deux entités continuent d'exister en tant qu'unités juridiquement autonomes même après l'inscription de la transmission au registre du commerce. Seule la volonté des parties de conclure un acte juridique, telle que consignée dans le contrat de cession, fait apparaître quels droits ou quel élément accessoire appartiennent à la division concernée de la société. La cession n'a donc pas été confirmée.

2. Exigences de forme auxquelles doit satisfaire une opposition – identité de l'opposant

Dans l'affaire **T 1165/03**, l'intimé a eu maintes raisons de mettre en question la recevabilité de l'opposition de l'opposant 1, raisons qui ont été fournies en grande partie par l'opposant lui-même ou pour son compte. L'une d'elles tenait à l'identité de l'opposant et, en particulier, à l'examen du justificatif de carte d'identité, versé à un stade très tardif, à savoir lors de la procédure orale devant la chambre. La chambre a considéré une carte d'identité ou un passeport comme

wurde. Die Kammer betrachtete einen Ausweis oder Pass als besten Identitätsnachweis, allerdings mit der für alle Nachweise geltenden Einschränkung, dass er durch andere Beweismittel abgeschwächt oder sogar entwertet werden kann. Im vorliegenden Fall waren zwei verschiedene Fotokopien von Ausweisen eingereicht worden: Die erste war der Einspruchsabteilung zugesandt worden und war – obwohl noch schlechter lesbar als die an die Kammer gefaxte Kopie – eindeutig keine Kopie desselben Dokuments, das auf dem Fax abgebildet war bzw. später in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurde. In dem im Namen des Einsprechenden unterzeichneten Schreiben hieß es, sein Name sei nur zufällig in Verbindung mit dem Verfahren genannt worden und er halte sich öfter an seiner Arbeitsanschrift auf als an der auf dem Ausweis aufgeführten Heimatanschrift. Die frühere Ausweiskopie in der Akte enthielt jedoch keine lesbare Anschrift. Außerdem stimmte die in dem Schreiben angegebene Arbeitsanschrift nicht mit der auf der zweiten, bei der Kammer eingereichten Ausweiskopie genannten überein. Aus diesen Gründen bewertete die Kammer den Identitätsnachweis als inhärent unzuverlässig und nicht beweiskräftig. Sie hielt den Einspruch des Einsprechenden 1 für nicht zulässig.

3. Substanziierung des Einspruchs

In Bezug auf die Substanziierung des Einspruchs stellt die Kammer in **T 426/08** die Unterscheidung zwischen der erforderlichen Angabe von Tatsachen und Beweismitteln in Sinne von Regel 55 c) EPÜ 1973 (jetzt Regel 76 (2) c) EPÜ) und deren Nachweis klar. Die Kammer wurde mit dem Einwand des Beschwerdegegners konfrontiert, dass es ausreicht, dass die Beweismittel bei Ablauf der Einspruchsfrist nicht eingereicht, sondern angegeben sind; der Beschwerdegegner vertrat jedoch die Auffassung, die Zulässigkeit eines Einspruchs werde nicht allein auf der Basis des Einspruchsschriftsatzes entschieden, sondern auf der Basis des Einspruchsschriftsatzes zusammen mit den im Einspruchsschriftsatz zitierten und den – vor oder nach Ablauf der Einspruchsfrist – vorgelegten Beweismitteln. Insofern hat die Kammer eine

but with the same proviso as applies to all evidence, namely that its value may be offset or even negated by other evidence. In the present case, there had been two different photocopy identity cards filed: the first one had been sent to the opposition division and, while it was even less legible than the copy faxed to the board, it was clearly not a copy of the same document as that shown in that fax or subsequently filed at the oral proceedings. The letter signed in the opponent's name said his name was only used accidentally in relation to the proceedings and that he was more often at his work address than at his home address shown on the identity card. However, on that earlier photocopy card on file, no address was legible. Moreover, the work address in the letter was not that shown on the second photocopy card filed with the board. For these reasons the board evaluated the identity card evidence as inherently unreliable and inconclusive. The board decided that the opposition by opponent 1 was not admissible.

3. Substantiation of opposition

The board in **T 426/08** drew a clear distinction between the need to indicate facts and evidence within the meaning of Rule 55(c) EPC 1973 (now Rule 76(2)(c) EPC) and the need to prove them. The board examined the respondent's argument that, although evidence need not be produced but merely indicated by expiry of the opposition period, the admissibility of the opposition was not determined solely on the basis of the notice of opposition, but rather on the basis of the notice and the evidence indicated in it and produced either before or after the opposition deadline. Dealing with this argument, the board drew a distinction between evidence produced before and after the deadline and between indication and proof.

le meilleur justificatif d'identité, étant toutefois entendu que, à l'instar de tous les justificatifs, sa valeur pouvait être contrebalancée, voire infirmée par d'autres justificatifs. En l'occurrence, deux copies de cartes d'identité différentes ont été produites. La première, envoyée à la division d'opposition, était certes encore moins lisible que la copie transmise par télécopie à la chambre, mais elle n'était manifestement pas la copie du même document que celui apparaissant sur cette télécopie ou produit ultérieurement lors de la procédure orale. Dans la lettre signée au nom de l'opposant, il était indiqué que le nom de l'opposant n'avait été utilisé qu'accidentellement dans le contexte de la procédure, et que lui-même se trouvait plus souvent à son adresse professionnelle qu'à son adresse personnelle apparaissant sur la carte d'identité. Cependant, aucune adresse n'était lisible sur la première copie de la carte d'identité versée au dossier. De plus, l'adresse professionnelle mentionnée dans la lettre n'était pas celle qui figurait sur la deuxième copie de la carte d'identité fournie à la chambre. La chambre a donc estimé que le justificatif de carte d'identité n'était ni fiable ni probant, et que l'opposition de l'opposant 1 n'était dès lors pas recevable.

3. Fondement de l'opposition

Dans l'affaire **T 426/08**, la chambre a établi une distinction claire entre l'indication des faits et preuves requise par la règle 55c) CBE 1973 (désormais règle 76(2)c) CBE) et leur preuve. L'intimé avait objecté qu'il suffit certes que les justifications soient seulement indiquées, et non produites, à l'expiration du délai d'opposition. Il a toutefois été d'avis que la recevabilité d'une opposition n'était pas déterminée seulement sur la base de l'acte d'opposition, mais aussi sur la base des preuves mentionnées dans l'acte d'opposition et présentées avant ou après l'expiration du délai d'opposition. Aussi la chambre a-t-elle distingué entre les preuves produites avant ou produites après l'expiration du délai, ainsi qu'entre le fait de préciser les faits et preuves et le fait de les prouver.

Unterscheidung zwischen Beweismitteln, die vor und nach Fristablauf eingereicht, sowie zwischen Angabe und Nachweis getroffen:

Bei Beweismitteln, die vor Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt wurden, trifft es zwar zu, dass sie im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung der *Angabe* und insbesondere der Konkretisierung von Tatsachen oder/und Beweismittel dienen können. Auf den Inhalt der Beweismittel zum *Nachweis* von Tatsachen kommt es demgegenüber für die Zulässigkeit nicht an. Hinzu kommt, dass es grundsätzlich unbillig wäre, wenn einem Einsprechenden die Vorlage der Beweismittel vor Ablauf der Einspruchsfrist, zu der er nicht verpflichtet ist, zum Nachteil gereichen könnte, etwa deswegen, weil die Beweismittel in sich widersprüchlich wären. Der Inhalt von Beweismitteln, die innerhalb der Einspruchsfrist bezeichnet, aber erst *nach* Ablauf der Einspruchsfrist zur Akte gegeben werden, kann im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung weder zur Angabe von Tatsachen oder Beweismitteln noch als Nachweis von Tatsachen berücksichtigt werden. Denn das wäre mit den Wortlaut der maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ betreffend das Einspruchsverfahren nicht vereinbar.

4. Änderungen im Einspruchsverfahren

Mit der Frage, ob und inwieweit eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer befugt ist, eine Prüfung hinsichtlich der Klarheit von geänderten Ansprüchen auf der Basis von kombinierten erteilten Ansprüchen zu tätigen, setzte sich die Kammer in **T 1459/05** auseinander. Der überwiegenden Ansicht in der bisherigen Rechtsprechung, dass die Befugnis zur Prüfung nach Artikel 84 EPÜ dann fehlt, wenn die die mangelnde Klarheit erzeugenden Änderungen in Form einer Kombination von erteilten Ansprüchen im Einklang mit korrekten Rückbeziehungen bestehen, konnte sich die Kammer nicht anschließen. Die Ausnahmesituation ergab sich daraus, dass es im vorliegenden Fall für die Beurteilung des Gegenstands des Anspruchs auf die technische Bedeutung des einzigen hinzugefügten Merkmals entscheidend ankam, da nur durch dieses Merkmal möglicherweise ein Unterschied zum bekannten Stand der

It was true that, when examining admissibility, the board could regard evidence produced *before* the deadline as serving as an *indication*, and in particular concretisation, of facts and/or evidence. However, it was irrelevant for the question of admissibility whether the content of such evidence could actually serve as *proof* of the facts. In any event, it would be unfair if there were a possibility that evidence produced by the opponent before the deadline in the absence of any obligation to do so – might act to its detriment, e.g. because it was inconclusive. For the purpose of examining admissibility, the board could not take account of evidence indicated during the opposition period but not produced until *after* the deadline as either an indication or proof of the facts. That would run counter to the wording of the EPC provisions applicable to the opposition procedure.

4. Amendments in opposition proceedings

The question whether and, if so, to what extent an opposition division or a board of appeal has the power to examine the clarity of amended claims derived from combinations of claims as granted was addressed in **T 1459/05**. The board decided not to follow the existing case law, according to which there is no power to examine under Article 84 EPC where the amendments creating the lack of clarity consist of a combination of claims as granted which is in line with the correct cross-references. The board found that an exception had to be made in the case before it because the assessment of the claimed subject-matter depended on the technical significance of the sole added feature, since any difference from the prior art could only be defined on the basis of that feature. However, its technical significance was so unclear for the skilled person that any such difference was not apparent or at least could not be

En ce qui concerne les preuves produites *avant* l'expiration du délai d'opposition, il est certes exact qu'elles peuvent, dans le cadre de l'examen de la recevabilité, aider à *indiquer* et plus particulièrement à préciser des faits ou/et preuves. En revanche, le contenu des justifications destinées à *prouver* des faits n'est pas déterminant pour la recevabilité. Sachant que l'opposant n'est pas tenu de produire des preuves avant l'expiration du délai d'opposition, il serait en outre fondamentalement inéquitable que les preuves néanmoins produites par l'opposant avant l'expiration du délai d'opposition puissent tourner à son désavantage, par exemple si elles étaient en soi contradictoires. Le contenu des preuves qui ont été mentionnées dans le délai d'opposition, mais qui ne sont versées au dossier *qu'après* l'expiration de ce délai, ne peut être pris en considération, dans le cadre de l'examen de la recevabilité, ni pour indiquer des faits ou des preuves, ni pour prouver ces faits. Cela ne serait pas compatible avec le texte des dispositions applicables de la CBE relatives à la procédure d'opposition.

4. Modifications apportées dans la procédure d'opposition

Dans l'affaire **T 1459/05**, la chambre s'est posé la question de savoir si, et dans quelle mesure, une division d'opposition ou une chambre de recours est autorisée à examiner la clarté de revendications modifiées sur la base de revendications combinées délivrées. La chambre n'a pas suivi la jurisprudence développée jusqu'alors, selon laquelle il n'existe pas de compétence pour effectuer un examen au titre de l'article 84 CBE lorsque les modifications à l'origine du manque de clarté prennent la forme d'une combinaison de revendications délivrées en accord avec des renvois corrects. La situation exceptionnelle était due au fait qu'en l'espèce, l'appréciation de l'objet de la revendication exigeait de connaître la signification technique de l'unique caractéristique ajoutée, étant donné que seule cette caractéristique pouvait éventuellement permettre de définir une différence par rapport à l'état de la technique connu, et que cette signi-

Technik definiert werden konnte, diese technische Bedeutung aber für den Fachmann so unklar war, dass ein derartiger Unterschied nicht erkennbar war bzw. nicht mit einer dem Fachmann noch zumutbaren Unbestimmtheit festgelegt werden konnte.

Unabhängig vom Einzelfall und angesichts der in den letzten Jahren rapide angestiegenen Anzahl der Patentansprüche gab die Kammer ferner zu bedenken, inwieweit die Klarheitsaspekte sämtlicher beanspruchten Kombinationsmöglichkeiten in einem komplexen Anspruchssatz vor der Erteilung überhaupt und so im Detail geprüft werden bzw. geprüft werden können, dass davon auszugehen wäre, dass sämtliche Klarheitsprobleme gelöst worden wären, was dann letztendlich eine weitere Prüfung im Einspruchsverfahren ausschließen könnte. Im vorliegenden Fall sah die Kammer die Notwendigkeit gegeben, ihr Ermessen ausüben zu können, um von Fall zu Fall und als Ausnahme von der allgemein vorgegebenen Praxis, die eine Befugnis zur Prüfung nach Artikel 84 EPÜ bei Änderungen durch Kombinationen von erteilten Ansprüchen ausschließt, abweichen zu können. Dieses Ermessen sei insbesondere dann auszuüben, wenn durch ein strenges Anwenden der vorgegebenen Vorgehensweise, welches das Erheben eines Klarheitseinwands prinzipiell ausschliesse, eine Situation entstehen würde, in der die weitere Prüfung der geänderten Patentunterlagen, wie z. B. im Rahmen der Neuheit und der erfindrischen Tätigkeit, erheblich erschwert wäre oder sogar zu keinem sinnvollen Ergebnis führen könnte.

5. Kostenverteilung

5.1 Grundsatz der Kostentragung

Gemäß Artikel 1 (2) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 ist Artikel 104 EPÜ auf die bei seinem Inkrafttreten bereits erteilten europäischen Patente sowie auf die europäischen Patente anzuwenden, die auf zu diesem Zeitpunkt anhängige Patentanmeldungen erteilt werden.

identified with a degree of uncertainty still reasonably acceptable to the skilled person.

Irrespective of the circumstances of the specific case and in view of the sharp increase in the number of patent claims over the preceding years, the board also questioned the extent to which the clarity of all possible combinations claimed in a complex set of claims was – or even could be – examined so thoroughly before grant that it could be assumed that all clarity problems had been resolved, with the result that further examination in opposition proceedings could ultimately be dispensed with. The board held that it had to be able to exercise its discretion and deviate, exceptionally on a case-by-case basis, from the general practice ruling out any power of examination under Article 84 EPC in the case of combinations of claims as granted. In particular, discretion had to be exercised where a strict application of the prescribed approach, which in principle excluded the raising of an objection on the grounds of clarity, would give rise to a situation in which a further examination of the patent documentation, e.g. in relation to novelty and inventive step, would be made considerably more difficult or might not even lead to a meaningful result.

5. Apportionment of costs

5.1 Principle that each party must bear its own costs

According to Article 1(2) of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the EPC of 29 November 2000, Article 104 EPC applies to European patents already granted at the time of their entry into force and to European patents granted in respect of applications pending at that time.

fiction technique était si obscure pour l'homme du métier qu'une telle différence n'était pas identifiable, ou qu'elle ne pouvait être définie avec une imprécision encore acceptable pour l'homme du métier.

Indépendamment de ce cas particulier et au vu de la croissance rapide du nombre de revendications ces dernières années, la chambre a en outre indiqué dans quelle mesure les aspects de clarté de toutes les possibilités de combinaisons revendiquées sont, ou peuvent être, examinés dans un jeu de revendications complexe avant la délivrance – en général et en détail – pour qu'il faille supposer que tous les problèmes de clarté soient résolus, ce qui pourrait finalement exclure un nouvel examen au cours de la procédure d'opposition. En l'espèce, la chambre a jugé nécessaire de pouvoir exercer son pouvoir d'appréciation et de s'écarter au cas par cas, à titre exceptionnel, de la pratique générale, qui interdit de procéder à un examen au titre de l'article 84 CBE lorsque des modifications sont apportées sous forme de combinaisons de revendications délivrées. Il convient en particulier d'exercer ce pouvoir d'appréciation lorsqu'une application stricte de l'approche prescrite, qui interdit en principe de soulever une objection concernant la clarté, occasionnerait une situation dans laquelle le nouvel examen des pièces du brevet modifiées, par exemple dans le cadre de la nouveauté et de l'activité inventive, serait beaucoup plus compliqué ou pourrait même ne mener à aucun résultat pertinent.

5. Répartition des frais de procédure

5.1 Principe de la répartition des frais

En vertu de l'article premier, paragraphe 2 de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la CBE du 29 novembre 2000, l'article 104 CBE est applicable aux brevets européens déjà délivrés à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'aux brevets européens délivrés pour des demandes de brevet européen pendantes à cette date.

In **T 133/06** fügte die Kammer hinzu, dass Artikel 104 EPÜ insoweit zu den Verfahrensvorschriften gehört, als darin keine materiellrechtlichen Fragen zu einer Patentanmeldung oder einem erteilten Patent geregelt werden, sondern lediglich damit zusammenhängende Fragen, die sich im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren stellen. Es sei ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, dass neues Verfahrensrecht sofort, aber nicht rückwirkend anwendbar ist, sofern nichts anderes vorgesehen ist. Mit anderen Worten muss die Kammer bei der Entscheidung, ob der neue Artikel 104 EPÜ in einem unter der Geltung des EPÜ 1973 eingeleiteten Beschwerdeverfahren anwendbar ist, neben der Tatsache, dass der neue Artikel 104 EPÜ den Übergangsbestimmungen zufolge auf bereits erteilte Patente Anwendung findet, auch den Zeitpunkt des Ereignisses berücksichtigen, das die Anwendung dieses Artikels nach sich zieht. Nur so kann die neue Verfahrensvorschrift sofort zur Anwendung gebracht werden, ohne ihr Rückwirkung zu verleihen.

5.2 Billigkeit einer anderweitigen Kostenverteilung

5.2.1 Verspätetes Vorbringen

In **T 633/05** berief sich der Beschwerdeführer erstmals in der Beschwerdebeurteilung auf ein Dokument, das zwar im europäischen Recherchenbericht zitiert, im Einspruchsverfahren aber nicht berücksichtigt worden war. Nach Auffassung der Kammer versuchte der Beschwerdeführer, neue Beweise zur Stützung einer von ihm bereits im Einspruchsverfahren vorgebrachten Argumentation vorzulegen, nämlich, dass bestimmte Merkmale der vorliegenden Erfindung zum Stand der Technik gehörten. Da das besagte Dokument in der Beschwerdebeurteilung zitiert wurde und ohnehin in der Prüfungsakte enthalten war, hatte der Beschwerdegegner reichlich Zeit, den Inhalt dieses ziemlich kurzen Dokuments zu studieren und sich darauf vorzubereiten, die Behauptung des Beschwerdeführers, einige Schlüsselmerkmale des angefochtenen Patents würden darin offenbart, zu widerlegen. Die Kammer sah somit keinen Grund anzunehmen, dass der Beschwerdeführer mit seinem verspäteten Vorbringen darauf abgezielt haben könnte, das Beschwerdeverfahren zu

In **T 133/06** the board added that Article 104 EPC belonged to procedural provisions in the sense that it did not regulate any substantive issue about a patent application or a granted patent, but only issues raised during opposition or appeal proceedings, and related to them. It is a general principle of law that a new procedural law is immediately applicable but has no retrospective effect unless otherwise provided. In other words, when deciding whether the new Article 104 EPC is applicable in appeal proceedings initiated under EPC 1973, the board must take into consideration not only the fact that, according to the transitional provisions, the new Article 104 EPC is applicable to granted patents, but also the date of the event which gives rise to the application of this article. This is the only way to give the new procedural provision an immediate application without giving it a retrospective effect.

5.2 Equity of a different apportionment of costs

5.2.1 Late submission of documents and/or requests

In **T 633/05**, the appellant referred for the first time in the statement of grounds of appeal to a document which had been cited in the European search report but not considered in the opposition proceedings. In the board's view, the appellant sought to provide new evidence in support of a line of argument already put forward in the opposition proceedings, namely the fact that certain features of the present invention were known in the art. As the said document was cited in the statement of grounds of appeal and was anyway part of the examination file, the respondent had ample time to study the content of this fairly short document and prepare a rebuttal against the appellant's allegation that it disclosed some key features of the contested patent. Thus, the board had no reason to suspect that the appellant's late filing may have been aimed at delaying the appeal proceedings, or that it resulted in the respondent being burdened with unreasonable additional costs. The circumstances of the present case could thus not justify a different apportionment of costs.

Dans l'affaire **T 133/06**, la chambre ajoute que l'article 104 CBE fait partie des dispositions de procédure en ce sens qu'il ne réglemente aucune question de fond relative aux demandes de brevet ou aux brevets délivrés, mais uniquement des questions, soulevées au cours d'une procédure d'opposition ou de recours concernant ces demandes ou brevets. Selon un principe général du droit, une nouvelle loi de procédure est d'application immédiate et n'a pas d'effet rétroactif, sauf disposition contraire. En d'autres termes, pour déterminer si une procédure de recours engagée au titre de la CBE 1973 relève du nouvel article 104, la chambre doit tenir compte non seulement de l'applicabilité de cet article aux brevets délivrés, conformément aux dispositions transitoires, mais aussi de la date de l'événement qui a entraîné son application. C'est le seul moyen disponible pour que cette nouvelle disposition de procédure soit immédiatement applicable mais ne produise pas d'effet rétroactif.

5.2 Répartition différente des frais pour des raisons d'équité

5.2.1 Production tardive de documents et/ou de requêtes

Dans l'affaire **T 633/05**, le requérant a mentionné pour la première fois dans son mémoire exposant les motifs du recours un document qui, bien que cité dans le rapport de recherche européenne, n'avait pas été examiné au cours de la procédure d'opposition. De l'avis de la chambre, le requérant cherchait à apporter de nouvelles preuves à l'appui d'une argumentation déjà avancée lors de la procédure d'opposition, selon laquelle certaines caractéristiques de l'invention concernée étaient déjà comprises dans l'état de la technique. Comme ledit document était cité dans le mémoire exposant les motifs du recours et, en tout état de cause, faisait partie du dossier d'examen, l'intimé avait eu amplement le temps d'en étudier le contenu, relativement succinct, et de se préparer à réfuter l'allégation du requérant selon laquelle le document divulguait certaines caractéristiques essentielles du brevet contesté. La chambre n'avait donc aucune raison de soupçonner que la production tardive du document par le requérant pouvait avoir pour but de retarder la procédure de recours

verschleppen, oder dass dem Beschwerdegegner dadurch unzumutbare Mehrkosten entstanden seien. Die vorliegenden Umstände konnten somit keine anderweitige Kostenverteilung begründen.

5.2.2 Beeinträchtigung der rechtzeitigen und effizienten Durchführung der mündlichen Verhandlung

In **T 53/06** beantragte der Beschwerdeführer die Durchführung einer mündlichen Verhandlung "für den Fall, dass die Kammer erwägt, die Entscheidung nicht aufzuheben". Sobald er die Ladung zur mündlichen Verhandlung und die Mitteilung der Kammer erhalten hatte, war dem Beschwerdeführer nicht nur bekannt, dass die mündliche Verhandlung abgehalten würde, sondern auch, dass die Bedingung, die er selbst in seinem Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung genannt hatte, erfüllt war, da aus der Mitteilung klar hervorging, dass die angefochtene Entscheidung der vorläufigen Auffassung der Kammer zufolge nicht aufgehoben würde. Dennoch erwiderte der Beschwerdeführer weder auf die Mitteilung, noch teilte er mit – schon gar nicht, sobald er dies wusste –, dass er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen würde. Da der Beschwerdegegner mangels weiterer Einlassungen des Beschwerdeführers als den bereits in der Beschwerdebegründung enthaltenen seiner eigenen Erwidern auf die Beschwerdebegründung nichts hinzuzufügen hatte, erwies sich die mündliche Verhandlung als überflüssig. Demzufolge stand für die Kammer fest, dass die durch das Verhalten des Beschwerdeführers veranlasste mündliche Verhandlung nicht nur überflüssig war, sondern auch eine Verschwendung von Zeit und Mühe sowohl des Beschwerdegegners als auch der Kammer darstellte. Darüber hinaus hätte der Beschwerdeführer seinen Entschluss schon geraume Zeit vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin bekannt geben und dem Beschwerdegegner wie auch der Kammer damit nicht nur unnötige Arbeit ersparen, sondern auch die Nutzung des vorgesehenen Verhandlungstermins für ein anderes anhängiges Beschwerdeverfahren ermöglichen können. Unter diesen Umständen sei eine Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners sowohl nach Artikel 16 (1) c) als auch nach Artikel 16 (1) e) VOBK 2007 angemessen.

5.2.2 Interference with the punctual and efficient conduct of oral proceedings

In **T 53/06** the appellant requested oral proceedings "in case the board considers not to set the decision aside". As soon as it received the board's summons to oral proceedings and communication, the appellant knew not only that oral proceedings would take place but also that the condition it had itself placed on its own request for oral proceedings had been fulfilled, since the communication clearly indicated that the board's provisional opinion was that the decision under appeal would not be set aside. However, the appellant neither replied to the communication nor indicated at all, let alone as soon as it knew, that it would not attend oral proceedings. Since the respondent had, in the absence of any submissions from the appellant additional to those in the grounds of appeal, nothing to add to its own case in its reply to the grounds of appeal, the oral proceedings proved to be unnecessary. Accordingly, it was clear to the board that, as a result of the appellant's conduct, the oral proceedings were not only unnecessary but also an inefficient use of the time and effort of both the respondent and the board. Furthermore, the appellant could have made its position known well in advance of the date appointed for the oral proceedings, and thereby not only spared the respondent and the board unnecessary work but also allowed the date for the oral proceedings to be used for another pending appeal. In those circumstances, an apportionment of costs in favour of the respondent was held to be appropriate under Article 16(1)(c) RPBA 2007 as well as under Article 16(1)(e) RPBA 2007.

ou avait entraîné pour l'intimé des frais supplémentaires excessifs. Les circonstances de la présente affaire ne pouvaient donc pas justifier une répartition différente des frais.

5.2.2 Entrave au bon déroulement de la procédure orale dans les délais

Dans l'affaire **T 53/06**, le requérant a demandé qu'une procédure orale soit tenue "si la chambre envisageait de ne pas annuler sa décision". Dès réception de la notification de la chambre et de sa citation à la procédure orale, celui-ci savait non seulement que cette procédure aurait lieu mais aussi que la condition à laquelle il avait lui-même soumis sa requête était remplie, puisque la notification énonçait clairement l'avis provisoire de la chambre de ne pas annuler la décision contestée. Il n'a pas cependant répondu à la notification et n'a indiqué à aucun moment, ni a fortiori dès qu'il l'a su, qu'il ne comparaitrait pas à la procédure orale. Comme le requérant n'avait présenté aucun moyen supplémentaire ne figurant pas déjà dans son mémoire exposant les motifs du recours et que l'intimé n'avait rien à ajouter à sa cause en réponse à ces motifs, la tenue d'une procédure orale n'était plus nécessaire. Selon la chambre, il était évident, eu égard au comportement du requérant, qu'une telle procédure serait non seulement superflue mais représenterait également une perte de temps et des efforts inutiles pour elle et l'intimé. En outre, le requérant aurait pu faire connaître sa position bien avant la date fixée pour la procédure orale ce qui aurait non seulement épargné du travail à l'intimé et à la chambre, mais aussi libéré cette date pour un autre recours en instance. Dans ces circonstances, une répartition des frais en faveur de l'intimé a été jugée appropriée en vertu de l'article 16(1)c) et e) RPCR 2007.

Nachdem der Beschwerdeführer nicht zur mündlichen Verhandlung erschien, ohne vorher über seine Absicht, fernzubleiben, unterrichtet zu haben, machte der Beschwerdegegner in **T 65/05** geltend, dass er seinerseits ebenfalls nicht an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hätte, wäre er rechtzeitig vom Fernbleiben der Gegenpartei in Kenntnis gesetzt worden. Der Kammer erschien es fraglich, ob im vorliegenden Fall die mündliche Verhandlung deswegen hätte unterbleiben können bzw. ob der Beschwerdegegner dann jedenfalls nicht daran teilgenommen hätte bzw. seinen Antrag auf Verhandlung zurückgenommen hätte. Die hilfsweise Abhaltung einer mündlichen Verhandlung hatten beide Parteien beantragt. Die Ladung dazu erging ohne eine sachliche Stellungnahme durch die Kammer, insbesondere ohne eine Ankündigung oder Andeutung, dass sie voraussichtlich zugunsten des Beschwerdegegners entscheiden würde. Der Beschwerdegegner konnte daher nicht darauf vertrauen, dass er im Falle seines Fernbleibens von der mündlichen Verhandlung allein aufgrund des schriftlichen Vorbringens obsiegen würde. Unter diesen besonderen Umständen hielt es die Kammer wahrscheinlich, dass der Beschwerdegegner und Patentinhaber auch bei bekannter Absage der Gegenpartei zur mündlichen Verhandlung erschienen wäre, um seine Interessen wahrzunehmen. Der Antrag auf anderweitige Kostenverteilung wurde somit abgewiesen.

In **T 668/03** stellte der Beschwerdeführer angesichts der Tatsache, dass die mündliche Verhandlung ein zweites Mal durchgeführt werden musste, Antrag auf Kostenverteilung. Tatsächlich hatte die ursprüngliche mündliche Verhandlung vertagt werden müssen, weil die Identität eines der Einsprechenden in der ersten mündlichen Verhandlung vom Beschwerdeführer in Zweifel gezogen worden war. Die Kammer wies darauf hin, dass es zu den Obliegenheiten des Beschwerdegegners gehört, im Laufe des gesamten Verfahrens klarzustellen, wer zur Gruppe der gemeinsamen Einsprechenden zählt. Hätte der Beschwerdeführer diese Frage jedoch vor der ersten mündlichen Verhandlung aufgeworfen, so hätte sie schriftlich erörtert und die Kosten für eine weitere mündliche Verhandlung hätten somit vermieden werden können. Daher

When the appellant in **T 65/05** failed to attend the oral proceedings without giving advance notice of its intention, the respondent maintained that it too would not have appeared if it had been informed of the opposing party's non-attendance in due time. In the case in point the board considered it doubtful that the oral proceedings could therefore have been waived or that the respondent would then at any rate not have attended them or would have withdrawn its request for oral proceedings. Both parties had submitted auxiliary requests for oral proceedings. The board had issued the summons without an opinion on the merits, in particular without any announcement or intimation that it was likely to decide in the respondent's favour. Therefore the respondent could not rely on a favourable decision purely on the basis of its written submissions if it stayed away from the oral proceedings. In these specific circumstances the board deemed it likely that that respondent (patent proprietor) would have appeared at the oral proceedings to defend its interests even if it had known that the opposing party would not be there. The request for a different apportionment of costs was therefore rejected.

In **T 668/03** the appellant requested an apportionment of costs in view of the fact that oral proceedings had to be held for a second time. As a matter of fact, the former oral proceedings had to be adjourned because the identity of one of the opponents had been put in doubt by the appellant during the first oral proceedings. The board pointed out that it was the duty of the respondent to make clear throughout the procedure who belongs to the group of common opponents. However, had the appellant raised this issue before the first oral proceedings, it could have been dealt with in writing and thus the costs for further oral proceedings could have been avoided. Therefore, the board could not detect any reasons of equity which could be used to order a different apportionment of costs.

Le requérant n'ayant pas comparu à la procédure orale sans prévenir auparavant la chambre, l'intimé a fait valoir, dans l'affaire **T 65/05**, qu'il n'aurait pas non plus participé à la procédure orale s'il avait été informé en temps utile de la non-comparution de la partie adverse. Dans le cas d'espèce, la chambre n'était pas convaincue que la procédure orale aurait pu être abandonnée pour autant, que l'intimé n'y aurait pas participé ou qu'il aurait retiré sa requête en procédure orale. Les parties avaient toutes deux demandé à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale et y avaient été citées sans que la chambre ait rendu un avis sur le fond et, notamment, sans qu'elle ait annoncé ou laissé entendre qu'elle prévoyait de trancher l'affaire en faveur de l'intimé. Ce dernier n'avait donc aucune garantie que s'il ne comparait pas à la procédure orale, il obtiendrait gain de cause sur la seule base de ses écritures. Dans ces circonstances particulières, la chambre a estimé que l'intimé (titulaire du brevet) aurait probablement comparu à la procédure orale pour défendre ses intérêts même s'il avait su que la partie adverse serait absente. La requête en répartition différente des frais a donc été rejetée.

Dans l'affaire **T 668/03**, le requérant a demandé une répartition des frais au motif qu'une procédure orale avait dû se tenir une deuxième fois. En réalité, la première procédure avait dû être ajournée car le requérant y avait mis en doute l'identité de l'un des opposants. La chambre a fait observer que l'intimé était effectivement tenu d'indiquer clairement tout au long de la procédure qui faisait partie du groupe des co-opposants. Cependant, si le requérant avait soulevé la question avant la première procédure orale, elle aurait pu être réglée par écrit et, partant, le coût d'une nouvelle procédure orale aurait pu être évité. La chambre a donc considéré qu'il n'y avait aucune raison d'ordonner, dans un souci d'équité, une répartition différente des frais.

konnte die Kammer keine Billigkeitsgründe erkennen, aufgrund deren eine andere Verteilung der Kosten hätte angeordnet werden können.