

E. Beschwerdeverfahren

1. Übergangsbestimmungen – allgemeine Prinzipien

In **T 616/08** stellte die Kammer fest, dass bezüglich der Frage, ob die geänderte oder die ursprüngliche Fassung einer Bestimmung anzuwenden ist, eine Rechtslücke besteht, die durch die Rechtsprechung geschlossen werden muss, solange der Gesetzgeber nicht aktiv wird. Anders als die Artikel 106, 108 und 110 EPÜ werden die Artikel 107, 109 und 111 EPÜ im Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 ("Übergangsbestimmungen") nicht erwähnt. Die Kammer berücksichtigte das Ziel der Übergangsbestimmungen (nämlich zu vermeiden, dass über einen langen Zeitraum unterschiedliche Fassungen des EPÜ verwendet werden) sowie die Tatsache, dass nichts auf die Absicht hindeutet, dass neue und alte Fassungen von Artikeln zum Beschwerdeverfahren parallel angewandt werden sollen. Daher beschloss sie, dass in Fällen, in denen die Artikel 106, 108 und 110 EPÜ anwendbar sind, auch die Artikel 107, 109 und 111 EPÜ und die dazugehörigen Regeln angewandt werden sollen.

Die Kammer verwies auf die Entscheidung **J 10/07** (ABI. EPA 2008, 567), in der die Juristische Kammer geurteilt hatte, dass die Artikel 107 und 111 EPÜ 1973 auf vor dem Stichtag eingereichte Anmeldungen angewandt werden sollten, befand aber, dass die Weiteranwendung aller in den Übergangsbestimmungen nicht genannten Artikel des EPÜ 1973 offenkundig nicht der Absicht des Gesetzgebers entspricht, die geänderten Bestimmungen rasch ihre Wirkungen in der Praxis entfalten zu lassen und die Verwendung unterschiedlicher Fassungen des EPÜ über einen langen Zeitraum zu vermeiden.

E. Appeal procedure

1. Transitional provisions – general principles

In **T 616/08**, the board found that, to the extent that it was relevant whether an aligned or the original version of a Rule applied, there was a gap in the law which needed to be closed by case law as long as the legislator was not active. Articles 107, 109 and 111 EPC were not mentioned in the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 ("transitional provisions"), although Articles 106, 108 and 110 EPC were. The board took into account the purpose of the transitional provisions (namely, to avoid the use of different versions of the EPC over a prolonged period), and the fact that there was nothing to indicate any intention to use new and old versions of articles covering appeal proceedings in parallel. It therefore decided to apply Articles 107, 109 and 111 EPC and the rules pertaining to them where Articles 106, 108 and 110 EPC were applicable.

The board referred to **J 10/07** (OJ EPO 2008, 567), where the Legal Board had concluded that Articles 107 and 111 EPC 1973 should be applied to applications filed before the cut-off date, but considered that the continued application of all EPC 1973 articles which had not been addressed in the transitional provisions did not appear to be in line with the legislators' objectives that the revised provisions should quickly take effect in practice and that the use of different variations of the EPC over a prolonged period should be avoided.

E. Procédure de recours

1. Dispositions transitoires – principes généraux

Dans l'affaire **T 616/08**, qui abordait la question de savoir si la version initiale ou la version modifiée d'une disposition était applicable, la chambre a estimé qu'il existait un vide juridique qu'il convenait de combler par la jurisprudence, tant que le législateur n'intervenait pas. A la différence des articles 106, 108 et 110 CBE, les articles 107, 109 et 111 CBE n'étaient pas mentionnés dans 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 Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 ("dispositions transitoires"). La chambre a pris en considération la finalité des dispositions transitoires (c'est-à-dire éviter que des textes différents de la CBE ne soient applicables pendant une période prolongée) et le fait que rien n'indiquait l'intention d'appliquer en parallèle les anciennes et nouvelles versions des articles couvrant la procédure de recours. Elle a donc décidé que les articles 107, 109 et 111 CBE et les règles qui s'y rapportent doivent être appliqués lorsque les articles 106, 108 et 110 CBE sont applicables.

La chambre s'est référée à la décision **J 10/07** (JO OEB 2008, 567), dans laquelle la chambre de recours juridique avait conclu que les articles 107 et 111 CBE 1973 devaient être appliqués aux demandes déposées avant la date butoir. Elle a toutefois considéré que l'application continue de tous les articles de la CBE 1973 non cités dans les dispositions transitoires serait contraire à l'intention du législateur, qui était de garantir que les dispositions révisées prennent rapidement effet dans la pratique et d'éviter que des textes différents de la CBE ne soient applicables pendant une période prolongée.

2. Prüfungsumfang

2.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"

Die von der Einspruchsabteilung zugelassene Änderung eines Anspruchs, mit der eine Ausführungsart, von der ein Disclaimer eine Neuheitsschädliche Offenbarung in einem Dokument nach Artikel 54 (3) EPÜ 1973 ausschließen sollte, sowie auch der Disclaimer selbst gestrichen wurden, stellt den Einsprechenden und einzigen Beschwerdeführer nicht schlechter als ohne die Beschwerde. Gegen den Grundsatz des Verschlechterungsverbots ("reformatio in peius") im Sinne von G 1/99 (ABI. EPA 2001, 381) wird hier nicht verstoßen (T 817/05).

2.2 Gegenstandsprüfung

Auch wenn das Beschwerdeverfahren gemäß G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen ist, bedeutet dies nicht, dass eine Kammer bei der Prüfung einer Beschwerde anhand der von den Beteiligten vorgelegten Fakten oder rechtlichen Gründe darauf beschränkt ist, lediglich von den Beteiligten angeführte Passagen und von ihnen vorgebrachte Sachverhalte zu berücksichtigen. Die Prüfung der Beschwerde könnte weitere einschlägige Fragen aufwerfen, sodass die Beteiligten aufgefordert würden, Stellungnahmen einzureichen. Wurden im Einspruchsverfahren Änderungen der Ansprüche vorgenommen, so sind diese zudem umfassend daraufhin zu prüfen, ob sie den Erfordernissen des EPÜ genügen (T 1355/04).

In der Sache T 1276/05 machte der Beschwerdegegner geltend, dass die Beschwerde nicht zulässig sei, weil sie auf einem Antrag beruhe, der einer bereits im Einspruchsverfahren aufgegebenen Fassung des Patents entspreche. Die Kammer stimmte dem nicht zu. Die Einreichung eines eingeschränkten Hauptantrags bedeutet nicht automatisch, dass die Partei im Einspruchsverfahren nicht auf einen breiter gefassten Antrag zurückgreifen kann. Auch sah die Kammer in der Einreichung des Antrags mit der Beschwerde keinen Verfahrensmissbrauch des Beschwerdeführers, da dieser zuvor erfolglos versucht hatte, seinen Antrag von der Einspruchsabteilung prüfen zu lassen.

2. Extent of scrutiny

2.1 Binding effect of requests – no reformatio in peius

An amendment to a claim as allowed by the opposition division, by which a disclaimer was deleted together with the omission of an embodiment from which the disclaimer intended to exclude a novelty-anticipating disclosure in a document according to Article 54(3) EPC 1973, does not put the opponent and sole appellant in a worse situation than if it had not appealed. The principle of the prohibition of "reformatio in peius" is not violated in accordance with G 1/99 (OJ EPO 2001, 381) (T 817/05).

2.2 Subject-matter under examination

Although the appeal procedure is to be considered as a judicial procedure in accordance with G 9/91 (OJ EPO 1993, 408), this does not mean that a board in examining an appeal within the framework of the legal grounds and facts submitted by the parties is limited to only considering passages in documents indicated and facts submitted by the parties. Examination of the appeal may raise further relevant questions within this framework and parties thus be invited to file observations. Moreover, where amendments of the claims were made during opposition proceedings, these are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC (T 1355/04).

In T 1276/05 the respondent alleged that the appeal was not admissible, since it was based on a request corresponding to a form of the patent which had already been abandoned during the opposition proceedings. The board disagreed. Filing a limited main request did not automatically prevent a party from returning during the opposition proceedings to a broader request. Nor did the board see an abuse of procedure by the appellant in introducing the request with its appeal, since it had attempted without success to have the request considered by the opposition division.

2. Etendue de l'examen

2.1 Caractère obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius

La modification d'une revendication telle qu'admise par la division d'opposition, qui a pour effet de supprimer un mode de réalisation à partir duquel un disclaimer devait exclure une divulgation destructrice de nouveauté dans un document au sens de l'article 54(3) CBE 1973, ainsi que le disclaimer lui-même, ne place pas l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Le principe d'interdiction de la "reformatio in peius" au sens de la décision G 1/99 (JO OEB 2001, 381) n'est pas violé (T 817/05).

2.2 Objet examiné

Bien que la procédure de recours soit à considérer comme une procédure contentieuse conformément à la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408), une chambre qui instruit un recours dans le cadre des motifs de droit et des faits soumis par les parties ne doit pas pour autant limiter son examen aux seuls passages des documents indiqués par les parties et aux faits mentionnés par celles-ci. L'examen du recours est susceptible de soulever d'autres questions pertinentes dans ce cadre et les parties peuvent donc être invitées à présenter des observations. De plus, lorsque les revendications ont été modifiées pendant la procédure d'opposition, il convient de les passer entièrement en revue afin d'établir si elles sont compatibles avec les exigences de la CBE (T 1355/04).

Dans l'affaire T 1276/05, l'intimé affirmait que le recours n'était pas recevable, étant donné qu'il reposait sur une requête correspondant à une version du brevet déjà abandonnée au cours de la procédure d'opposition. La chambre lui a donné tort. La présentation d'une requête principale limitée n'empêche pas automatiquement une partie de revenir à une requête plus large pendant la procédure d'opposition. La chambre n'a pas non plus estimé que le requérant avait commis un abus de procédure en introduisant la requête avec son recours, puisqu'il avait tenté sans succès de faire examiner la requête par la division d'opposition.

2.3 Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren

Der Entscheidung **T 240/04** zufolge hat die Große Beschwerdekammer zu dem im EPÜ vorgesehenen zweiseitigen Beschwerdeverfahren den Grundsatz entwickelt, dass dieses Verfahren vorwiegend dem Recht der Beteiligten auf Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung in einem gerichtsförmigen Verfahren dient (s. G 9/91, ABI. EPA 1993, 408; G 8/91, ABI. EPA 1993, 346; G 7/91, ABI. EPA 1993, 356 sowie G 1/99, ABI. EPA 2001, 381). Insbesondere in G 9/91 wurde festgestellt, dass der Hauptzweck des zweiseitigen Beschwerdeverfahrens darin besteht, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die ihr nachteilige Entscheidung anzufechten und ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung zu erwirken. Somit ist der faktische und rechtliche Rahmen des Einspruchsverfahrens, wie in der Entscheidung G 9/91 definiert, grundsätzlich für das weitere Beschwerdeverfahren bestimmend.

Hieraus lässt sich unmittelbar herleiten, dass der Streitstoff in zweiter Instanz von den Beteiligten nur eingeschränkt geändert werden kann. Dieser Grundsatz findet seine Entsprechung in der geltenden Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, deren Artikel 12 (4) ausdrücklich die Befugnis der Kammer nennt, Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können.

Im vorliegenden Fall hätte der Beschwerdeführer den umstrittenen Hilfsantrag vor der Einspruchsabteilung stellen können. Der Beschwerdeführer musste also damit rechnen, dass die Kammer nicht in der Lage sein würde, diese Sache zu entscheiden. In einer solchen Situation den neuen Antrag zuzulassen, würde einem Patentinhaber praktisch die Möglichkeit geben, nach Belieben eine Zurückverweisung an die Erstinstanz zu erzwingen. Dies würde den Einsprechenden benachteiligen und wäre auch nicht verfahrensökonomisch. Aus diesen Gründen ließ die Kammer den Hilfsantrag nicht in das Verfahren zu.

2.3 Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings

T 240/04 cited Enlarged Board case law to the effect that inter partes appeal proceedings served primarily to safeguard the parties' right to a review of first-instance decisions in the context of a judicial procedure (see G 9/91, OJ EPO 1993, 408; G 8/91, OJ EPO 1993, 346; G 7/91, OJ EPO 1993, 356; and G 1/99, OJ EPO 2001, 381). G 9/91 in particular stated that their purpose was mainly to give the losing party the possibility of challenging the adverse first-instance decision and getting a court judgment on whether it was sound. Thus any appeal proceedings are basically subject to the factual and legal framework of the earlier opposition proceedings, as defined in decision G 9/91.

That means that, at second instance, parties cannot significantly change the matters in dispute. The rules of procedure of the boards of appeal reflect that principle; their Article 12(4) expressly mentions the boards' power to reject as inadmissible new requests which could have been presented in the first-instance proceedings.

In the case in point, the appellant could have presented his auxiliary request at the opposition stage. Therefore he should have realised that the board would be unable to decide on it. In practice, admitting the new request in such circumstances would enable patentees to obtain remittals to the department of first instance as they pleased. That would be detrimental both to opponents and to procedural economy. For these reasons, the board declined to admit it into the proceedings.

2.3 Examen des faits – cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours

D'après la décision **T 240/04**, la Grande Chambre de recours a développé le principe selon lequel la procédure de recours inter partes prévue par la CBE sert essentiellement à garantir le droit des parties à faire réexaminer la décision de première instance dans le cadre d'une procédure judiciaire (cf. G 9/91, JO OEB 1993, 408 ; G 8/91, JO OEB 1993, 346 ; G 7/91, JO OEB 1993, 356 ; G 1/99, JO OEB 2001, 381). Dans la décision G 9/91 en particulier, il a été établi que la finalité de la procédure de recours inter partes est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester la décision de la division d'opposition lui faisant grief et d'obtenir un jugement de nature juridictionnelle sur le bien-fondé de la décision de première instance. Le cadre de droit et de fait de la procédure d'opposition, tel que défini dans la décision G 9/91, est ainsi déterminant pour la suite de la procédure de recours.

Il découle directement de ce principe que les parties ne peuvent modifier l'objet du litige en deuxième instance que de façon limitée. Ce principe se reflète dans le règlement de procédure actuel des chambres de recours (RPCR), dont l'article 12(4) mentionne expressément le pouvoir de la chambre de considérer comme irrecevables les requêtes qui auraient déjà pu être produites au cours de la procédure de première instance.

En l'espèce, la requérante aurait pu présenter la requête subsidiaire litigieuse devant la division d'opposition. Elle devait donc s'attendre à ce que la chambre ne puisse pas se prononcer dessus. Déclarer la nouvelle requête recevable dans de telles circonstances reviendrait pratiquement à donner la possibilité au titulaire d'un brevet de contraindre à sa convenance, un renvoi à la première instance, ce qui porterait préjudice à l'opposant et serait contraire à l'économie de la procédure. Par conséquent, la chambre n'a pas admis la requête subsidiaire dans la procédure.

2.4 Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen

Wird die Art und Weise, in der ein erstinstanzliches Organ sein Ermessen in einer Verfahrensfrage ausgeübt hat, mit der Beschwerde angefochten, so ist es nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die gesamte Sachlage des Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat (T 1119/05).

3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

3.1 Übergangsbestimmungen

Wenn die Beschwerdeschrift vor Inkrafttreten des revidierten EPÜ eingereicht wurde, gelten für die Beurteilung der Zulässigkeit der Beschwerde die Rechtsvorschriften des EPÜ 1973, denn die Befugnis zu einer Verfahrenshandlung ist auf der Grundlage des zum Zeitpunkt dieser Handlung herrschenden Rechts zu entscheiden. Dieses Prinzip entspringt dem Rechtsgrundsatz *tempus regit actum* (T 1366/04).

3.2 Beschwerdefähige Entscheidung

3.2.1 Entscheidungen

In T 165/07 stellte die Kammer fest, dass eine Mitteilung eines Formalsachbearbeiters, in der es primär um den Antrag des Patentinhabers geht, das Einspruchsverfahren auszusetzen und die Sache zur Entscheidung über einen Antrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ 1973 an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, keine beschwerdefähige Entscheidung darstellt.

3.2.2 Zwischenentscheidungen

Laut T 857/06 kann eine erste Zwischenentscheidung, gegen die keine gesonderte Beschwerde eingelegt werden kann, zusammen mit einer zweiten Zwischenentscheidung angefochten werden, die keine Sachfragen offenlässt

2.4 Review of first-instance discretionary decisions

If the way in which a department of first instance has exercised its discretion on a procedural matter is challenged in an appeal, it is not the function of a board of appeal to review all the facts and circumstances of the case as if it were in the place of the department of first instance, and to decide whether or not it would have exercised such discretion in the same way as the department of first instance. A board of appeal should only overrule the way in which a department of first instance has exercised its discretion if the board concludes it has done so according to the wrong principles, or without taking into account the right principles, or in an unreasonable way (T 1119/05).

3. Filing and admissibility of the appeal

3.1 Transitional provisions

If notice of appeal was filed before the revised EPC's entry into force, the appeal's admissibility is assessed under the provisions of the EPC 1973, because entitlement to take a procedural step is subject to the law in force at the time (legal principle of *tempus regit actum*) (T 1366/04).

3.2 Appealable decisions

3.2.1 Decisions

In T 165/07, the board held that a communication from a formalities officer primarily dealing with the patentee's request to stay the opposition proceedings and to remit the case to the examination division for a decision on the request for correction under Rule 89 EPC 1973 did not constitute an appealable decision.

3.2.2 Interlocutory decisions

According to T 857/06, a first interlocutory decision which does not allow a separate appeal can be appealed together with a second interlocutory decision which does not leave any substantive issues outstanding and

2.4 Révision de décisions rendues par une instance du premier degré en vertu de son pouvoir d'appréciation

Lorsque la façon dont l'instance du premier degré a exercé son pouvoir d'appréciation sur une question de procédure est contestée dans le cadre d'un recours, la chambre n'a pas à revoir l'ensemble des faits et des circonstances de l'espèce, comme le ferait la première instance, ni à décider si elle aurait exercé ou non son pouvoir d'appréciation de la même manière que la première instance. Une chambre ne devrait annuler une décision rendue par une première instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que si elle conclut que la première instance a exercé ce pouvoir sur la base de principes erronés, sans tenir compte des principes corrects, ou de façon déraisonnable (T 1119/05).

3. Formation et recevabilité du recours

3.1 Dispositions transitoires

Si l'acte de recours a été déposé avant l'entrée en vigueur de la CBE révisée, la recevabilité du recours est appréciée en fonction des dispositions de la CBE 1973. En effet, la question de savoir qui est habilité à accomplir un acte de procédure est tranchée sur la base du droit applicable à la date de l'acte concerné, en vertu du principe de droit selon lequel un acte juridique est régi par la loi en vigueur le jour où il est accompli (*tempus regit actum*) (T 1366/04).

3.2 Décisions susceptibles de recours

3.2.1 Décisions

Dans la décision T 165/07, la chambre a constaté qu'une notification émanant d'un agent des formalités et concernant principalement la requête présentée par le titulaire du brevet à l'effet de suspendre la procédure d'opposition et de renvoyer l'affaire à la division d'examen pour que celle-ci statue sur la requête en rectification au titre de la règle 89 CBE 1973 ne constituait pas une décision susceptible de recours.

3.2.2 Décisions intermédiaires

Selon la décision T 857/06, une première décision intermédiaire qui ne prévoit pas un recours indépendant peut faire l'objet d'un recours avec une deuxième décision intermédiaire qui ne laisse aucune question de fond en suspens et qui

und in der eine gesonderte Beschwerde zugelassen wird. Die Einspruchsabteilung hatte 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.

3.3 Zuständige Beschwerdekammer

In **T 79/07** wick die Kammer von **T 268/02** ab und verwies auf die Entscheidung **G 8/95** (ABI. EPA 1996, 481), in der – in Abkehr von **J 30/94** – entschieden wurde, dass für eine Beschwerde gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ 1973 auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen, eine Technische Beschwerdekammer zuständig ist. Laut der Kammer in **T 79/07** ist eine Kammer jedoch nicht befugt, im mehrseitigen Einspruchsbeschwerdeverfahren die im einseitigen Prüfungsverfahren gemäß Regel 89 EPÜ 1973 ergangene Entscheidung auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses als Berufungsinstanz zu überprüfen, weil dieser Beschluss nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens vor der Kammer ist.

3.4 Beschwerdeberechtigung

3.4.1 Materielle Beschwerdeberechtigung

In **T 332/06** wurde die Beschwerde des Patentinhabers, die im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung zulässig war, mit Eingang der Beschwerdebegründung unzulässig. Mit der Beschwerdebegründung hatte der Patentinhaber nämlich nur den die Ansprüche für den Vertragsstaat DE betreffenden Teil der Entschei-

which allows a separate appeal. The opposition division had attempted to incorporate the content of its first interlocutory decision into its second interlocutory decision, which would be appealable. 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.

3.3 Board competent to hear a case

In **T 79/07** (deviating from **T 268/02**), the board referred to **G 8/95** (OJ EPO 1996, 481), which overruled **J 30/94** in holding that an appeal against a decision of an examining division refusing a request under Rule 89 EPC 1973 for correction of the decision to grant was to be decided by a technical board of appeal. However, according to the board in **T 79/07**, 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.

3.4 Entitlement to appeal

3.4.1 Party adversely affected

In **T 332/06** the patent proprietor's appeal was admissible at the time it was filed but became inadmissible when the statement of grounds was received. In the latter, the patent proprietor only contested that portion of the decision relating to the claims for the contracting state DE. The claims for DE recognised

permet un recours indépendant. 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.

3.3 Chambre de recours compétente

Un recours formé contre une décision d'une division d'examen de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE 1973, doit être tranché par une chambre de recours technique (**G 8/95**, JO OEB 1996, 481) opérant, revirement de jurisprudence par rapport à la décision **J 30/94**). Toutefois, 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**).

3.4 Personnes admises à former un recours

3.4.1 Partie déboutée

Dans l'affaire **T 332/06**, le recours du titulaire du brevet, qui était recevable au moment où il a été formé, ne l'était plus lorsque le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté. Dans ce mémoire, le titulaire du brevet n'avait en effet attaqué que la partie de la décision concernant les revendications pour l'Etat

derung angegriffen. Die von der Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung als gewährbar erachteten Ansprüche für DE waren jedoch mit den entsprechenden Ansprüchen gemäß dem Hauptantrag des Patentinhabers identisch, der nur in Bezug auf die restlichen Vertragsstaaten verworfen wurde. Bezüglich DE lag daher für den Patentinhaber keine Beschwerde vor.

Laut **T 1351/06** ist ein Hilfsantrag erst dann wirksam, wenn dem Hauptantrag oder ranghöheren Hilfsanträgen nicht stattgegeben wurde. Nach Artikel 113 (2) EPÜ 1973 hat sich das EPA an die Anträge des Anmelders zu halten. In der betreffenden Sache war der Hauptantrag nicht zurückgezogen worden und war somit weiterhin anhängig. Dementsprechend verstieß die Entscheidung, das Patent auf der Grundlage des Hilfsantrags zu erteilen, gegen Artikel 113 (2) EPÜ 1973. Mithin war der Beschwerdeführer im Sinne des Artikels 107 EPÜ 1973 beschwert.

3.4.2 Formelle Beschwerdeberechtigung

Der Entscheidung **T 875/06** zufolge gehen die Entscheidungen T 97/98 (ABI. EPA 2002, 183) und T 340/92 davon aus, dass eine inkorrekte oder irrtümliche Angabe zur Person des Beschwerdeführers rechtlich nicht strenger behandelt werden könnte als das Unterlassen der Angabe der Identität des Beschwerdeführers. Letzteres führt gemäß Regel 65 (2) EPÜ 1973 nur dann zur Unzulässigkeit der Beschwerde, wenn der festgestellte Mangel nicht innerhalb einer von der Beschwerdekammer gesetzten Frist behoben wird. Voraussetzung einer solchen Berichtigung ist danach aber ferner, dass aus der Beschwerdeschrift und dem übrigen Akteninhalt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit entnommen werden konnte, dass die Absicht bestand, die Beschwerde im Namen dieser Person einzulegen.

Die entscheidende Kammer hielt diese Rechtsprechung für sachgerecht, da eine Unrichtigkeit, die für alle am Verfahren Beteiligten und die Öffentlichkeit

as allowable by the opposition division in its interlocutory decision were, however, identical to the corresponding claims according to the patent proprietor's main request, which was only rejected with respect to the remaining contracting states. The patent proprietor was therefore not adversely affected with respect to DE.

According to **T 1351/06**, a subsidiary request is only valid if the main request or higher-ranking subsidiary requests are not granted. According to Article 113(2) EPC 1973, the EPO is bound by the applicant's requests. In this case, the main request had not been withdrawn and therefore remained pending. Consequently, the decision to grant a patent on the basis of the subsidiary request was contrary to Article 113(2) EPC 1973. The appellant had therefore been adversely affected under Article 107 EPC 1973.

3.4.2 Formal aspects

T 875/06 cited T 97/98 (OJ EPO, 2002, 183) and T 340/92 to the effect that getting the appellant's name wrong could not be dealt with more stringently under the law than not giving it at all. Under Rule 65(2) EPC 1973, the latter deficiency makes an appeal admissible only if not remedied within a period specified by the board. However, to make this correction it must also be sufficiently clear, from the notice of appeal and the rest of the file, on whose behalf it was intended to file the appeal.

The board considered this case law to be appropriate: a mistake which was obvious to all parties to the proceedings and the public should not be treated

contractant DE. Les revendications pour DE, que la division d'opposition avait jugées admissibles dans sa décision intermédiaire, étaient cependant identiques aux revendications correspondantes telles que figurant dans la requête principale du titulaire du brevet. Or, celle-ci avait été rejetée uniquement à l'égard des autres Etats contractants. Le titulaire du brevet n'avait donc pas été lésé en ce qui concernait DE.

Conformément à la décision **T 1351/06**, une requête subsidiaire est une requête qui ne vaut que s'il n'est pas fait droit à la requête principale ou aux requêtes subsidiaires de rang supérieur. En vertu de l'article 113(2) CBE 1973, l'OEB est tenu aux requêtes du demandeur. Dans la présente affaire, la requête principale n'a pas été retirée et est donc demeurée en instance. Il résulte de ce qui précède que, en l'espèce, la décision de délivrer le brevet sur la base de la requête subsidiaire était contraire à l'article 113(2) CBE 1973. Il n'a donc pas été fait droit aux prétentions du requérant aux fins de l'article 107 CBE 1973.

3.4.2 Conditions de forme

Selon la décision **T 875/06**, les décisions T 97/98 (JO OEB 2002, 183) et T 340/92 posent qu'une indication incorrecte ou erronée concernant la personne du requérant ne pouvait être juridiquement traitée d'une manière plus stricte que l'omission de l'identité du requérant. Conformément à la règle 65(2) CBE 1973, cette omission n'entraîne l'irrecevabilité du recours que s'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée dans un délai imparti par la chambre de recours. Pour effectuer une telle rectification, il reste cependant nécessaire que l'acte de recours et le contenu du dossier permettent de déduire que, selon toute probabilité, l'intention était de former le recours au nom de cette personne.

La chambre appelée à statuer a jugé cette jurisprudence appropriée, étant donné qu'une erreur aisément reconnaissable par toutes les parties à la

ohne Weiteres erkennbar ist, rechtlich nicht anders behandelt werden sollte, als das Unterlassen einer zur Identifizierung einer Partei notwendige Angabe.

3.5 Form und Frist der Beschwerde

3.5.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

In **T 774/05** wurde die Beschwerde als unzulässig zurückgewiesen, weil die Anschrift des Beschwerdeführers in der Beschwerdeschrift fehlte. Gemäß Regel 65 (2) EPÜ 1973 hatte die Kammer den Beschwerdeführer aufgefordert, diesen Mangel innerhalb einer von ihr bestimmten Frist zu beseitigen, was der Beschwerdeführer jedoch nicht fristgerecht tat. Wie sich die Versäumung dieser Frist auswirkt, war in Regel 65 (2) EPÜ 1973 klar zum Ausdruck gebracht. Die Regel zwang die Kammer dazu, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. Der Beschwerdeführer beantragte eine Verlängerung der Frist, um den Mangel zu beseitigen. Nach Maßgabe der Regel 84 letzter Satz EPÜ 1973 musste dies jedoch vor Ablauf der jeweiligen Frist beantragt werden. Da die Rechtswirkung der Fristversäumung unmittelbar nach Ablauf der Frist eintrat, war eine rückwirkend gewährte Verlängerung nicht möglich.

Die Beschwerde eines Beschwerdeführers, dessen Name vor Einlegung der Beschwerde geändert wurde, ohne die Namensänderung anzuzeigen, erfüllt die Erfordernisse der Regel 64 a) EPÜ 1973, sofern der Beschwerdeführer identifizierbar ist (**T 157/07**).

3.5.2 Fristgerechte Einlegung der Beschwerde

In einem Fall, in dem ein Unternehmen, das nicht berechtigt war, von den Möglichkeiten des Artikels 14 (4) EPÜ 1973 Gebrauch zu machen, an ein und demselben Tag die Beschwerdeschrift in einer Nichtamtssprache und eine Übersetzung in einer Amtssprache eingereicht hatte, wurde die Beschwerdeschrift trotzdem als nicht eingegangen betrachtet. Angesichts der Entscheidung G 6/91 (ABI. EPA 1992, 491) konnte das Amt die gleichzeitig mit einem Originaldokument eingereichte Übersetzung nicht als "offizielles Schriftstück" betrachten und das Originaldokument mit der Begründung außer Acht lassen, es sei

differently in law from a failure to give information needed to identify a party.

3.5 Form of and time limit for appeal

3.5.1 Form and content of notice of appeal

In **T 774/05**, the appeal was rejected as inadmissible, as the appellant's address was not given in the notice of appeal. In accordance with Rule 65(2) EPC 1973, the board had invited the appellant to remedy the deficiency within a time limit set by the board, but the appellant failed to do this within the set time limit. The effect of the failure to observe the time limit was clearly set out in Rule 65(2) EPC 1973. This rule obliged the board to reject the appeal as inadmissible. The appellant requested an extension of the time limit for remedying the deficiency. However, according to Rule 84, last sentence, EPC 1973, such requests had to be filed before the expiry of the time limit in question. Since the legal effects of the failure to meet the time limit became effective immediately after the time limit ran out, a retrospectively granted extension was not possible.

An appeal filed by an appellant whose name was changed before the appeal was filed without indicating the change of name meets the requirements of Rule 64(a) EPC 1973, provided that the appellant is identifiable (**T 157/07**).

3.5.2 Appeal filed within the time limit

Where the notice of appeal was filed in a non-official language by a company not entitled to benefit from the provisions of Article 14(4) EPC 1973 and a translation into an official language was filed on the same day, the notice of appeal was nonetheless deemed not to have been filed. In view of G 6/91 (OJ EPO 1992, 491), where the translation was filed at the same time as the original, the EPO could not take it as the "official" notice of appeal and ignore the original as superfluous. As further stated in G 6/91, "a translation cannot become the original; whatever the date on which it is filed it remains a translation, with all ensuing

procédure et par le public ne saurait être traitée différemment, d'un point de vue juridique, de l'omission d'une indication nécessaire pour identifier une partie.

3.5 Forme et délai du recours

3.5.1 Forme et contenu de l'acte de recours

Dans la décision **T 774/05**, le recours a été rejeté au motif qu'il était irrecevable, l'adresse du requérant n'ayant pas été indiquée dans l'acte de recours. Conformément à la règle 65(2) CBE 1973, la chambre avait invité le requérant à remédier à l'irrégularité dans un délai qu'elle lui avait imparti, mais le requérant n'avait pas réagi dans ce délai. La conséquence résultant de l'inobservation de ce délai était clairement mentionnée à la règle 65 (2) CBE 1973, qui contraint la chambre à rejeter le recours pour irrecevabilité. Le requérant a demandé une prorogation du délai pour remédier à l'irrégularité. Cependant, conformément à la règle 84, dernière phrase CBE 1973, les requêtes à cet effet devaient être présentées avant l'expiration du délai en question. Etant donné que les effets juridiques découlant de l'inobservation du délai sont devenus applicables dès l'expiration du délai, ce dernier ne pouvait être prorogé rétroactivement.

Le recours formé par un requérant qui a changé de nom avant de former le recours, mais sans signaler ce changement de nom, satisfait aux exigences de la règle 64 a) CBE 1973 dans la mesure où le requérant peut être identifié (**T 157/07**).

3.5.2 Introduction du recours dans les délais

Lorsque l'acte de recours a été déposé dans une langue non officielle, par une entreprise qui ne peut bénéficier des dispositions de l'article 14(4) CBE 1973, et qu'une traduction dans une langue officielle a été produite le même jour, l'acte de recours est néanmoins réputé ne pas avoir été déposé. Compte tenu de la décision G 6/91 (JO OEB 1992, 491), concernant une affaire dans laquelle la traduction avait été produite en même temps que le document original, l'OEB n'a pu considérer celle-ci comme l'acte de recours "officiel" et faire abstraction de l'original au motif qu'il était superflu et sans objet. Comme le

überflüssig und gegenstandslos. Wie es in G 6/91 weiter heißt, kann "eine Übersetzung nie zum Original werden; sie ist und bleibt, unabhängig vom Tag ihrer Einreichung, eine Übersetzung, und zwar mit allen sich daraus ergebenden Rechtsfolgen, insbesondere der Möglichkeit, sie so zu berichtigen, dass sie mit dem Ausgangstext übereinstimmt" (T 1152/05).

In der Sache T 993/06 reichte der Beschwerdeführer innerhalb der mit der Zustellung einer ersten Entscheidung der Einspruchsabteilung ausgelösten Frist eine Beschwerdeschrift ein und entrichtete gleichzeitig die Beschwerdegebühr. Dagegen wurde die Beschwerdebegründung innerhalb von vier Monaten nach Zustellung einer **zweiten** Entscheidung der Einspruchsabteilung eingereicht, als die Frist nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ 1973 in Bezug auf die erste Entscheidung bereits abgelaufen war. Die Beschwerde wurde nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes zugelassen.

3.6 Beschwerdebegründung

3.6.1 Allgemeine Grundsätze

In einem Fall, in dem die Beschwerdebegründung fristgerecht eingereicht wurde, aber eine vollkommen andere Sache betraf, wurde die Beschwerde für unzulässig befunden (T 335/06, wobei Wiedereinsetzung gewährt wurde).

Unter Bezugnahme auf T 781/04, T 991/04 und T 514/05 erklärte die Kammer in der Sache T 765/08, dass Unterlagen, die vermeintlich für die Zwecke von Regel 2 (1) EPÜ nachgereicht wurden (im vorliegenden Fall: die Beschwerdeschrift), als nicht eingegangen gelten müssen, wenn sie mittels technischer Hilfsmittel eingereicht wurden, die vom Präsidenten des EPA nicht zugelassen waren (im vorliegenden Fall: elektronisch übermittelt wurden).

(Hinweis: Gemäß dem Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 26. Februar 2009 über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABI. EPA 2009, 182) können Unterlagen in Verfahren nach dem EPÜ nun ab dem 5.3.2009 in elektronischer Form beim EPA eingereicht werden).

legal consequences, including the possibility of correction to bring it into conformity with the original" (T 1152/05).

The appellant in T 993/06 filed a notice of appeal within the time limit triggered by the notification of a first decision of the opposition division and paid the appeal fee simultaneously. The statement setting out the grounds of appeal, however, was filed within four months after the date of notification of a **second** decision of the opposition division, but not observing the time limit under Article 108, third sentence, EPC 1973 with regard to the first decision. The appeal was held admissible under the principle of the protection of legitimate expectations.

3.6 Statement of grounds of appeal

3.6.1 General principles

Where the statement of grounds was filed within the time limit but concerned an entirely different case, the appeal was held inadmissible (T 335/06, although restitutio was granted).

Referring to T 781/04, T 991/04 and T 514/05, the board in T 765/08 stated that documents purporting to be documents filed subsequently for the purposes of Rule 2(1) EPC (here the notice of appeal) must be deemed not to have been received if they are filed by technical means not approved by the President of the EPO (here, electronically transmitted).

(NB. 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), documents in proceedings under the EPC may now be filed with the EPO in electronic form as from 5.03.2009).

précise également la décision G 6/91, "une traduction ne peut se transformer en original et reste une traduction quelle que soit la date à laquelle elle est déposée avec les conséquences juridiques qui en découlent, notamment la possibilité de la corriger pour la rendre conforme au texte original". (T 1152/05).

Dans l'affaire T 993/06, le requérant avait formé son recours dans le délai déclenché par la signification de la première décision de la division d'opposition, et il avait simultanément acquitté la taxe de recours. En revanche, il avait déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la **deuxième** décision de la division d'opposition, sans observer le délai prévu par l'article 108 CBE 1973 (troisième phrase) concernant la première décision. En vertu du principe de protection de la confiance légitime, le recours a été jugé recevable.

3.6 Mémoire exposant les motifs du recours

3.6.1 Principes généraux

Lorsque le mémoire exposant les motifs du recours est produit dans les délais, mais qu'il concerne une affaire totalement différente, le recours est jugé irrecevable (T 335/06, bien que la restitutio in integrum ait été accordée).

Se référant aux décisions T 781/04, T 991/04 et T 514/05, la chambre a déclaré dans l'affaire T 765/08 que des documents censés constituer des pièces produites ultérieurement aux fins de la règle 2(1) CBE (en l'occurrence l'acte de recours) devaient être considérés comme n'ayant pas été reçus s'ils étaient déposés par des moyens techniques (en l'occurrence par voie électronique) qui n'avaient pas été autorisés par le Président de l'OEB.

(NB. 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), dispose 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).

Laut **T 1029/05** entsprach es der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass eine Beschwerde nicht allein deshalb als unzulässig zu betrachten war, weil sie auf Beweise gestützt wurde, die erstmals mit der Beschwerdebegründung vorgelegt wurden.

3.6.2 Ausnahmen von diesen Grundsätzen

In **T 1276/05** stellte die Kammer fest, dass in diesem Fall auf eine ausführliche Beschwerdebegründung verzichtet werden konnte, weil eine besondere Situation gegeben war, in der – ausnahmsweise – die vorgeschlagenen Änderungen die Gründe für die Entscheidung hinfällig machten; deshalb war die Beschwerde zulässig.

4. Abschluss des Entscheidungsfindungsprozesses

4.1 Abschluss der sachlichen Debatte

Sechs Tage vor der in der Sache **T 1629/06** anberaumten mündlichen Verhandlung kündigte der Beschwerdeführer an, dass er nicht daran teilnehmen werde, und beantragte eine schriftliche Fortsetzung des Verfahrens. Neue Argumente bezüglich der in der Mitteilung der Kammer aufgezeigten Mängel legte er nicht vor. Nach Auffassung der Kammer beantragte der Beschwerdeführer damit, dass die Kammer in der mündlichen Verhandlung keine endgültige Entscheidung treffen und das Verfahren schriftlich fortsetzen solle. Gemäß Artikel 15 (3) VOBK 2007 (ABI. EPA 2007, 536) befand die Kammer in der mündlichen Verhandlung, die in Abwesenheit des ordnungsgemäß geladenen Beschwerdeführers stattfand, dass der Beschwerdeführer so behandelt werden konnte, als stütze er sich lediglich auf sein schriftliches Vorbringen. Zudem hatte die Kammer nach Artikel 15 (6) VOBK 2007 sicherzustellen, dass die Sache am Ende der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif war, sofern nicht besondere Umstände vorlägen. Der Beschwerdeführer hat keine schriftliche Begründung für seinen Antrag vorgelegt, dass die Kammer in der mündlichen Verhandlung keine endgültige Entscheidung treffen soll. Daher musste der Antrag zurückgewiesen werden.

According to **T 1029/05**, it was the consistent jurisprudence of the boards of appeal that an appeal was not to be considered inadmissible merely because it was based on evidence submitted for the first time with the grounds for appeal.

3.6.2 Exceptions to these principles

In **T 1276/05**, the board noted that the lack of a need for a detailed explanation in the statement of grounds was based on the specific situation of the case before it, wherein – unusually – the amendments offered overcame self-evidently the grounds for the decision and the appeal was thus admissible.

4. Conclusion of the decision-making process

4.1 Closure of the substantive debate

Six days before oral proceedings were scheduled to take place in **T 1629/06**, the appellant announced its intention not to attend the oral proceedings and requested that the procedure be continued in writing. It did not submit further arguments in response to the deficiencies pointed out in the board's communication. In the board's view this amounted to a request that no final decision be taken by the board during oral proceedings and that the proceedings be continued in writing. In accordance with Article 15(3) RPBA 2007 (OJ EPO 2007, 536) the board considered during the oral proceedings held in the absence of the duly summoned appellant that the appellant might be treated as relying only on its written case. Moreover, Article 15(6) RPBA 2007 required that the board should ensure that the case was ready for decision at the conclusion of the oral proceedings, unless there were special reasons to the contrary. The appellant had not submitted in writing any reason for its request that a final decision not be taken by the board during oral proceedings. The appellant's request therefore had to be dismissed.

Selon la décision **T 1029/05**, il est de jurisprudence constante des chambres de recours qu'un recours ne doit pas être jugé irrecevable simplement parce qu'il est fondé sur des preuves produites pour la première fois avec les motifs du recours.

3.6.2 Exceptions à ces principes

Dans l'affaire **T 1276/05**, la chambre a constaté qu'en l'occurrence, le mémoire exposant les motifs du recours n'avait pas besoin d'inclure des explications détaillées, compte tenu de la situation particulière de l'affaire qu'elle instruisait, dans laquelle, fait inhabituel, les modifications proposées rendaient caducs les motifs de la décision ; le recours était donc recevable.

4. Clôture du processus décisionnel

4.1 Clôture des débats sur le fond

Dans l'affaire **T 1629/06**, le requérant avait annoncé, six jours avant la date prévue pour la procédure orale, son intention de ne pas assister à cette procédure et présenté une requête afin de poursuivre la procédure par écrit. Il n'avait répondu par aucun argument aux irrégularités signalées dans la notification de la chambre. Cette dernière a dès lors considéré que le requérant demandait que la chambre ne rende aucune décision finale au cours de la procédure orale et que la procédure soit poursuivie par écrit. Lors de la procédure orale tenue en l'absence du requérant dûment convoqué, la chambre a estimé que le requérant pouvait se fonder uniquement sur ses écritures, conformément à l'article 15(3) RPCR 2007 (JO OEB 2007, 536). En outre, en vertu de l'article 15(6) RPCR 2007, la chambre devait faire en sorte que l'affaire soit en état d'être jugée à la clôture de la procédure orale, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Étant donné que le requérant n'avait soumis par écrit aucun motif pour étayer sa requête visant à ce que la chambre ne prenne pas de décision finale au cours de la procédure orale, sa requête a dû être rejetée.

5. Zurückverweisung an die erste Instanz

In **T 265/05** wird dargelegt, dass die Kammer, wenn sie gemäß Artikel 111 (1) EPÜ 1973 nach eigenem Ermessen entweder über die Sache entscheidet oder sie zurückverweist, sowohl den konkreten Umständen als auch den Wünschen der Beteiligten Rechnung tragen sollte (in der betreffenden Sache wünschten die Beteiligten, dass die Kammer entscheiden möge). Da die Einspruchsabteilung die weitere Überprüfung von Amts wegen und ohne Mitwirkung der Beschwerdegegner hätte durchführen müssen, kam für die Kammer als einzig zwingender Grund dafür, dem Antrag nicht gleich selbst stattzugeben, nur die Situation infrage, dass aufgrund der verfügbaren Informationen prima facie mangelnde Patentierbarkeit oder aufgrund mangelnder Informationen eine fundamentale Ungewissheit vorliegt. Da dies nicht der Fall war, beschloss die Kammer, ihr Ermessen nach Artikel 111 (1) EPÜ 1973 auszuüben und die Sache selbst zu entscheiden.

In **T 908/07** befand die Kammer, dass ein verspätet eingereichter Anspruch, den sie in Ausübung ihres Ermessens hauptsächlich deswegen zulässt, weil von der Kammer und vom Einsprechenden eindeutig zu erwarten ist, dass sie die aufgebrachten Punkte ohne Verschiebung der mündlichen Verhandlung klären, in der Regel nicht zwecks Überprüfung im Hinblick auf die Einspruchsgründe, die der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde lagen, an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte.

Nach Auffassung der Kammer soll die Zurückverweisung dazu dienen, dass die erste Instanz die im Einspruchsverfahren vorgebrachten Gründe im Lichte neuer Beweismittel erneut prüfen oder noch offene Fragen klären kann, mit denen sie sich zuvor nicht befasst hatte. Eine solche Prüfung sollte deshalb in der Regel keine Anträge umfassen, die sich ausschließlich aus den vorgenommenen Änderungen selbst ergaben und nicht mit den Gründen für die Zurückverweisung zusammenhängen.

In **T 1300/06** erinnerte die Kammer daran, dass gemäß G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) in den Fällen, in denen Artikel 100 c) EPÜ 1973 ursprünglich

5. Remittal to the department of first instance

In **T 265/05**, the board explained that, when exercising its discretion under Article 111(1) EPC 1973 either to decide or to remit the case, the board should take account of its particular circumstances and the parties' wishes (here the parties requested the board to decide the case). Given that the opposition division would have had to carry out any further examination of its own motion without the participation of the respondents, the only compelling reason the board could see for not allowing the request immediately itself would be a situation of prima facie lack of patentability based on the available information, or a situation of fundamental uncertainty because of lack of information. As this was not the case, the board chose to exercise its discretion under Article 111(1) EPC 1973 to decide the case itself.

In **T 908/07** the board held that a late-filed claim admitted in the exercise of the board's discretion, mainly because the board and the opponent could be clearly expected to deal with the issues raised without adjournment of the oral proceedings, should not normally be remitted to the department of first instance for examination in respect of the grounds for opposition on which the first-instance decision was based.

In the board's view, the purpose of remittal was to allow the department of first instance to reconsider the grounds raised in opposition, either in the light of new prejudicial evidence, or for consideration of undecided issues not yet taken up by the department of first instance. Such a consideration should not normally include requests that arise solely from the amendments per se and which are unrelated to the grounds of remittal.

In **T 1300/06** the board recalled that, in accordance with G 9/91 (OJ EPO 1993, 408), in cases where Article 100(c) EPC 1973 was not an original ground of

5. Renvoi à la première instance

Dans l'affaire **T 265/05**, la chambre a indiqué que lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 111(1) CBE 1973 pour statuer sur une affaire ou pour la renvoyer, la chambre devrait tenir compte des circonstances de l'espèce et des souhaits des parties (en l'occurrence, les parties avaient demandé que la chambre tranche l'affaire). Etant donné que la division d'opposition aurait dû effectuer d'office un examen complémentaire sans la participation des intimés, le seul motif impérieux que la chambre pouvait envisager pour ne pas faire droit immédiatement à la requête était celui d'une présomption de non-brevetabilité sur la base des informations disponibles, ou d'une incertitude fondamentale due à un manque d'informations. Comme cela n'était pas le cas, la chambre a décidé d'exercer son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 111(1) CBE 1973 et de trancher l'affaire.

Dans l'affaire **T 908/07**, la chambre a estimé qu'une revendication déposée tardivement et admise par la chambre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, principalement parce que la chambre et l'opposant étaient supposés pouvoir traiter les questions soulevées sans reporter la procédure orale, ne devrait normalement pas être renvoyée à l'instance du premier degré pour examen eu égard aux motifs d'opposition qui avaient fondé la décision de la première instance.

De l'avis de la chambre, le renvoi vise à permettre à la première instance de réétudier les motifs soulevés dans l'opposition, soit à la lumière de nouvelles preuves, soit pour examiner des questions en suspens qu'elle n'a pas encore abordées. Normalement, un tel examen ne devrait pas inclure les requêtes qui découlent uniquement des modifications en tant que telles et qui ne sont pas liées aux motifs de renvoi.

Dans l'affaire **T 1300/06**, la chambre a rappelé que conformément à la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408), lorsque l'article 100(c) CBE 1973 ne constitue

kein Einspruchsgrund war und er von der Einspruchsabteilung auch nicht nach eigenem Ermessen in das Einspruchsverfahren eingeführt wurde, eine Anwendung dieses Artikels auf die erteilten Ansprüche im Beschwerdeverfahren nur mit Zustimmung des Patentinhabers möglich sei. Dies hindere die Kammer jedoch nicht daran, die formalen Erfordernisse des EPÜ in Bezug auf jeglichen anderen Antrag erneut zu prüfen, der Änderungen enthalte und zur Ausräumung ursprünglicher Einspruchsgründe eingereicht werde. Die Tatsache, dass unter diesen Artikeln erhobene Einwände – und die diesbezüglichen Argumente – auch für die erteilten Ansprüche hätten relevant sein können, hielten die Kammer nicht davon ab, sie im Kontext des neuen geänderten Antrags zu betrachten, da jeder Antrag einzeln geprüft werden müsse. Die Sache wurde daher zurückverwiesen.

6. Bindungswirkung

6.1 Allgemeine Grundsätze

In Anlehnung an T 167/93 stellte die Kammer in **T 1099/06** fest, dass Einspruchsverfahren unabhängig und verschieden von Prüfungsverfahren sind und sich durch die Art des öffentlichen Interesses auszeichnen. Der Rechts- und Verfahrensrahmen ist ganz klar so angelegt, dass das Interesse der Öffentlichkeit, die erteilte Patente im Wege des Einspruchs anfechten kann, Vorrang gegenüber etwaigen Rechtssicherheitsgedanken oder einer erkennbaren Konsistenz genießt. Die Kammer wies darauf hin, dass dieser Grundsatz – soweit er im EPÜ anerkannt wird – äußerst eng ausgelegt wird und die sechs in T 167/93 (ABI. EPA 1997, 229) dargelegten Kriterien erfüllt sein müssen: Die Sache muss a) gerichtlich und b) rechtskräftig c) von einem dafür zuständigen Gericht d) aufgrund derselben Tatfragen und e) mit denselben Beteiligten (oder deren Rechtsnachfolgern), f) die dieselbe rechtliche Eigenschaft haben, entschieden worden sein. Somit konnte eine Entscheidung im vorangegangenen Prüfungsbeschwerdeverfahren nicht als *res judicata* im anschließenden Einspruchsbeschwerdeverfahren angesehen werden, weil die Kriterien c, e und f nicht erfüllt waren.

opposition and the opposition division did not consider it necessary to use its discretion to introduce it into the opposition proceedings, the consideration of this article for the granted claims at appeal stage was possible only with the patentee's consent. This, however, did not prevent the board from examining anew the formal requirements of the EPC in respect of any other request containing amendments and filed in order to overcome original grounds of opposition. The fact that objections raised under these articles – and the arguments submitted therefor – might also have been relevant to the granted claims could not prevent the board from considering them in the context of the new amended request, since each request had to be considered on its own. The case was therefore remitted.

6. Binding effect

6.1 General principles

Following T 167/93, the board in **T 1099/06** pointed out that opposition proceedings are separate and distinct from examination proceedings and are characterised by the nature of the public interest. The legislative and procedural framework has quite clearly been designed to allow the public interest in challenging granted patents by opposition to take priority over any considerations of certainty or apparent consistency. The board pointed out that to the extent this principle is recognised in the law of the EPC, it is of extremely narrow scope and must meet the six criteria set out in T 167/93 (OJ EPO 1997, 229) – the issue must have been (a) judicially determined; (b) in a final manner, (c) by a tribunal of competent jurisdiction; (d) where the issues of fact are the same; (e) the parties (or successors in title) are the same; and (f) the legal capacities of the parties are the same. Thus a decision in earlier examination appeal proceedings could not be *res judicata* in subsequent opposition appeal proceedings, the criteria (c), (e) and (f) not being satisfied.

pas un motif initial d'opposition et que la division d'opposition ne juge pas nécessaire d'exercer son pouvoir d'appréciation pour l'introduire dans la procédure d'opposition, cet article ne peut être appliqué au stade du recours, pour les revendications du brevet délivré, qu'avec le consentement du titulaire du brevet. Cela n'empêche toutefois pas la chambre de réexaminer les conditions de forme imposées par la CBE eu égard à toute autre requête comportant des modifications et présentée pour remédier à des motifs initiaux d'opposition. Le fait que des objections soulevées au titre de ces articles – et les arguments avancés – auraient pu également être pertinents pour les revendications du brevet délivré ne saurait empêcher la chambre de les prendre en considération dans le cadre de la nouvelle requête modifiée, puisque chaque requête doit être examinée individuellement. L'affaire a donc été renvoyée.

6. Autorité des décisions

6.1 Principes généraux

Suivant la décision T 167/93, la chambre a souligné dans l'affaire **T 1099/06** que la procédure d'opposition est indépendante et distincte de la procédure d'examen et qu'elle se caractérise par la nature de l'intérêt général. Manifestement, ce cadre législatif et procédural a été conçu de façon à ce que l'intérêt général à contester, au moyen de l'opposition, des brevets délivrés, prime sur toute considération de sécurité juridique ou d'apparente cohérence. La chambre a observé que dans la mesure où le principe de la chose jugée est reconnu dans le droit de la CBE, sa portée est extrêmement limitée et il doit satisfaire aux six critères présentés dans la décision T 167/93 (JO OEB 1997, 229), à savoir que la question doit avoir été a) judiciairement tranchée, b) de manière définitive, c) par une juridiction compétente, d) dans une affaire où les questions de fait sont les mêmes, e) où les parties (ou leurs ayants cause) sont les mêmes et f) où les parties agissent en la même qualité. Une décision rendue suite à un recours antérieur formé après examen ne peut donc avoir force de chose jugée lors de la procédure ultérieure de recours après opposition, les critères c), e) et f) n'étant pas réunis.

7. Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ

7.1 Allgemeines

Der Rechtsprechung zufolge sieht Artikel 112a EPÜ, dessen Bestimmungen streng anzuwenden sind, ein besonderes Rechtsmittel vor. Zweck des Artikels 112a EPÜ ist es daher nicht, eine Sache durch eine dritte Instanz entscheiden zu lassen, sondern das Recht auf eine gerichtliche Überprüfung vorzusehen, die auf eine begrenzte Anzahl von Gründen gestützt ist, die der Gesetzgeber erschöpfend aufgezählt hat (Artikel 112a (2) EPÜ in Verbindung mit Regel 104 EPÜ) (**R 1/08**). Dementsprechend besteht die Befugnis der Großen Beschwerdekammer im Überprüfungsverfahren auch nicht darin, generell zu überprüfen, ob die Beschwerdekammer, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, die in der Beschwerdephase geltenden Verfahrensregeln richtig angewandt hat. Ihre Befugnis beschränkt sich vielmehr auf die Prüfung schwerwiegender Verstöße gegen die im EPÜ verankerten Verfahrensregeln, die vom Antragsteller geltend gemacht werden. Selbstverständlich kann die Große Beschwerdekammer aber die behauptete Verletzung einer Verfahrensregel dahin gehend prüfen, ob diese zu einem schwerwiegenden Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ im Sinne von Artikel 112a (2) c) EPÜ geführt hat (**R 2/08**). Wie aus der Entstehungsgeschichte der Vorschriften zu Überprüfungsanträgen klar hervorgeht, kann der Antrag auf Überprüfung unter keinen Umständen dazu genutzt werden, eine Überprüfung der korrekten Anwendung des materiellen Rechts zu erwirken (**R 2/08** und **R 9/08**).

7.2 Übergangsbestimmungen

Gemäß dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 ist "Artikel 112a [...] auf Entscheidungen der Beschwerdekammern anzuwenden, die ab seinem Inkrafttreten ergehen." In **R 5/08** legte die Große Beschwerdekammer in Anlehnung an G 12/91 (ABI. EPA 1994, 285) "ergehen" so aus, dass damit das Datum gemeint ist, an dem eine Entscheidung verkündet wird, und nicht der Tag ihrer Zustellung. Ein Antrag auf Überprüfung einer Entscheidung, die vor Inkrafttreten

7. Petition for review under Article 112a EPC

7.1 General

According to the case law, Article 112a EPC provides an exceptional means of redress, whose provisions have to be applied strictly. Thus, it is not the purpose of Article 112a EPC that a case be decided upon by a department of third instance, but rather it provides the right for a judicial review founded on a limited number of grounds that have been exhaustively defined by the legislator (Article 112a(2) EPC in conjunction with Rule 104 EPC) (**R 1/08**). Nor do the Enlarged Board's review powers provide for a general examination of whether the board which took the contested decision duly observed the rules of procedure applicable at the appeal stage. They are confined to examining fundamental violations of rules of procedure as defined in the EPC to which the petitioner has objected. The Enlarged Board is obviously entitled to examine the purported violation of a rule of procedure with a view to ascertaining whether it entailed a fundamental violation of Article 113 EPC within the meaning of Article 112a(2)(c) EPC (**R 2/08**). Furthermore, as can be clearly derived from the legislative history of the provisions on petitions for review, under no circumstances can the petition for review be a means to review the correct application of substantive law (**R 2/08** and **R 9/08**).

7.2 Transitional provisions

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, provides that, 'Article 112a shall apply to decisions of the Boards of Appeal taken as from the date of its entry into force'. Following G 12/91 (OJ EPO 1994, 285), the Enlarged Board in **R 5/08** interpreted 'taken' to be the date a decision given orally is pronounced, not the date of notification. A petition based on a decision dated prior to, yet not notified to the parties until after entry into force of the

7. Requête en révision au titre de l'article 112bis CBE

7.1 Généralités

Conformément à la jurisprudence, l'article 112bis CBE prévoit un moyen de recours exceptionnel et ses dispositions doivent être appliquées de manière stricte. Le but de l'article 112bis CBE n'est donc pas qu'une troisième instance statue sur une affaire. L'article 112bis CBE confère en revanche le droit à une révision judiciaire fondée sur un nombre limité de motifs définis de façon exhaustive par le législateur (article 112bis(2) CBE ensemble la règle 104 CBE) (**R 1/08**). La compétence de la Grande Chambre de recours en matière de révision ne consiste pas non plus à examiner d'une façon générale si la chambre de recours qui a rendu la décision attaquée a correctement observé les règles de procédure applicables en phase de recours. Sa compétence se limite à l'examen des violations fondamentales des règles de procédure telles que définies dans la CBE et invoquées par la partie requérante. Il va de soi que la Grande Chambre de recours peut examiner la prétendue violation d'une règle de procédure sous l'angle de savoir si celle-ci a entraîné une violation fondamentale de l'article 113 CBE au sens de l'article 112bis, paragraphe 2, lettre c) CBE (**R 2/08**). De plus, il découle clairement de la genèse législative des dispositions relatives aux requêtes en révision que de telles requêtes ne peuvent en aucun cas être utilisées comme moyen de revoir l'application correcte du droit matériel (**R 2/08** et **R 9/08**).

7.2 Dispositions transitoires

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 Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 dispose que "l'article 112bis est applicable aux décisions des chambres de recours prononcées à compter de sa date d'entrée en vigueur." Dans l'affaire **R 5/08**, la Grande Chambre de recours a suivi la décision G 12/91 (JO OEB 1994, 285) et retenu l'interprétation selon laquelle la date du "prononcé" d'une décision est celle à laquelle la décision est rendue oralement, et non celle de sa

des EPÜ 2000 datiert ist, den Beteiligten aber erst danach zugestellt wurde, musste daher als unzulässig verworfen werden.

7.3 Regel 106 EPÜ

Gemäß Regel 106 EPÜ ist ein Antrag nach Artikel 112a (2) a) bis d) EPÜ nur zulässig, wenn der Verfahrensmangel während des Beschwerdeverfahrens beanstandet wurde und die Beschwerdekammer den Einwand zurückgewiesen hat, es sei denn, der Einwand konnte im Beschwerdeverfahren nicht erhoben werden. Der Antragsteller kann einen Verfahrensmangel nicht beanstanden, indem er geltend macht, dass die schriftliche Entscheidung auf Gründen und Argumenten beruhe, die dem Patentinhaber nicht bekannt waren. Zum fraglichen Zeitpunkt war die sachliche Debatte bereits beendet und der Antragsteller somit nicht mehr berechtigt, Vorbringen oder Einwände geltend zu machen. In diesem Fall ist daher Regel 106 EPÜ *in fine* anzuwenden (**R 1/08**). Siehe auch **R 9/08**.

Ähnlich verhielt es sich in **R 2/08**. Die angefochtene Entscheidung erging nach Abschluss eines schriftlichen Verfahrens ohne eine vorherige Mitteilung der Beschwerdekammer, sodass die in Regel 106 EPÜ *in fine* gemachte Einschränkung erfüllt schien, denn der Antragsteller konnte die Gründe, auf die die Beschwerdekammer ihre Entscheidung stützen würde, erst dem Inhalt der schriftlichen Entscheidung selbst entnehmen.

In **R 10/08** wollte der Antragsteller – vorgeblich während der Verkündung der Entscheidung in der mündlichen Verhandlung – einen neuen Hilfsantrag stellen; die Kammer sah sich jedoch formell an ihre bereits verkündete endgültige Entscheidung gebunden. Regel 106 EPÜ wurde zugunsten des Antragstellers ausgelegt, d. h. die Kammer ließ die zweite Alternative gelten.

In **R 3/08** befand die Große Beschwerdekammer jedoch, dass der Antragsteller das Erfordernis der Regel 106 EPÜ in Bezug auf zwei seiner drei Einwände eindeutig nicht erfüllt hatte. Der erste

EPC 2000, had therefore to be rejected as inadmissible.

7.3 Rule 106 EPC

Under Rule 106 EPC, a petition under Article 112a(2)(a) to (d) EPC is only admissible where an objection in respect of the procedural defect was raised during appeal proceedings and dismissed by the board of appeal, except where such objection could not be raised during the appeal proceedings. The petitioner is unable to raise any objection regarding procedural defects where the written decision is alleged to be based on grounds and arguments of which the patent proprietor was not aware. At that time, the debates were closed and the petitioner was no longer entitled to file any submissions or objections. The provision of Rule 106 EPC *in fine* therefore applies (**R 1/08**). See also **R 9/08**.

Similarly, in **R 2/08**, the contested decision having been taken on the basis of a written procedure, without prior communication from the board of appeal, the exception provided for at the end of Rule 106 EPC appeared to apply, the appellant having been unable to ascertain the grounds on which the board of appeal would be basing its decision other than from the content of the written decision itself.

In **R 10/08**, the petitioner had wished to submit a new auxiliary request, allegedly during the announcement of the decision at the oral proceedings, but the board had declared itself formally bound by its final decision as announced. The petitioner was given the benefit of the second alternative of Rule 106 EPC.

The Enlarged Board in **R 3/08**, however, found that the requirement of Rule 106 EPC had clearly not been met by the petitioner in two of his three objections. The first concerned the board's refusal to

signification. Une requête fondée sur une décision datée d'avant la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000, mais signifiée aux parties après cette date, doit donc être rejetée pour irrecevabilité.

7.3 Règle 106 CBE

Conformément à la règle 106 CBE, une requête présentée en vertu de l'article 112bis(2)a) à d) CBE, n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la chambre de recours, à moins qu'une telle objection n'ait pas pu être soulevée durant la procédure de recours. Le requérant ne peut élever d'objection concernant des vices de procédure en faisant valoir que la décision écrite était fondée sur des motifs et des arguments dont le titulaire du brevet n'avait pas connaissance. A ce moment, les débats étaient clos et le requérant ne pouvait plus présenter de moyens ni élever d'objections. Par conséquent, les dispositions de la règle 106 CBE *in fine* s'appliquent (**R 1/08**). Voir également la décision **R 9/08**.

De même, dans l'affaire **R 2/08**, la décision attaquée avait été rendue à l'issue d'une procédure écrite, sans communication préalable de la chambre de recours ; la condition exceptionnelle posée à la règle 106 CBE *in fine* apparaissait donc remplie, la requérante n'ayant pu prendre connaissance des motifs sur lesquels la chambre de recours allait fonder sa décision que par le contenu de la décision écrite elle-même.

Dans l'affaire **R 10/08**, il était allégué que le requérant avait souhaité présenter une nouvelle requête subsidiaire pendant le prononcé de la décision lors de la procédure orale. La chambre a toutefois déclaré qu'elle était liée par la décision qu'elle avait prononcée et qui était passée en force de chose jugée. Le requérant a pu bénéficier de la deuxième condition de recevabilité énoncée à la règle 106 CBE.

Dans la décision **R 3/08**, en revanche, la Grande Chambre de recours a estimé que deux parmi les trois objections du requérant ne remplissaient manifestement pas les conditions de la règle 106

Einwand richtete sich gegen die Weigerung der Kammer, die mündliche Verhandlung zu vertagen, damit der vom Antragsteller gewünschte zugelassene Vertreter teilnehmen konnte. Der Antragsteller hatte in Reaktion auf die Ablehnung der Verlegung durch die Kammer einen anderen Vertreter bestellt und zu jener Zeit keinen Einwand gegen die Mitteilung der Kammer über die Nichtverlegung der mündlichen Verhandlung erhoben. Dieser Einwand wurde daher als unzulässig angesehen. Der zweite als unzulässig erachtete Einwand betraf die Behauptung des Antragstellers, man habe ihm in der mündlichen Verhandlung nicht genügend Zeit gegeben, einen weiteren Hilfsantrag auszuarbeiten. Auch hier hatte der Antragsteller keinen Einwand nach Regel 106 EPÜ erhoben.

7.4 Inhalt des Antrags auf Überprüfung gemäß Regel 107 EPÜ

Regel 107 EPÜ entspricht den vergleichbaren Bestimmungen für die Begründung eines Einspruchs oder einer Beschwerde. Weil es sich beim Überprüfungsverfahren um einen außerordentlichen Rechtsbehelf handelt, können die Auflagen für einen Antragsteller nicht geringer sein als die in den betreffenden Bestimmungen vorgeschriebenen äquivalenten Auflagen für Einsprechende und Beschwerdeführer. Daher ist das Anliegen des Antragstellers in dem Überprüfungsantrag so hinreichend zu erläutern, dass es objektiv nachvollziehbar ist und für die Große Beschwerdekammer (und andere Beteiligte) sofort ersichtlich wird, warum die fragliche Entscheidung mit einem schwerwiegenden Verfahrensmangel behaftet ist, der nach den Vorschriften für die Überprüfung Gegenstand eines Einwands sein kann (**R 5/08**, worin der Überprüfungsantrag für unzulässig befunden wurde). Regel 107 EPÜ sieht jedoch nicht explizit vor, dass förmliche Anträge gestellt werden. Das einzige Erfordernis, das dem Wortlaut von Regel 107 (2) EPÜ zu entnehmen ist, besteht darin, dass aus dem Überprüfungsantrag deutlich hervorgehen muss, dass der Antragsteller die Aufhebung der Beschwerdekammerentscheidung wünscht.

postpone oral proceedings to allow the petitioner's representative of choice to attend. The petitioner's reaction to the refusal had been to appoint another representative, and no objections were raised at the time to the board's communication not to postpone the oral proceedings. This objection was therefore held inadmissible. The second objection considered inadmissible concerned the petitioner's claim that he had not been given sufficient time to prepare a further auxiliary request in the oral proceedings. Again, the petitioner had raised no objection under Rule 106 EPC.

7.4 Contents of the petition for review in accordance with Rule 107 EPC

Rule 107 EPC corresponds to the similar provisions requiring substantiation of an opposition or an appeal, and in view of the exceptional nature of the remedy offered by the petition procedure, the burden it imposes on a petitioner can be no less than the equivalent burden placed by those provisions on opponents and appellants. Thus the contents of a petition must be sufficient for the petitioner's case to be properly understood on an objective basis and must be so presented as to enable the Enlarged Board (and any other parties) to understand immediately why the decision in question suffers from a fundamental procedural defect which can be the subject of an objection under the provisions on review (**R 5/08**, where the petition was held inadmissible). However, Rule 107 EPC does not specifically require requests to be submitted. The only requirement which can be derived from the wording of Rule 107(2) EPC is that the petition must make clear that the petitioner wants the decision of the board of appeal to be set aside.

CBE. La première concernait le refus de la chambre de reporter la tenue de la procédure orale pour permettre au mandataire choisi par le requérant d'y assister. En réponse à ce refus, le requérant avait désigné un autre mandataire sans soulever d'objection au moment où la chambre lui a notifié le non-report de la procédure orale. Cette objection a donc été jugée irrecevable. La deuxième objection jugée irrecevable portait sur l'allégation du requérant selon laquelle on ne lui avait pas accordé suffisamment de temps pour préparer une nouvelle requête subsidiaire lors de la procédure orale. Or, là encore, le requérant n'avait soulevé aucune objection comme le requiert la règle 106 CBE.

7.4 Contenu de la requête en révision conformément à la règle 107 CBE

La règle 107 CBE est comparable aux dispositions analogues relatives à la motivation d'une opposition ou d'un recours et, compte tenu du remède juridique exceptionnel qu'offre la procédure de révision, la charge qu'elle impose au requérant en révision doit être au moins équivalente à celle qui incombe à un opposant ou à un requérant classique. Le contenu d'une requête en révision doit donc être suffisant pour permettre de comprendre correctement la cause du requérant en l'appréciant objectivement. En outre, il doit être présenté de telle manière que la Grande Chambre (et toute autre partie) soient en mesure de comprendre immédiatement pourquoi la décision en cause est entachée d'un vice fondamental de procédure, ce qui peut fonder une objection selon les dispositions relatives à la révision (**R 5/08**, dans laquelle la requête en révision a été jugée irrecevable). Cela étant, la règle 107 CBE n'exige pas explicitement que des requêtes soient formulées. La seule exigence que l'on puisse tirer du libellé de la règle 107(2) CBE est que la requête en révision doit faire apparaître clairement que le requérant souhaite faire annuler la décision de la chambre de recours.

7.5 Verfahren bei Anträgen auf Überprüfung gemäß Regel 109 EPÜ

In **R 5/08** klärte die Große Beschwerdekammer die Position etwaiger Beteiligter in anderen möglichen Überprüfungsverfahren, insbesondere hinsichtlich der zwei verschiedenen Verfahrensstadien gemäß Artikel 112a EPÜ und Regel 109 EPÜ. Laut Regel 109 (1) EPÜ sind "in Verfahren nach Artikel 112a [...] die Vorschriften für das Verfahren vor den Beschwerdekammern anzuwenden, sofern nichts anderes bestimmt ist." Was das Verfahren für das erste Stadium des Überprüfungsverfahrens angeht, so ist tatsächlich etwas "anderes bestimmt", nämlich in Regel 109 (2) und (3) EPÜ. Danach wirken andere Beteiligte als der Antragsteller im ersten Stadium des Überprüfungsverfahrens nicht mit und haben so lange auch keinen Anspruch auf rechtliches Gehör. In den Travaux préparatoires wird betont, dass eine zügige, von drei Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer durchgeführte Vorprüfung notwendig ist, um Überprüfungsanträge zu verwerfen, die offensichtlich nicht zum Erfolg führen können. Der Gesetzgeber wollte, dass Beteiligte, die nicht Antragsteller sind, so lange keine Maßnahmen als Reaktion auf einen Überprüfungsantrag einleiten müssen, bis sich die Große Beschwerdekammer davon überzeugt hat, dass der Antrag nicht als offensichtlich unzulässig oder unbegründet zu verwerfen ist. Andere Beteiligte als der Antragsteller können, auch wenn sie nicht geladen sind, trotzdem an der mündlichen Verhandlung teilnehmen, da diese öffentlich ist.

7.6 Schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ

In allen Fällen **R 1/08**, **R 2/08**, **R 3/08**, **R 9/08** und **R 10/08** wurde der Antrag darauf gestützt, dass ein schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ vorliege (Artikel 112a (2) c) EPÜ).

In **R 1/08** erklärte die Große Beschwerdekammer, der Antragsteller müsse, um dies geltend zu machen, erstens belegen, dass die zu überprüfende Entscheidung auf einer Beurteilung oder Argumentation im Zusammenhang mit Gründen beruht, von denen der beschwerte Beteiligte keine Kenntnis hatte und zu denen er sich nicht äußern

7.5 Procedure in dealing with petitions for review in accordance with Rule 109 EPC

In **R 5/08**, the Enlarged Board of Appeal clarified the position for potential parties in other possible petition proceedings, in particular with regard to the two distinct stages provided for in Article 112a EPC and Rule 109 EPC. Rule 109(1) EPC provides that, 'In proceedings under Article 112a, the provisions relating to the proceedings before the Boards of Appeal shall apply, unless otherwise provided'. As regards the procedure for the first stage of petition proceedings, there are indeed such measures "otherwise provided" namely Rule 109(2) and (3) EPC. The effect of these is that parties other than the petitioner are not to be involved in the first stage of petition proceedings, and so long as they are not involved they have no right to be heard. The travaux préparatoires stress the need for a quick screening process to be conducted by a three-member panel of the Enlarged Board in order to reject petitions which clearly cannot succeed. The legislator intended to benefit parties other than the petitioners by not requiring them to take any steps in response to a petition until the Enlarged Board should be satisfied that it was not to be rejected as clearly inadmissible or unallowable. Non-petitioner parties, although not summoned, could nonetheless attend oral proceedings, which are public.

7.6 Fundamental violation of Article 113 EPC

In all the cases **R 1/08**, **R 2/08**, **R 3/08**, **R 9/08** and **R 10/08**, the petition was based on the grounds that a fundamental violation of Article 113 EPC had occurred (Article 112a(2)(c) EPC).

In **R 1/08**, the Enlarged Board stated that to succeed under this head a petitioner had to establish firstly that the decision under review was based on an assessment or on reasoning relating to grounds or evidence which the adversely affected party was not aware of and had no opportunity to comment upon, and secondly that a causal link existed

7.5 Procédure en cas de requête en révision conformément à la règle 109 CBE

Dans l'affaire **R 5/08**, la Grande Chambre de recours a clarifié la position vis-à-vis des parties potentielles à d'autres procédures en cas de requête en révision, notamment en ce qui concerne les deux étapes distinctes prévues par l'article 112bis CBE et la règle 109 CBE. La règle 109(1) CBE prévoit que "sauf s'il en est disposé autrement, les dispositions régissant la procédure devant les chambres de recours s'appliquent à la procédure prévue à l'article 112bis". En ce qui concerne la première étape de la procédure en cas de requête en révision, il en est effectivement "disposé autrement", à savoir à la règle 109(2) et (3) CBE. Il en résulte que les parties autres que le requérant ne participent pas à cette première étape de la procédure et, aussi longtemps qu'elles ne sont pas concernées, elles n'ont aucun droit d'être entendues. Il est souligné dans les travaux préparatoires qu'un collège de trois membres de la Grande Chambre de recours doit mener une procédure de filtrage rapide, pour éliminer dès le départ les requêtes en révision auxquelles il ne pourra manifestement pas être fait droit. Le législateur voulait ainsi créer une situation favorable pour les parties autres que le requérant, en ce sens qu'elles n'ont aucune mesure à prendre en réponse à une requête en révision tant que la Grande Chambre de recours n'a pas établi que cette requête ne doit pas être rejetée pour irrecevabilité ou non-admissibilité manifestes. Les parties autres que le requérant peuvent assister à la procédure orale, qui est publique, bien qu'elles n'y soient pas citées.

7.6 Violation fondamentale de l'article 113 CBE

Dans toutes les affaires **R 1/08**, **R 2/08**, **R 3/08**, **R 9/08** et **R 10/08**, les requêtes invoquaient une violation fondamentale de l'article 113 CBE (article 112bis(2)c) CBE).

Dans l'affaire **R 1/08**, la Grande Chambre a déclaré que pour obtenir gain de cause sur cette base, un requérant devait établir en premier lieu que la décision ayant fait l'objet de la requête en révision était fondée sur une appréciation ou un raisonnement concernant des motifs dont la partie lésée n'avait pas eu connaissance et au sujet desquels elle

konnte, und zweitens, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen diesem Verfahrensmangel und der endgültigen Entscheidung besteht, andernfalls könne der behauptete Mangel nicht als entscheidungserheblich und somit nicht als schwerwiegend angesehen werden. Der Antragsteller hatte keines von beiden nachgewiesen. Zum einen bezog sich die Argumentation der Beschwerdekammer zum Hilfsantrag unmittelbar auf das schriftliche Vorbringen des Patentinhabers/Beschwerdegegners und beruhte somit auf "Gründen", zu denen er sich äußern konnte. Zum anderen verlangt keine Vorschrift des EPÜ von den Beschwerdekammern, dass sie den Verfahrensbeteiligten vorab alle Argumente mitteilen, die voraussichtlich für oder gegen einen Antrag sprechen (s. G 6/95, ABI. EPA 1996, 649).

In der Sache **R 2/08** machte der Antragsteller geltend, dass die Beschwerdekammer mit ihrer Begründung der angefochtenen Entscheidung seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt habe, insbesondere indem sie sein Vorbringen der mangelnden Neuheit nicht zugelassen habe. In der mit dem Überprüfungsantrag angefochtenen Entscheidung hatte die Beschwerdekammer den Einwand der mangelnden Neuheit für unzulässig erklärt, weil es sich dabei um einen neuen Einspruchsgrund handle, der in der Beschwerdebegründung das erste Mal vorgebracht worden sei und ohne die Zustimmung des Beschwerdegegners nicht zugelassen werden könne. Mit Verweis auf die Rechtsprechung (z. B. T 105/94) befand die Große Beschwerdekammer insbesondere bezüglich des Einspruchsverfahrens, dass ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift in keiner Weise begründet sei, nicht allein deswegen als wirksam in das Verfahren eingeführt gelten könne, weil der Beschwerdeführer das entsprechende Kästchen auf dem Einspruchsformblatt angekreuzt habe. Wenn zudem in der Beschwerbephase ein neues Dokument vorgelegt werde, um erstmals einen vermeintlichen Neuheitsmangel zu begründen, sei dies ein neuer Einspruchsgrund im Sinne der Stellungnahme G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) und der Entscheidung G 7/95 (ABI. EPA 1996, 626) und könne nicht einfach als zusätzliches Vorbringen zu einem bereits im Verfahren befindlichen Einspruchsgrund gewertet werden.

between this procedural defect and the final decision, otherwise the alleged defect could not be considered decisive and hence not fundamental. The petitioner had failed to establish either of these. Firstly, the reasoning given by the board of appeal in respect of the auxiliary request was directly related to the arguments put forward in writing by the proprietor-respondent, and hence was based on "grounds or evidence" on which it had had the opportunity to comment. Furthermore, no provision of the EPC required a board of appeal to provide a party with all foreseeable arguments in favour of or against a request in advance (see G 6/95, OJ EPO 1996, 649).

In **R 2/08**, the petitioner maintained that the board of appeal had violated his right to be heard over the grounds on which the contested decision was based, in particular by ruling out his novelty objection. In the decision for which review was sought, the board of appeal had ruled out the novelty objection because it was a fresh ground for opposition first introduced with the notice of appeal and had to be ruled out for lack of the respondent's approval. Citing board of appeal case law (e.g. T 105/94), with regard to the opposition procedure the Enlarged Board ruled in particular that a ground for opposition not substantiated in the notice of opposition could not be deemed to have been validly introduced into the proceedings simply because the appellant had crossed the relevant box on the opposition form. Moreover, if a new document in support of a novelty objection was submitted for the first time at the appeal stage, this in itself constituted a fresh ground for opposition within the meaning of G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) and G 7/95 (OJ EPO 1996, 626) and could not be regarded as a mere addition of arguments to a ground for opposition which was already in the proceedings. Hence the submission of a new document in support of an alleged lack of novelty only at the appeal stage clearly did constitute a fresh ground for opposition and, despite the crossing of the relevant box, could not be regarded as merely adding arguments, as the appellant wrongly maintained. The appeal board's decision was fully in keeping with

n'avait pu prendre position et, en deuxième lieu, qu'il existait un lien de causalité entre ce vice de procédure et la décision passée en force chose jugée. Dans le cas contraire, le vice allégué ne pourrait être considéré comme décisif et, partant, comme fondamental. Le requérant n'a pu établir ni l'un, ni l'autre. Premièrement, le raisonnement de la chambre de recours eu égard à la requête subsidiaire était directement lié aux arguments invoqués sous forme écrite par le titulaire-intimé, et il était donc fondé sur des "motifs" au sujet desquels ce dernier avait pu prendre position. De plus, aucune disposition de la CBE ne contraint une chambre de recours à fournir d'avance à une partie tous les arguments prévisibles à l'appui ou à l'encontre d'une requête (cf. G 6/95, JO OEB 1996, 649).

Dans l'affaire **R 2/08**, la requérante soutenait que la chambre de recours avait violé son droit d'être entendu en ce qui concerne les motifs sur lesquels la décision attaquée était fondée notamment en écartant sa prétention tirée du défaut de nouveauté. Dans la décision attaquée par la présente requête en révision, le motif tiré du défaut de nouveauté a été écarté par la chambre de recours pour la raison qu'il s'agissait d'un nouveau motif d'opposition introduit pour la première fois avec le mémoire de recours et qu'il devait être écarté à défaut du consentement de l'intimé. S'appuyant sur la jurisprudence des chambres de recours qu'elle a rappelé (voir par exemple T 105/94), la Grande Chambre de recours a notamment jugé s'agissant de la procédure d'opposition qu'en l'absence de toute motivation dans le mémoire d'opposition, un motif d'opposition ne saurait être considéré avoir été valablement introduit dans la procédure par la requérante par le simple fait d'avoir coché la case correspondante dans le formulaire d'opposition. Par ailleurs au stade du recours, la production d'un nouveau document pour motiver une prétendue absence de nouveauté pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours constituait lui un nouveau motif d'opposition au sens de l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420) et de la décision G 7/95 (JO OEB 1996, 626), et ne pouvait être considérée comme un simple ajout d'arguments à un motif d'opposition qui se serait déjà trouvé dans la procédure. Il s'ensuivait

Daraus folge, dass ein im Beschwerdeverfahren vorgelegtes neues Dokument, mit dem ein angeblicher Neuheitsmangel zum ersten Mal begründet werde, tatsächlich ein neuer Einspruchsgrund sei und trotz der Tatsache, dass im Einspruchsformblatt das entsprechende Kästchen angekreuzt gewesen sei, nicht als bloßes zusätzliches Vorbringen zu einem bereits im Verfahren befindlichen Einspruchsgrund angesehen werden könne, wie der Antragsteller fälschlich behauptete. Die Entscheidung der Beschwerdekammer stehe voll und ganz im Einklang mit den in der Rechtsprechung entwickelten Regeln für die Behandlung neuer Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren. Die Große Beschwerdekammer erklärte ferner, dass ein Verfahrensbeteiligter, der eine Beschwerdekammerentscheidung zu seinen Gunsten erwirken wolle, aktiv am Verfahren teilnehmen müsse.

In **R 3/08** hatte der Antragsteller behauptet, sein Anspruch auf rechtliches Gehör sei verletzt worden, weil man einem seiner Angestellten nicht gestattet habe, sich in der mündlichen Verhandlung in Englisch zu äußern (Verfahrenssprache war Deutsch). Die Große Beschwerdekammer teilte diese Ansicht nicht. Der Angestellte war als eine Begleitperson im Sinne der Entscheidung G 4/95 (ABI. EPA 1996, 412) zu behandeln. Gemäß dieser Entscheidung besteht kein Rechtsanspruch auf mündliche Ausführungen; sie dürfen nur mit Zustimmung des EPA und nach seinem Ermessen gemacht werden. Darüber hinaus hatte der Vertreter des Antragstellers seinen Antrag auf Verdolmetschung ins Deutsche selbst zurückgezogen; dies geschah allerdings, bevor bekannt wurde, dass der Angestellte anwesend sein würde – zu diesem Zeitpunkt war die Frist für die Beantragung der Verdolmetschung bereits abgelaufen. Die Ausführungen des Angestellten hätten jedoch vom zugelassenen Vertreter in Deutsch vorgetragen werden können. Die Entscheidung der Kammer stellte daher weder einen Ermessensmissbrauch dar, noch wurde dadurch der Anspruch des Antragstellers auf rechtliches Gehör unzulässig eingeschränkt.

In **R 9/08** behauptete der Antragsteller, die Beschwerdekammer habe den gesamten Offenbarungsgehalt eines Dokuments gewürdigt, von dem jedoch

appeal board case law on the handling of fresh grounds for opposition at the appeal stage. The Enlarged Board also stated that a party expecting a board of appeal to rule in its favour had a duty to take an active part in the proceedings.

In **R 3/08** the petitioner alleged that his right to be heard had been breached in that an employee of his had not been allowed to make submissions in English at the oral proceedings (the language of proceedings being German). The Enlarged Board disagreed. The employee had to be considered an accompanying person within the meaning of G 4/95 (OJ EPO 1996, 412). According to this decision, oral submissions could not be made as of right, but only with the permission of and at the discretion of the EPO. Moreover, the petitioner's representative had himself cancelled his own request for translation into German, albeit before it was known the employee would be attending, by which time the period of time for requesting translation had already lapsed. The employee's submissions could have been presented by the professional representative in German. Thus the board's decision neither constituted a misuse of its discretion nor unduly restricted the petitioner's right to be heard.

In **R 9/08** the petitioner based its case on the allegation that the board had taken into account the whole disclosure of a document, only part of which had been

en résumé que la production d'un nouveau document pour motiver une prétendue absence de nouveauté pour la première fois au cours de la phase de recours constituait bel et bien un nouveau motif d'opposition et ne pouvait, en dépit d'une case correspondante cochée dans le formulaire d'opposition, être considérée comme un simple ajout d'arguments à un motif d'opposition qui se trouvait déjà dans la procédure, comme le prétendait de façon infondée la requérante. La décision de la chambre de recours correspondait parfaitement aux règles développées par la jurisprudence concernant le traitement de nouveaux motifs d'opposition en phase de recours. La Grande Chambre a également précisé que la partie qui réclame d'une chambre de recours une décision en sa faveur se doit de participer activement à la procédure.

Dans l'affaire **R 3/08**, le requérant a invoqué une violation de son droit d'être entendu du fait que l'un de ses employés n'avait pas été autorisé à présenter des moyens en anglais lors de la procédure orale (la langue de la procédure étant l'allemand). La Grande Chambre de recours n'a pas partagé cet avis. L'employé devait être considéré comme un assistant au sens de la décision G 4/95 (OJ OEB 1996, 412), selon laquelle un exposé oral ne peut être effectué par un assistant de plein droit, mais seulement avec l'autorisation de l'OEB qui est accordée discrétionnairement. En outre, le mandataire du requérant avait lui-même annulé sa demande d'interprétation en allemand, certes avant de savoir que l'employé serait présent, mais lorsqu'il en a eu connaissance, le délai pour demander l'interprétation avait déjà expiré. Le mandataire aurait pu effectuer lui-même l'exposé en allemand. Par conséquent, cette décision de la chambre ne constituait pas un abus de son pouvoir d'appréciation et ne limitait pas indûment le droit du requérant d'être entendu.

Dans l'affaire **R 9/08**, le requérant a fait valoir à l'appui de sa requête que la chambre avait pris en considération l'ensemble de la divulgation d'un docu-

nur ein Teil Gegenstand des Verfahrens gewesen sei und zu dem er sich somit nicht habe äußern können. Er brachte weiter vor, dass dieses Schriftstück für die Entscheidung der Kammer ausschlaggebend gewesen sei. Dieses Vorbringen musste ins Leere laufen, weil die Große Beschwerdekammer dafür die sachliche Richtigkeit der Schlussfolgerungen, zu denen die Kammer gelangt war, hätte überprüfen müssen. In der Entscheidungsbegründung deutete nichts darauf hin, dass die Kammer bei ihrer Entscheidungsfindung andere Passagen des Schriftstücks herangezogen hatte als diejenigen, die sie zitiert und auf die sie ausdrücklich Bezug genommen hat. Die Große Beschwerdekammer befand den Antrag für offensichtlich unbegründet.

In **R 10/08** machte der Antragsteller geltend, dass der Vorsitzende der Kammer gegen Artikel 15 (5) VOBK 2007 verstoßen habe, weil er die abschließenden Anträge der Beteiligten nicht festgestellt habe, bevor die sachliche Debatte für beendet erklärt worden sei. Dadurch sei der Antragsteller daran gehindert worden, einen weiteren Antrag zu stellen, denn er sei davon ausgegangen, dass die sachliche Debatte nicht beendet werden könne, solange der Vorsitzende die Schlussanträge der Parteien nicht festgestellt habe. Die Große Beschwerdekammer wies darauf hin, dass ein Verstoß gegen Artikel 15 (5) VOBK 2007 nur insoweit von Belang sei, als er einen schwerwiegenden Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ oder einen schwerwiegenden Verfahrensmangel nach Artikel 112a (2) d) EPÜ in Verbindung mit Regel 104 b) EPÜ begründe. Sie befand, dass der Antragsteller ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den Gründen und Beweismitteln zu äußern, die der Entscheidung der Kammer zugrunde lagen, sowie dass die Entscheidung auf der sachlichen Debatte beruhte und auf die erörterten Anträge Bezug nahm. Hinsichtlich einer etwaigen schwerwiegenden Verletzung von Artikel 113 (2) EPÜ wurde auf G 7/93 (ABI. EPA 1994, 775) verwiesen, wonach sich aus dieser Bestimmung keinerlei Rechte des Anmelders ableiten, die das EPA verpflichten würden, einen vom Anmelder gestellten Änderungsantrag zu berücksichtigen. Die Bestimmung besage lediglich, dass das

in the proceedings and on which the petitioner had therefore not been able to comment. It was alleged that this document had been decisive for the board's finding. This argument had to fail, as it would require the Enlarged Board to examine whether or not the substantive conclusions arrived at by the board were justified. There was no indication in the reasons for the decision that in order to arrive at its conclusions the board had had recourse to passages of the document other than the one reproduced and expressly referred to by the board of appeal. The Enlarged Board found the petition clearly unallowable.

In **R 10/08**, the petitioner alleged that the chairman of the board had infringed Article 15(5) RPBA 2007 by not stating the final requests of the parties before declaring the debate closed. This had prevented the petitioner from filing a further request, as he believed that the debate could not be closed prior to the chairman stating the final requests of the parties. The Enlarged Board pointed out that an infringement of Article 15(5) RPBA 2007 could only become relevant in so far as it involved a fundamental violation of Article 113 EPC or a fundamental procedural defect under Article 112a(2)(d) EPC in combination with Rule 104(b) EPC. The Enlarged Board found that the petitioner had had sufficient opportunity to comment on the grounds and evidence on which the board's decision was based, and that the board's decision was based on the debate and referred to the debated requests. As far as a possible fundamental violation of Article 113(2) EPC was concerned, reference was made to G 7/93 (OJ EPO 1994, 775), according to which this provision did not give any right to an applicant in the sense that the EPO was bound to consider a request for amendment put forward by the applicant. The effect of the provision was merely to forbid the EPO from considering and deciding upon any text of an application other than that submitted to it or agreed by the applicant or proprietor. There being no evidence that the petitioner indicated any wish to file further requests, the board decided upon a text

ment, alors qu'une partie seulement de ce document avait été utilisée pendant la procédure et que, par conséquent, il n'avait pu prendre position qu'au sujet de la partie concernée. L'argument invoqué, selon lequel ce document avait été décisif pour les conclusions de la chambre, ne pouvait être opérant, car il aurait contraint la Grande Chambre de recours à examiner si les conclusions quant au fond de la chambre étaient ou non justifiées. Rien n'indiquait dans les motifs de la décision que pour parvenir à ses conclusions, la chambre avait utilisé des passages du document autres que celui reproduit et expressément mentionné par elle. La Grande Chambre a estimé que la requête était manifestement irrecevable.

Dans l'affaire **R 10/08**, le requérant a allégué que le président de la chambre avait enfreint l'article 15(5) RPCR 2007 en omettant de donner lecture des requêtes finales des parties avant de prononcer la clôture des débats. Croyant que les débats ne pouvaient être clos avant cette lecture, le requérant n'avait dès lors pas pu présenter une requête supplémentaire. La Grande Chambre a fait observer qu'il ne pouvait y avoir violation de l'article 15(5) RPCR 2007 que si elle impliquait une violation fondamentale de l'article 113 CBE ou un vice fondamental de procédure au titre de l'article 112bis(2)d) CBE ensemble la règle 104b) CBE. Selon elle, le requérant avait eu suffisamment l'occasion de prendre position sur les motifs et les preuves sur lesquels la chambre avait fondé sa décision et celle-ci s'appuyait sur les débats et se référait aux requêtes pertinentes. S'agissant d'une éventuelle violation fondamentale de l'article 113(2) CBE, il a été fait référence à la décision G 7/93 (JO OEB 1994, 775), selon laquelle cette disposition de la CBE ne confère aucun droit au demandeur, en ce sens que l'OEB n'est en aucune manière tenu de prendre en considération une requête en modification du demandeur. Cette disposition a uniquement pour effet d'interdire à l'OEB d'examiner et de prendre une décision sur un texte de la demande autre que le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet. En l'absence de preuves indiquant que le requérant souhaitait présenter des requêtes

EPA der Prüfung einer Anmeldung und der Entscheidung darüber keine andere Fassung zugrunde legen dürfe als die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung. Da keine Hinweise darauf vorlagen, dass der Antragsteller seinen Wunsch zu erkennen gegeben hatte, weitere Anträge zu stellen, entschied die Kammer über eine vom Patentinhaber vorgelegte Fassung. Der Überprüfungsantrag wurde als offensichtlich unbegründet verworfen.

7.7 Sonstige schwerwiegende Verfahrensmängel

In **R 1/08** wurde im Überprüfungsantrag ebenfalls ein schwerwiegender Verfahrensmangel nach Artikel 112a (2) d) EPÜ geltend gemacht, weil in der Entscheidung, deren Überprüfung beantragt wurde, in Bezug auf einen Hilfsantrag keine Begründung gegeben worden sei. Die Große Beschwerdekammer ließ offen, ob diese Rechtsfrage nach Artikel 112a (2) oder Regel 104 EPÜ überhaupt überprüft werden könne, und verwies lediglich darauf, dass der Antragsteller selbst eingeräumt habe, dass die Entscheidung begründet sei. Die Große Kammer prüfte die Entscheidung nicht in der Sache, d. h. hinsichtlich der materiellrechtlichen Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, weil diese in die alleinige und abschließende Zuständigkeit der Beschwerdekammer falle. Es reiche aus, dass die Beschwerdekammer nicht *infra petita*, sondern über alle wirksamen Anträge entschieden und ihre Entscheidung begründet habe. Der Überprüfungsantrag sei daher nicht begründet.

In **R 10/08** bestand der angebliche schwerwiegende Verfahrensmangel darin, dass die Kammer über eine Beschwerde entschieden habe, ohne über einen hierfür relevanten Antrag zu entscheiden (Regel 104 b) EPÜ). Die Große Beschwerdekammer verwies auf G 12/91 (ABI. EPA 1994, 285), wonach der Zeitpunkt der Verkündung nicht der Zeitpunkt sei, bis zu dem die Parteien noch vortragen können; dieser Zeitpunkt liege früher, damit die entscheidende Stelle die zu erlassende Entscheidung aufgrund des abgeschlossenen Vortrags der Parteien beraten und nach Beratung treffen kann. Die Parteien müssen davon ausgehen, dass nach der Beratung eine Entscheidung ergehen kann, sofern die

submitted to it by the proprietor. The petition was rejected as clearly unallowable.

7.7 Any other fundamental procedural defect

In **R 1/08** the petition also alleged a fundamental procedural defect under Article 112a(2)(d) EPC, namely the lack of reasoning with respect to an auxiliary request in the decision for which review was sought. The Enlarged Board of Appeal left open the question whether Article 112a(2) EPC or Rule 104 EPC provided at all for the possibility of a review based on this point of law and noted only that the petitioner had acknowledged that the decision under review was reasoned. The Enlarged Board did not enter into a review of the merits of the decision, i.e. the substantive assessment of inventiveness, as this belonged to the final and exclusive competence of the board of appeal. It was sufficient that the board of appeal had decided on all valid requests and not *infra petita* and that it had given reasons. The petition for review was therefore not allowable.

In **R 10/08** the alleged fundamental procedural defect was that the board decided on the appeal without deciding on a request relevant to that decision (Rule 104(b) EPC). The Enlarged Board referred to G 12/91 (OJ EPO 1994, 285), according to which the moment a decision is announced is not the last moment at which parties may still make submissions – this must be done at an earlier point in the proceedings to allow the decision-making department time to deliberate and then to issue its decision based on the parties' submissions. The parties have to expect that, unless the debate is reopened, a decision can be given after deliberation. Thus the last point in time for the petitioner to inter-

supplémentaires, la chambre a pris une décision sur le texte proposé par le titulaire du brevet. La requête en révision a été rejetée comme étant manifestement non fondée.

7.7 Autre vice fondamental de procédure

Dans l'affaire **R 1/08**, le requérant faisait là aussi valoir un vice fondamental de procédure au sens de l'article 112bis(2)d), à savoir l'absence de motifs concernant une requête subsidiaire dans la décision dont la révision était demandée. La Grande Chambre a laissé en suspens la question de savoir si l'article 112bis(2) CBE ou la règle 104 CBE prévoyait une quelconque possibilité de procéder à une révision sur la base de cette question de droit, et elle s'est bornée à constater que le requérant avait reconnu que la décision ayant donné lieu à la requête en révision était motivée. La Grande Chambre n'a pas réexaminé la décision quant au fond, à savoir sur l'appréciation sur le fond de l'activité inventive, estimant que cela relevait de la compétence exclusive exercée par la chambre de recours en dernière instance. Il suffisait que la chambre de recours ait statué sur toutes les requêtes valables sans faire d'omission, et qu'elle ait indiqué ses motifs. La requête en révision était manifestement non fondée.

Dans l'affaire **R 10/08**, il était allégué que la chambre avait commis un vice fondamental de procédure en ce qu'elle avait statué sur le recours sans statuer sur une requête pertinente pour cette décision (règle 104b) CBE). La Grande Chambre s'est référée à la décision G 12/91 (JO OEB 1994, 285), selon laquelle le moment du prononcé d'une décision n'est pas le dernier moment jusqu'où les parties peuvent encore présenter des observations. Le dernier moment est antérieur afin que l'instance de décision puisse délibérer et, après délibération, rendre sa décision sur la base des conclusions des parties. Les parties peuvent s'attendre à ce qu'une décision soit rendue à l'issue des délibé-

sachliche Debatte nicht wieder eröffnet wird. Der letzte Zeitpunkt, zu dem der Antragsteller hätte eingreifen können, wäre also der Moment gewesen, in dem der Vorsitzende die sachliche Debatte für beendet erklärt und die Kammer sich zur Beratung zurückgezogen hatte. Er hätte dann beantragen müssen, die sachliche Debatte wieder zu eröffnen, wenn er einen weiteren Antrag einreichen wollte. Der Überprüfungsantrag wurde als offensichtlich unbegründet verworfen.

8. Einreichen geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren

8.1 Änderungen nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung

Nach Artikel 13 (3) VOBK 2007 werden Änderungen des Vorbringens nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem bzw. den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist.

In **T 253/06** stellte die Kammer fest, dass nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsanträge in Einklang mit Artikel 13 (3) VOBK 2007 auch dann als unzulässig angesehen werden können, wenn sie innerhalb einer gesetzten Frist eingereicht wurden, aber nicht substantiiert sind, d. h. nicht mit Erklärungen dazu versehen sind, was mit den vorgenommenen Änderungen bezweckt und wie damit den im Lauf des Verfahrens erhobenen Einwänden begegnet werden soll. Es ist in einem solchen Fall weder der Kammer noch den anderen am Verfahren Beteiligten zuzumuten, diesbezügliche Überlegungen anzustellen, insbesondere, wenn es sich um eine größere Anzahl von Anträgen und um Anspruchsmerkmale handelt, die neue Aspekte darstellen.

8.2 Mehrseitiges Beschwerdeverfahren – von der Einspruchsabteilung nicht geprüfte Anträge

In Artikel 12 (4) VOBK 2007 wird betont, dass die Kammer das Vorbringen eines Beteiligten unberücksichtigt lassen kann, das in erster Instanz als verspätet nicht zugelassen worden ist. In diese Richtungweisend stellt Artikel 12 (4) VOBK 2007 auch klar, dass neues Vorbringen kaum

vene would have been the moment at which the chairman declared the debate closed for deliberation. He should then have requested that the debate be re-opened if he intended to file a further request. The petition was rejected as clearly unallowable.

8. Filing of amended claims in appeal proceedings

8.1 Amendments after arrangement of oral proceedings

Under Article 13(3) RPBA 2007, amendments made after oral proceedings have been arranged cannot be admitted if they raise issues which the board or the other party or parties cannot reasonably be expected to address without an adjournment of the oral proceedings.

Moreover, in **T 253/06**, the board held that it was permissible under Article 13(3) RPBA 2007 to regard as belated auxiliary requests filed after oral proceedings had been arranged but within the prescribed period, if those requests were not substantiated, i.e. not accompanied by reasons explaining why the amendments had been made and how they were intended to overcome the objections raised in the course of the proceedings. In such cases, neither the board nor the other parties to the proceedings could reasonably be expected to consider these points, especially if there were a large number of requests and the features of the claims raised new aspects.

8.2 Inter partes appeals – requests not examined by the opposition division

Article 12(4) RPBA 2007 provides that the board may refuse to consider submissions excluded by the first-instance department as belated. It similarly makes clear that new submissions are unlikely to be considered if they ought to have been presented in the

rations, à moins que les débats soient ouverts. Ainsi, le dernier moment jusqu'auquel le requérant aurait pu intervenir était celui où le président a prononcé la clôture des débats pour délibération. C'est alors qu'il aurait dû demander la réouverture des débats s'il avait l'intention de déposer une requête supplémentaire. La requête en révision a donc été rejetée comme étant manifestement non fondée.

8. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

8.1 Modifications après fixation de la date de la procédure orale

Selon l'article 13(3) RPCR 2007, les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne sont pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre ou les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

En outre, la chambre a déclaré, dans l'affaire **T 253/06**, que des requêtes subsidiaires présentées après que la date de la procédure orale a été fixée, peuvent aussi, en accord avec l'article 13(3) RPCR 2007, être considérées comme irrecevables lorsqu'elles ont été produites dans le délai imparti, mais n'ont pas été étayées, c'est-à-dire que le but des modifications apportées n'a pas été expliqué, ni la façon dont elles sont censées répondre aux objections soulevées au cours de la procédure. Dans une telle espèce, il ne saurait être exigé ni de la chambre, ni des autres parties à la procédure qu'elles s'interrogent sur ces points, en particulier lorsque le nombre de requêtes est élevé et lorsqu'il s'agit de caractéristiques représentant de nouveaux aspects dans les revendications.

8.2 Recours inter partes – requêtes non examinées par la division d'opposition

L'article 12(4) RPCR 2007 souligne que la chambre est en droit de ne pas prendre en considération des moyens, invoqués par une partie, qui n'ont pas été jugés recevables en première instance en raison de leur présentation tardive. Pointant dans cette direction,

Aussicht auf Berücksichtigung hat, wenn der entsprechende Vortrag schon in erster Instanz veranlasst gewesen wäre (**T 339/06**, **T 416/07**).

In **T 240/04** stellte sich die Kammer die Frage, ob der dritte Hilfsantrag in das Beschwerdeverfahren zuzulassen war, da dessen Gegenstand vom Gegenstand der angegriffenen Entscheidung nach Aufgabe und Lösung divergierte und bis dahin nicht erörtert worden war. Sie verwies auf die von der Großen Beschwerdekammer entwickelten Grundsätze zu dem im EPÜ vorgesehenen zweiseitigen Beschwerdeverfahren, wonach dieses Verfahren vorwiegend dem Recht der Beteiligten auf Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung in einem gerichtsformigen Verfahren diene. Insbesondere sei in G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) festgestellt worden, dass der Hauptzweck des zweiseitigen Beschwerdeverfahrens darin bestehe, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die für sie nachteilige Entscheidung anzufechten und ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung zu erwirken.

Im vorliegenden Fall habe der Beschwerdeführer den jetzigen Hilfsantrag 3 vor der Einspruchsabteilung stellen können. Dies sei sogar geboten gewesen, denn der geänderte unabhängige Anspruch betreffe eine mit dem ursprünglichen technischen Problem nur entfernt verwandte Aufgabe und bringe einen vorher nicht erörterten Sachverhalt ein. Der Beschwerdeführer habe also damit rechnen müssen, dass die Kammer nicht in der Lage sein würde, diese Sache zu entscheiden. In einer solchen Situation den neuen Antrag zuzulassen, würde einem Patentinhaber praktisch die Möglichkeit geben, nach Belieben eine Zurückverweisung an die Erstinstanz zu erzwingen. Dies würde den Einsprechenden benachteiligen und wäre auch nicht verfahrensökonomisch. Aus diesen Gründen ließ die Kammer den dritten Hilfsantrag nicht in das Verfahren zu.

In **T 339/06** wurden die Hilfsanträge 5 bis 7 einen Monat vor dem Tag der mündlichen Verhandlung eingereicht. Bei einem erstmalig im Beschwerdever-

first-instance proceedings (**T 339/06**, **T 416/07**).

In **T 240/04** the question was whether the board should admit the patentee's third auxiliary request into the proceedings, as in terms of problem and solution its subject-matter differed from that of the contested decision and had not previously been discussed. The board drew on the principles developed by the Enlarged Board for inter partes appeal proceedings under the EPC. One of those principles was that such proceedings served primarily to safeguard the parties' right to a review of first-instance decisions in the context of judicial proceedings. G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) in particular stated that their purpose was mainly to give the losing party the possibility of challenging the adverse first-instance decision and getting a court judgment on whether it was sound.

In the case in point, the appellant could – and should – have presented his third auxiliary request at the opposition stage: the amended independent claim related to a technical problem only distantly related to the original one, thereby bringing into the proceedings matter not hitherto discussed. So he should have realised that the board would be unable to decide on it. In practice, admitting the new request in such circumstances would enable patentees to obtain remittals to the department of first instance as they pleased. That would be detrimental both to opponents and to procedural economy. For these reasons, the board declined to admit it into the proceedings.

In **T 339/06**, auxiliary requests 5 to 7 were filed one month before the date of oral proceedings. When a patentee's request was filed for the first time in

l'article 12(4) RPCR 2007 dispose tout aussi clairement que de nouveaux moyens ont peu de chances d'être pris en considération s'ils avaient pu être produits dès la première instance (**T 339/06**, **T 416/07**).

Dans l'affaire **T 240/04**, la chambre s'est penchée sur la question de savoir si la troisième requête subsidiaire devait être admise dans la procédure de recours étant donné que, vu sous l'angle du problème et de sa solution, son objet divergeait de celui de la décision attaquée et qu'il n'avait pas été examiné jusqu'alors. Elle a renvoyé aux principes établis par la Grande Chambre de recours concernant la procédure de recours inter partes prévue par la CBE, selon lesquels cette procédure sert essentiellement à garantir le droit des parties à faire réexaminer la décision de première instance dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il a été notamment établi, dans la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408) que la finalité de la procédure de recours inter partes était principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester la décision de la division d'opposition lui faisant grief et d'obtenir une décision de nature juridictionnelle sur le bien-fondé de la décision de première instance.

En l'espèce, la requérante avait pu présenter devant la division d'opposition la nouvelle requête subsidiaire 3. Cela était même indispensable, car la revendication indépendante modifiée portait sur un problème n'ayant qu'un rapport lointain avec le problème technique initial et introduisait des éléments qui n'avaient pas été examinés auparavant. La requérante devait donc s'attendre à ce que la chambre ne soit pas en mesure de statuer sur l'affaire. Déclarer la nouvelle requête recevable dans de telles circonstances reviendrait pratiquement à donner la possibilité au titulaire d'un brevet d'obtenir de force, et selon sa convenance, un renvoi à la première instance, ce qui porterait préjudice à l'opposant et serait contraire à l'économie de la procédure. Par conséquent, la chambre n'a pas admis la troisième requête subsidiaire dans la procédure.

Dans l'affaire **T 339/06**, les requêtes subsidiaires 5 à 7 avaient été déposées un mois avant la date de la procédure orale. Dans le cas d'une requête présen-

fahren vorgelegten Antrag des Patentinhabers sei zu prüfen, inwieweit der gestellte Antrag mit dem verwaltungsgerichtlichen Charakter des zweiseitigen Beschwerdeverfahrens im Sinne der G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) zu vereinbaren sei. Diese Frage sei dann besonders relevant, wenn das erteilte Patent mehrere unabhängige Ansprüche in derselben Kategorie enthalte und die Kammer durch den neuen Antrag unter Umständen gezwungen wäre, erstmalig im Beschwerdeverfahren ausschließlich über einen Anspruchsgegenstand zu befinden, welcher sich auf eine grundsätzlich unterschiedliche Ausführungsform der Erfindung beziehen könnte, gegenüber denjenigen Ausführungsformen, die Gegenstand der Entscheidung der Einspruchsabteilung waren. Insbesondere sei also die Zulässigkeit eines erstmalig im Beschwerdeverfahren vorgelegten Antrags, der sich ausschließlich auf einen unabhängigen Anspruch beziehe, der zwar vom Umfang des Einspruchs mit umfasst gewesen sei, aber in der erstinstanzlichen Entscheidung außer Betracht geblieben sei, im Hinblick darauf zu beurteilen, ob dieser Antrag auch früher hätte vorgebracht werden können.

In der vorliegenden Sache begründete die Kammer ausführlich, dass die Hilfsanträge 5 bis 7 ohne Weiteres auch früher während des Einspruchsverfahrens hätten gestellt werden können. Diese Hilfsanträge seien daher als verspätet vorgebracht anzusehen. Insbesondere gelte dies bei Vorlage dieser Anträge mit der Beschwerdebegründung und a fortiori, wie im vorliegenden Fall, bei späterem Einreichen dieser Anträge. Die Kammer verwarf die Hilfsanträge als unzulässig.

8.3 Mehrseitiges Beschwerdeverfahren – im Einspruchsverfahren zurückgenommener Antrag

Beim strittigen Antrag in **T 390/07** handelte es sich nicht um einen neuen Antrag, sondern um einen früheren Antrag, zu dem keine Entscheidung erging, weil er im Einspruchsverfahren zurückgenommen wurde, nachdem die Einspruchsabteilung mitgeteilt hatte, dass der Anspruch gemäß Artikel 83 EPÜ für unzulässig befunden würde.

appeal proceedings, the board had to consider whether it was compatible with the judicial nature of inter partes appeal proceedings, as described in G 9/91 (OJ EPO 1993, 408). This question was especially relevant if the granted patent contained several independent claims in the same category and the new request might require the board to decide in appeal proceedings, for the first time, on matter which could relate to an embodiment quite different from those on which the opposition division had based its decision. Thus, in particular, the admissibility of a request first submitted in appeal proceedings and relating solely to an independent claim which, although within the scope of the opposition, had not been considered in the first-instance decision had to be decided in the light of whether it could also have been submitted earlier.

In the case in point, the board showed that auxiliary requests 5 to 7 could easily have been submitted earlier, at the opposition stage. They were therefore to be regarded as late-filed. This applied in particular to requests filed with the statement of grounds for appeal, and a fortiori to those filed later (as here). The board duly rejected them as inadmissible.

8.3 Inter partes appeals – request withdrawn before the opposition division

In **T 390/07** the request at issue was not a new request but one which was before the opposition division and on which no decision was made as it was withdrawn because the opposition division had expressed the opinion that the claim would not be allowable under Article 83 EPC.

tée pour la première fois dans la procédure de recours par le titulaire du brevet, il convient d'examiner dans quelle mesure la requête présentée est compatible avec le caractère contentieux de la procédure de recours inter partes, au sens de la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408). Cette question revêt une importance particulière lorsque le brevet délivré contient plusieurs revendications indépendantes relevant de la même catégorie et que la nouvelle requête pourrait contraindre la chambre de statuer pour la première fois, au stade de la procédure de recours, exclusivement sur des revendications couvrant un mode de réalisation de l'invention fondamentalement différent des modes de réalisation qui avaient fait l'objet de la décision de la division d'opposition. Il convenait donc, en particulier, de juger de la recevabilité d'une requête produite pour la première fois en procédure de recours, se rapportant exclusivement à une revendication indépendante s'inscrivant, certes, dans la portée du recours mais qui n'avait pas été prise en considération dans la décision de première instance, en se demandant si cette requête aurait tout aussi bien pu être présentée plus tôt.

En l'espèce, la chambre a développé de nombreux arguments à l'appui du fait que les requêtes subsidiaires 5 à 7 auraient pu être présentées à un stade plus précoce, lors de la procédure d'opposition. Ces requêtes subsidiaires devaient donc être considérées comme présentées tardivement. Le même principe s'applique lorsque ces requêtes sont présentées avec les motifs du recours et a fortiori, comme dans la présente espèce, lorsqu'elles sont présentées tardivement. La chambre a donc rejeté les requêtes subsidiaires pour irrecevabilité.

8.3 Recours inter partes – retrait d'une requête devant la division d'opposition

Dans l'affaire **T 390/07**, la requête en cause n'était pas nouvelle. Elle avait déjà été présentée à la division d'opposition, mais n'avait fait l'objet d'aucune décision parce qu'elle avait ensuite été retirée, la division d'opposition ayant estimé que la revendication en question n'était pas admissible au titre de l'article 83 CBE.

Die Kammer wies darauf hin, dass das Beschwerdeverfahren der Überprüfung dessen dient, was in der ersten Instanz entschieden wurde (und damit zwangsläufig nicht dessen, was nicht entschieden wurde, s. T 528/93). Eine Grundlage für die Zulassung eines im erstinstanzlichen Verfahren zurückgenommenen Antrags in das Beschwerdeverfahren ist – wie bei jedem anderen im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag – ausschließlich dann gegeben, wenn dieser Antrag möglicherweise die Gründe für die Entscheidung ausräumen kann, die über einen anderen Antrag getroffen wurde. In der Regel wird es unwahrscheinlich sein, dass ein Antrag, der vor der ersten Instanz zurückgenommen wurde, weil er sonst ganz offensichtlich gescheitert wäre, die Gründe für die Zurückweisung eines Antrags ausräumen kann, der weniger eindeutig zu beanstanden war; gleichwohl steht es dem Beschwerdeführer frei, zu versuchen, die Kammer vom Gegenteil zu überzeugen. Im vorliegenden Fall brachte der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung aber nicht vor, warum sein zuvor zurückgezogener Antrag (und jetziger Hauptantrag) der angefochtenen Entscheidung entgegenstehen könnte.

Der im Beschwerdeverfahren gestellte Antrag, der im Einspruchsverfahren durch einen anderen Antrag ersetzt worden war, weil er sonst offensichtlich gescheitert wäre und der Anmelder so eine entsprechende formelle Entscheidung verhindern wollte, wurde von der Kammer für unzulässig befunden.

8.4 Wiederaufnahme breiterer Ansprüche im Beschwerdeverfahren

In dem Ex-parte-Verfahren **T 1282/05** hatte der Beschwerdeführer auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung hin neue Anträge eingereicht, wobei die Anspruchssätze des geänderten Hauptantrags und des geänderten ersten und zweiten Hilfsantrags erstmalig im Beschwerdeverfahren auf bis zu diesem Zeitpunkt nicht beanspruchte und nicht diskutierte Gegenstände gerichtet wurden. Die Gegenstände der unab-

The board held that the purpose of an appeal is to review what has been decided at first instance (and, by necessary corollary, not to review what has not been decided, see T 528/93).

The only basis on which a request withdrawn at first instance may be admitted on appeal is that, as in the case of any other request filed on appeal, it may overcome the reasons for the decision actually given on another request. It must often be unlikely that a request, which was withdrawn at first instance because it became obvious it would fail, will succeed in overcoming the reasons for dismissal of a less obviously objectionable request but it is always open to an appellant to seek to persuade a board that it may. However, in its statement of grounds of appeal the appellant did not make a case why its previously withdrawn request (now renamed "main request") should overcome the reasons for the decision under appeal.

The claim request which was replaced by another request in proceedings before the opposition division because it was manifest that it would fail, thereby avoiding a formal decision, and which was filed on appeal, was considered inadmissible by the board.

8.4 Reinstating broader claims in appeal proceedings

In the ex parte case **T 1282/05**, on being summoned to oral proceedings the appellants had filed new requests, the sets of claims as per the amended main and first and second auxiliary requests relating to matter not previously claimed or discussed in the appeal proceedings. The independent claims in these requests were worded far more broadly than the matter previously claimed in the appeal proceedings and

La chambre a fait valoir que le but d'un recours est de réexaminer ce qui a été décidé en première instance (et non pas, de façon corollaire, de réexaminer ce qui n'a pas été décidé, voir T 528/93). Une requête retirée en première instance ne peut être admise au stade de la procédure de recours que si, comme pour toute autre requête présentée à ce stade, elle invalide les motifs d'une décision effectivement rendue concernant une autre requête. Il est fort peu probable qu'une requête retirée en première instance au motif qu'elle ne pourra manifestement aboutir, parvienne à invalider les motifs de rejet d'une requête appelant des objections moins évidentes, mais le requérant peut toujours essayer de convaincre une chambre que c'est le cas. Or, dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant n'a présenté aucun argument selon lequel sa requête précédemment retirée (désormais appelée la "requête principale") invaliderait les motifs de la décision faisant l'objet du recours.

La requête, qui avait été remplacée par une autre requête lors de la procédure devant la division d'opposition parce qu'il était évident qu'elle ne pourrait aboutir, ce qui avait permis d'éviter qu'une décision officielle soit rendue, et qui a été présentée au stade du recours, a été jugée irrecevable par la chambre.

8.4 Rétablissement de revendications plus larges au cours de la procédure de recours

Dans l'affaire ex-parte **T 1282/05**, la requérante avait déposé, après la citation à la procédure orale, de nouvelles requêtes, les jeux de revendications de la requête principale modifiée et des première et deuxième requêtes subsidiaires modifiées étant dirigés pour la première fois, pendant la procédure de recours, sur des objets qui n'avaient pas encore été revendiqués, ni examinés. Les objets des revendications indépen-

hängigen Ansprüche dieser genannten Anträge waren jeweils wesentlich breiter gefasst als die bisher im Beschwerdeverfahren befindlichen Anspruchsgegenstände und stellten im Wesentlichen eine Rückkehr zum ursprünglichen Anspruch 1 dar.

Die Kammer stellte fest, dass die Änderungen nicht als Reaktion auf Einwände im Ladungsbescheid angesehen werden konnten und der Beschwerdeführer auch keine Gründe angegeben hatte. Hinzu kam, dass vergleichbare Anträge bereits in der ersten Instanz hätten vorgebracht werden können. Zudem war die Rückkehr zu einem breiteren Gegenstand nicht durch im Beschwerdeverfahren erstmals erhobene Einwände oder Einwände der angefochtenen Entscheidung motiviert, sondern beruhte anscheinend auf einer spontanen Meinungsänderung des Beschwerdeführers.

Im Hinblick auf Artikel 13 (1) und (3) VOBK 2007 legte die Kammer strenge Maßstäbe an eine Rechtfertigung an. Sie wies darauf hin, dass auch die Niederlegung der Vertretung nicht die späte Rückkehr zu einem breiteren Gegenstand, der bisher nicht Bestandteil des Beschwerdeverfahrens war, rechtfertigte, denn die Kammer musste davon ausgehen, dass alle Handlungen des früheren Vertreters in Abstimmung und mit Billigung des Beschwerdeführers erfolgt waren und daher dem Beschwerdeführer zugerechnet werden mussten. Aus den vorstehend erörterten Gründen erachtete die Kammer den geänderten Hauptantrag sowie den geänderten ersten und zweiten Hilfsantrag für nicht zulässig.

8.5 Abwesenheit des Anmelders in der mündlichen Verhandlung

Im Ex-parte-Verfahren **T 1704/06** wurde Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 etwa einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht; gleichzeitig nahm der Beschwerdeführer seinen (Hilfs-)Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Der Beschwerdeführer war bei der Anhörung nicht vertreten. Aufgrund der Erfordernisse des Artikel 113 (1) EPÜ musste die Kammer in der mündlichen Verhandlung prüfen, ob sie in der Lage war, über diesen Anspruch zu entscheiden, der Gegenstände enthielt, die bisher nicht in einem unabhängigen Anspruch vorlagen. Wenn

essentially constituted a return to the original claim 1.

The board found that the amendments could not be regarded as a response to objections in the summons, nor had the appellants given any reasons for them. Furthermore, comparable requests could have been submitted before the department of first instance. Nor was the return to broader matter motivated by objections raised for the first time at the appeal stage or in the contested decision; rather, the appellants appeared simply to have changed their mind.

In view of Article 13(1) and (3) RPBA 2007 the board applied strict yardsticks. For example, a representative's resignation could not justify a late return to broader matter not previously part of the appeal proceedings; the board had to assume that whatever that representative had done had been co-ordinated and agreed with the appellants, to whom it was therefore attributable. The board therefore held that the amended main and first and second auxiliary requests were inadmissible.

8.5 Absence of the applicant from oral proceedings

In the ex parte case **T 1704/06** claim 1 according to auxiliary request 5 was submitted about one month before the date of the oral proceedings before the board, together with the appellant's withdrawal of his (auxiliary) request for oral proceedings. The appellant was not represented at the hearing. In view of the requirements of Article 113(1) EPC, the board had to consider at the oral proceedings whether it was in a position to decide on this claim, which contained subject-matter not previously present in an independent claim. In the situation where an appellant submits new claims

dantes des requêtes précitées étaient chaque fois formulés de façon plus large que les objets des revendications faisant jusqu'alors partie de la procédure de recours, et constituait essentiellement un retour à la revendication 1 initiale.

La chambre a constaté que ces modifications ne pouvaient être considérées comme une réponse aux objections formulées dans la citation, et que la requérante n'avait pas non plus indiqué les raisons de cette modification. Par ailleurs, des requêtes similaires auraient déjà pu être présentées devant la première instance. De surcroît, le retour à un objet plus large n'était pas motivé par des objections soulevées pour la première fois dans la procédure de recours, ni par des objections formulées dans la décision attaquée, mais se fondait manifestement sur un changement d'avis spontané de la requérante.

Compte tenu de l'article 13(1) et (3) RPCR 2007, la chambre a appliqué des critères stricts. Elle a fait observer que même la démission du mandataire ne justifiait pas un retour tardif à un objet plus large non pris en compte jusqu'alors dans la procédure de recours, car la chambre doit partir du principe que tous les actes du mandataire précédent ont été entrepris en concertation avec la requérante et avec son accord, et qu'ils sont par conséquent attribuables à la requérante. Se fondant sur les motifs exposés plus haut, la chambre a considéré comme irrecevables la requête principale modifiée ainsi que les première et deuxième requêtes subsidiaires modifiées.

8.5 Absence du demandeur lors de la procédure orale

Dans l'affaire ex parte **T 1704/06**, la revendication 1 selon la requête subsidiaire 5 a été présentée environ un mois avant la date de la procédure orale devant la chambre, en même temps que le retrait, par le requérant, de sa requête (subsidiaire) tendant à recourir à la procédure orale. Le requérant n'était pas représenté à l'audience. Eu égard aux exigences de l'article 113(1) CBE, la chambre a dû examiner, lors de la procédure orale, si elle s'estimait en mesure de trancher sur cette revendication, qui contenait un objet qui n'était pas présent, auparavant, dans une revendication

ein Beschwerdeführer nach der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung neue Ansprüche einreicht, dann aber an der mündlichen Verhandlung nicht teilnimmt, hat die Kammer verschiedene Optionen. Sie kann die Prüfung schriftlich fortsetzen, den Fall zurückverweisen, ein Patent erteilen oder die Ansprüche als unzulässig zurückweisen. Sie kann aber auch die neuen Ansprüche aus sachlichen Gründen zurückweisen, insbesondere wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit, auch wenn die Ansprüche bisher noch nicht erörtert worden sind und rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung eingereicht wurden. Dies wird insbesondere der Fall sein, wenn angesichts der geltenden Rechts- und Sachlage mit einer Prüfung dieser materiellrechtlichen Erfordernisse gerechnet wird.

9. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

9.1 Allgemeines

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird in Regel 67 EPÜ 1973 bzw. Regel 103 des revidierten EPÜ geregelt. Welche dieser Bestimmungen auf den vorliegenden Fall anwendbar ist, ergibt sich aus den Übergangsbestimmungen gemäß Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 (Sonderausgabe Nr. 1 zum ABI. EPA 2007, 89). Danach ist die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 auf alle dem EPÜ 2000 unterliegenden europäischen Patentanmeldungen, europäischen Patente, Entscheidungen von Organen des Europäischen Patentamts und internationalen Anmeldungen anzuwenden.

Die Kammer in **T 1314/05** verwies auf die Entscheidung **J 10/07**, wonach eine Regel der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 dann anzuwenden sei, wenn bzw. soweit der der Regel zugeordnete Artikel des EPÜ 2000, den diese Regel näher bestimmt, auf die zu behandelnde Anmeldung anwendbar sei. Regel 67 EPÜ 1973 und Regel 103 des revidierten EPÜ seien beide den Artikeln 109 und 111 EPÜ zugeordnet, die bis auf redaktionelle Änderungen unverändert geblieben seien. Aus Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 (Sonderausgabe

after oral proceedings have been arranged but does not attend these proceedings, a board has a number of different options. It can continue the examination in writing, remit the case, grant a patent, or reject the claims as inadmissible. But it can also refuse the new claims for substantive reasons, specifically lack of inventive step, even if the claims have not been discussed before and were filed in good time before the oral proceedings. This will in particular be the case if an examination of these substantive requirements is to be expected in the light of the prevailing legal and factual situation.

9. Reimbursement of appeal fees

9.1 General issues

The reimbursement of appeal fees is governed by Rule 67 EPC 1973 or Rule 103 of the revised EPC. Which of these two rules applies to the case in point is governed by the transitional provisions under Article 2 of the decision of the Administrative Council of 7 December 2006 (Special edition No. 1 of OJ EPO 2007, 89), which states that the Implementing Regulations to the EPC 2000 apply to all European patent applications, European patents, decisions of EPO departments and international applications in so far as they are subject to the provisions of the EPC 2000.

In **T 1314/05** the board referred to **J 10/07**, which held that a rule of the Implementing Regulations to the EPC 2000 was to be applied where, or in so far as, the application in question was subject to the article to which that rule related and which was specified and supplemented by it. Rule 67 EPC 1973 and Rule 103 of the revised EPC both related to Articles 109 and 111 EPC, to which only minor editorial amendments had been made. It followed from Article 1.1 of the Council's decision of 28 June 2001 (Special edition No. 1 to OJ EPO 2007, 197) that Articles 109 and 111

indépendante. Dans le cas où un requérant présente de nouvelles revendications une fois que la date de la procédure orale a été prévue, mais n'assiste pas à cette procédure, une chambre dispose d'un certain nombre d'options différentes. Elle peut poursuivre l'examen par écrit, renvoyer l'affaire, délivrer un brevet ou rejeter les revendications comme irrecevables. Mais elle peut aussi rejeter les nouvelles revendications pour des raisons de fond, en particulier pour défaut d'activité inventive, même si les revendications n'ont pas été discutées auparavant et ont été présentées bien avant la procédure orale. Ce sera le cas, en particulier, si la situation de droit et de fait donne lieu de penser que ces conditions de fond seront examinées.

9. Remboursement de la taxe de recours

9.1 Généralités

Le remboursement de la taxe de recours est régi par la règle 67 CBE 1973 ou par la règle 103 de la CBE révisée. Les dispositions transitoires définissent laquelle de ces dispositions est applicable selon les cas, conformément à l'article 2 de la décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 (Edition spéciale n° 1 du JO OEB 2007, 89). Cet article dispose que le règlement d'exécution de la CBE 2000 s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen, des brevets européens et des décisions des instances de l'Office européen des brevets ainsi qu'aux demandes internationales, dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de la CBE 2000.

Dans l'affaire **T 1314/05**, la chambre s'est référée à la décision **J 10/07**, selon laquelle une disposition du règlement d'exécution de la CBE 2000 doit être appliquée si, et le cas échéant dans la mesure où, l'article de la CBE 2000 dont relève la disposition en question, et qui est complété par cette dernière, est applicable à la demande à instruire. Or, la règle 67 CBE 1973 et la règle 103 de la CBE révisée relèvent des articles 109 et 111 CBE, qui, hormis des modifications d'ordre rédactionnel, sont restés inchangés. Il découle de l'article premier, paragraphe 1, première phrase de la

Nr. 1 zum ABI. EPA 2007, 197) folge, dass die Artikel 109 und 111 EPÜ auf die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen europäischen Patentanmeldungen nicht anzuwenden seien, was entsprechend auch für die Regel 103 EPÜ gelte. Die Kammer schloss sich der Meinung der Juristischen Beschwerdekammer an. Demzufolge wurde die Frage der Rückerstattung der Beschwerdegebühr auf der Grundlage der Regel 67 EPÜ 1973 entschieden.

In **T 791/06** erachtete die Kammer den Beitritt des Beschwerdeführers III als zulässigen Beitritt zum Einspruchsbeschwerdeverfahren, wofür der Entscheidung G 3/04 zufolge lediglich die vorgeschriebene Einspruchsgebühr zu entrichten sei. Daher gebe es keine Rechtsgrundlage für eine Einbehaltung der vorsorglich gezahlten Beschwerdegebühr. Diese müsse dem Beitretenden somit zurückgezahlt werden.

In der Sache **T 1152/05** wurde entschieden, dass die Beschwerdegebühr grundlos entrichtet worden war und zurückgezahlt werden musste, da die Beschwerde des Patentinhabers als nicht eingelegt galt.

9.2 Wesentlicher Verfahrensmangel

9.2.1 Anspruch auf rechtliches Gehör

In der Sache **T 246/08** wies die Kammer auf wesentliche Verfahrensfehler hin. Zur Wahrung des Anspruchs eines Beteiligten auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ muss aus einer Entscheidung hervorgehen, dass alle von diesem Beteiligten vorgebrachten möglicherweise gegen die Entscheidung sprechenden Argumente tatsächlich widerlegbar sind. Wie in **T 763/04** festgestellt wurde, "genügt es nicht, Artikel 113 (1) EPÜ rein formal zu entsprechen, indem dem Anmelder im Verfahren Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird." Daher gelangte die Kammer in der Sache **T 246/08** zu der Auffassung, dass der Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehör diesem unter Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ 1973 vorenthalten worden war, da bei der Entscheidung des Falls versäumt worden war, ein von ihm vorgebrachtes potenzielles Gegenargument gebührend zu berücksichtigen; dies

EPC did not apply to European patent applications pending on their entry into force. So that also held true for Rule 103 EPC. Endorsing the Legal Board's view, the board therefore applied Rule 67 EPC 1973 when ruling on reimbursement of the appeal fee.

In **T 791/06** the intervention of appellant III having been considered, by the board, as an admissible intervention in opposition appeal proceedings, only the required opposition fee needed to be paid, as established by G 3/04. Hence there was no legal basis for retaining the appeal fee, which was in any case paid as a precaution. Therefore the board concluded that the appeal fee of the intervener should be reimbursed.

It was decided in **T 1152/05** that since the appeal of the patent proprietor was deemed not to have been filed, it followed that the appeal fee was paid without reason and had to be reimbursed.

9.2 Substantial procedural violation

9.2.1 Right to be heard

In case **T 246/08**, the board pointed out substantial procedural violations. To safeguard a party's right to be heard pursuant to Article 113(1) EPC a decision must show that all potentially refutative arguments adduced by a party were actually refutable. As stated in **T 763/04** "it is not sufficient to observe Article 113(1) EPC merely formally by granting the Applicant the procedural possibility for presenting comments." The board judged therefore in case **T 246/08** that the failure to take into due account a potentially refutative argument of the applicant when deciding the case deprived the applicant of their right to be heard in contravention of Article 113(1) EPC 1973 and amounted to a substantial procedural violation. The applicant could expect that the opportunity to comment pursuant to Article 113(1) EPC 1973 was not a mere formality, but a genuine opportunity to voice their arguments and

décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 (Edition spéciale n° 1 du JO OEB 2007, 197) que les articles 109 et 111 CBE ne sont pas applicables aux demandes de brevet européen en instance à la date de leur entrée en vigueur, ce qui vaut également par analogie pour la règle 103 CBE. La chambre, se ralliant à l'avis de la chambre de recours juridique, a donc statué sur la question du remboursement de la taxe de recours en se fondant sur la règle 67 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 791/06**, la chambre ayant jugé recevable l'intervention du requérant III dans la procédure de recours faisant suite à une opposition, seule la taxe d'opposition requise était due, conformément à la décision G 3/04. Aussi n'existait-il aucun fondement juridique pour conserver la taxe de recours qui, en tout état de cause, avait été acquittée à toutes fins utiles. La chambre a donc conclu qu'il convenait de rembourser la taxe de recours payée par l'intervenant.

Dans la décision **T 1152/05**, la chambre a décidé que, dans la mesure où le recours du titulaire du brevet était réputé n'avoir pas été formé, la taxe de recours avait été acquittée sans motif et devait donc être remboursée.

9.2 Vice substantiel de procédure

9.2.1 Droit d'être entendu

Dans l'affaire **T 246/08**, la chambre a relevé des vices substantiels de procédure. Pour préserver le droit d'une partie d'être entendue conformément à l'article 113(1) CBE, une décision doit contenir les motifs de rejet des arguments pertinents invoqués par une partie. Comme indiqué dans la décision **T 763/04**, il ne suffit pas d'observer l'article 113(1) CBE d'un simple point de vue formel, en accordant au demandeur la possibilité, sur le plan de la procédure, de prendre position. La chambre a donc jugé dans cette affaire que le fait de ne pas avoir pris en considération, au moment de statuer, un argument pertinent présenté par le demandeur, avait privé celui-ci de son droit d'être entendu, en violation de l'article 113(1) CBE 1973, et qu'un vice substantiel de procédure avait donc été commis. Le demandeur était en droit d'attendre que la possibilité de prendre position en vertu de

stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Der Anmelder dürfe erwarten, dass die Gelegenheit zur Stellungnahme nach Artikel 113 (1) EPÜ 1973 keine bloße Formalie sei, sondern eine echte Gelegenheit, seine Argumente vorzutragen und darüber zu verhandeln. Andernfalls wäre die Aufforderung, weitere Argumente vorzubringen, völlig wertlos. Außerdem stellte die Kammer in dieser Sache fest, dass die noch vor der Einreichung jeglicher Änderungen verweigerte Zustimmung zu Änderungen keine der Billigkeit entsprechende Ermessensausübung nach Regel 137 (3) EPÜ (früher Regel 86 (3) EPÜ 1973) sein könne und ipso facto einen wesentlichen Verfahrensfehler darstelle.

In der Sache **T 1982/07** stellte die Kammer fest, dass es für den Grundsatz eines fairen Verfahrens grundlegend ist, dass dem Anmelder, der im Rahmen der Prüfung mit neuen Dokumenten aus dem Stand der Technik konfrontiert wird, nicht nur das Recht gegeben wird, sich dazu zu äußern, sondern auch, mit einer Änderung der Ansprüche zu reagieren, um die Entgegenhaltungen zu entkräften. Im fraglichen Fall sahen sowohl die Prüfungsabteilung als auch der Anmelder das neu eingeführte Dokument D3 als hochrelevanten Stand der Technik an, der der Patentierbarkeit der Anmeldung vermutlich im Wege stehen würde. Angesichts einer derartigen hochrelevanten Entgegenhaltung hätte dem Anmelder Gelegenheit gegeben werden müssen, die Ansprüche – gegebenenfalls durch Einführung von Merkmalen der Beschreibung – zu ändern. Die Prüfungsabteilung habe ihr Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ 1973 somit fehlerhaft ausgeübt, da dem Anmelder nicht Gelegenheit gegeben worden war, angemessen zu reagieren, sondern ihm vielmehr die Hände in einer Weise gebunden worden waren, die weder im Sinne der Verfahrenseffizienz geboten noch in Anbetracht der zitierten Dokumente aus dem Stand der Technik gerechtfertigt war. Die Prüfungsabteilung habe ihr Ermessen ungebührlich restriktiv ausgeübt und damit einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen. Vor diesem Hintergrund hätte die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung gemäß Artikel 109 (1) EPÜ revidieren müssen, was nicht geschehen war. Die Kammer ordnete daher die Zurückverweisung an eine bislang nicht mit dem Fall befasste Prüfungsabteilung an.

have them heard. Otherwise the invitation to submit further arguments would be nugatory. Furthermore in this case the board stated that a refusal of consent to amend made in advance of any amendment being submitted could not be a reasonable exercise of discretion pursuant to Rule 137(3) EPC (former Rule 86(3) EPC 1973) and was ipso facto a substantial procedural violation.

The board in case **T 1982/07** said that it is fundamental to the principle of fair trial that in the examination an applicant when confronted with new prior art documents is not only given the right to be heard, but also the right to react thereto by amending the claims in order to overcome the prior art references. In the case at issue, both the examining division and the applicant took the view that the newly introduced document D3 was highly relevant prior art likely to prejudice the patentability of the application. When being confronted with such a highly relevant document, it would have been necessary to give the applicant the opportunity to amend the claims, if need be by introducing features of the description. It was therefore erroneous of the examining division to exercise its discretion under Rule 86(3) EPC 1973 in the way it did, as this did not allow the applicant to react appropriately, but rather tied its hands to an extent that was neither mandated by procedural efficiency nor justified in the light of the prior art documents cited. The examining division thus exercised its discretion in an unduly restrictive manner, thereby committing a substantial procedural violation. Against this background, it would have been incumbent on the examining division to rectify the decision pursuant to Article 109(1) EPC, but this was not done. The board ordered the remittal to an examining division that had not previously dealt with this case.

l'article 113(1) CBE 1973 ne soit pas simplement formelle, mais une véritable occasion d'exprimer ses arguments et qu'ils soient entendus. Dans le cas contraire, l'invitation à présenter de nouveaux arguments n'aurait aucune valeur. De plus, la chambre a indiqué que le refus d'autoriser par avance toutes modifications présentées ne relevait pas de l'exercice raisonnable du pouvoir d'appréciation au titre de la règle 137(3) CBE (ancienne règle 86(3) CBE 1973), et constituait ipso facto un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 1982/07**, la chambre a indiqué que l'une des caractéristiques fondamentales d'une procédure équitable était, dans le cadre de la procédure d'examen, de donner à un demandeur confronté à de nouveaux documents de l'état de la technique non seulement le droit d'être entendu, mais aussi le droit de répondre en modifiant les revendications afin de contrer les références de l'état de la technique. Dans l'affaire en question, la division d'examen comme le demandeur considéraient que le document D3 nouvellement introduit constituait un élément extrêmement pertinent de l'état de la technique, susceptible de compromettre la brevetabilité de la demande. Confronté à un document d'une telle pertinence, le demandeur aurait dû obtenir la possibilité de modifier les revendications, le cas échéant en insérant des caractéristiques de la description. La division d'examen a donc commis une erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE 1973, car le demandeur n'a pas été mis en mesure de réagir de façon appropriée mais était au contraire limité dans une mesure ni nécessaire en termes d'économie de procédure, ni justifiée à la lumière des documents de l'état de la technique cités. Par conséquent, la division d'examen a exercé son pouvoir d'appréciation d'une manière par trop restrictive, et a commis ce faisant un vice substantiel de procédure. Dans ce contexte, elle aurait dû corriger sa décision en vertu de l'article 109(1) CBE, mais elle ne l'a pas fait. La chambre a renvoyé l'affaire à une division d'examen dans une composition différente.

In **T 451/06** trug der Beschwerdeführer/Einsprechende vor, er habe zu Beginn der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung klar und deutlich erklärt, dass er einen Hauptantrag habe, der auf Widerruf des Patents wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nur gegenüber D1 gerichtet sei, und einen Hilfsantrag, mit dem er mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber D1 in Verbindung mit einem oder mehreren der Dokumente D2, D3, D4, D5 und D7 geltend mache. Die Einspruchsabteilung habe nach seinen Einlassungen zum Hauptantrag die mündliche Verhandlung unterbrochen, habe sich zur Beratung zurückgezogen und die Zurückweisung des Einspruchs beschlossen, ohne ihn aufzufordern, seine Argumente zur Stützung des Hilfsantrags vorzubringen. Nach Auffassung des Beschwerdeführers war dies eine analoge Situation, wie sie der Entscheidung T 281/03 zugrunde lag, in der die Kammer entschieden hatte, dass die Einspruchsabteilung einen Verfahrensfehler begangen hatte, als sie nach Erörterung der Neuheit, nicht aber der erfinderischen Tätigkeit ihre Entscheidung verkündet hatte, den Einspruch zurückzuweisen. Die mit dem vorliegenden Fall befasste Kammer wies darauf hin, dass dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zu entnehmen sei, dass der Vorsitzende, nachdem er die Beteiligten aufgefordert hatte, ihre Anträge zu stellen, angekündigt hatte, zur Debatte stehe die Frage der "erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 des angegriffenen Patents gegenüber dem Stand der Technik". Der Vorsitzende habe somit nur den Einspruchsgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit genannt und die Substanziierung nicht angesprochen. Dies könne nicht dahingehend ausgelegt werden, dass die Debatte in anderer Weise beschränkt worden sei als hinsichtlich des Einspruchsgrunds. Die Aufforderung des Vorsitzenden, alle Einwände zur erfinderischen Tätigkeit vorzubringen, sei tatsächlich eine Aufforderung an den Einsprechenden gewesen, sowohl seine "Haupt- wie auch seine Hilfsanträge" zu stellen.

Zum Argument des Beschwerdeführers/Einsprechenden, die Einspruchsabteilung hätte ihn, nachdem nur seine Argumente zu D1 zur Sprache gekommen seien, auffordern müssen, sein zuvor

In **T 451/06** the appellant/opponent submitted that, at the beginning of the oral proceedings before the opposition division, it had stated clearly that it had a main request for revocation of the patent based on lack of inventive step over D1 alone, and a subsidiary request based on lack of inventive step over D1 in combination with one or more of documents D2, D3, D4, D5 and D7. It noted that, having heard it on the main request, the opposition division interrupted the oral proceedings for deliberation and decided to reject the opposition without inviting it to present its arguments in support of the subsidiary request. In the appellant/opponent's view, this situation was analogous to that underlying decision T 281/03, in which the board had found that the opposition division had committed a procedural violation by announcing the decision to reject the opposition after discussing novelty but not inventive step. The board observed that the minutes of the oral proceedings before the opposition division showed that, after asking the parties to present their requests, the chairman had announced that the issue to be discussed was "the inventiveness of the subject-matter of claim 1 of the attacked patent with respect to the prior art". The chairman had thus mentioned only the ground of opposition of lack of inventive step and not referred to substantiation. This could not, however, be interpreted as imposing on the extent of the discussion any limitation other than that in respect of the ground of opposition. The chairman's invitation to present all the objections in respect of inventive step had in effect been an invitation to the opponent to present both its "main and auxiliary requests".

With regard to the appellant/opponent's argument that, having only heard the opponent's arguments in respect of D1, the opposition division ought to have invited it to present its "auxiliary" case

Dans l'affaire **T 451/06**, le requérant/opposant a allégué avoir clairement indiqué au début de la procédure orale devant la division d'opposition qu'il avait une requête principale en révocation du brevet pour absence d'activité inventive par rapport à D1 uniquement, et une requête subsidiaire fondée sur une absence d'activité inventive par rapport à D1 combiné à un ou plusieurs documents parmi D2, D3, D4, D5 et D7. Il a constaté que la division d'opposition, après l'avoir entendu concernant la requête principale, avait interrompu la procédure orale afin de délibérer, et avait décidé de rejeter l'opposition sans l'inviter à présenter ses arguments à l'appui de sa requête subsidiaire. Selon le requérant/opposant, cette situation s'apparentait à celle qui était sous-jacente à la décision T 281/03, dans laquelle la chambre avait conclu que la division d'opposition avait commis un vice de procédure en prononçant le rejet de l'opposition après avoir discuté de la nouveauté, mais non de l'activité inventive. La chambre a fait observer que selon le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition, le président, après avoir demandé aux parties de présenter leurs requêtes, avait annoncé que la question à examiner portait sur "l'inventivité de l'objet de la revendication 1 du brevet attaqué par rapport à l'état de la technique". Le président n'avait donc mentionné que le motif d'opposition relatif au défaut d'activité inventive et non ce sur quoi ce motif s'appuyait. Cela ne pouvait toutefois être interprété que comme une limitation de l'objet de la discussion au motif d'opposition. En invitant l'opposant à présenter toutes les objections relatives à l'activité inventive, le président l'avait en fait invité à présenter à la fois "sa requête principale et sa requête subsidiaire".

S'agissant de l'argument du requérant/opposant selon lequel la division d'opposition, n'ayant entendu que les moyens de l'opposant relatifs à D1, aurait dû inviter ce dernier à présenter sa requête

angekündigtes, auf D1 sowie den Dokumenten D2, D3, D4, D5 und D7 basierendes "hilfsweises" Vorbringen vorzutragen, stellte die Kammer fest, dass die Einspruchsabteilung zu einer derartigen weiteren Aufforderung nicht verpflichtet sei, weil nach der einleitenden Erklärung des Vorsitzenden, zur Debatte stehe die Frage mangelnder erfinderischer Tätigkeit, für die Substanziierung des Einspruchsgrundes ausschließlich der Einsprechende verantwortlich gewesen sei. Die vorliegende Situation unterscheidet sich von derjenigen in T 281/03: In dem T 281/03 zugrunde liegenden Fall hatte es die Einspruchsabteilung versäumt, dem Einsprechenden Gelegenheit zu geben, sich zur fehlenden erfinderischen Tätigkeit zu äußern und hatte ihm damit jede Möglichkeit vorenthalten, einen Einspruchsgrund zu substantiieren (siehe G 1/95). Hingegen war dem Einsprechenden im vorliegenden Fall Gelegenheit gegeben worden, den Einspruchsgrund fehlender erfinderischer Tätigkeit zu substantiieren. Dementsprechend könne die Begründung aus T 281/03 nicht analog auf den vorliegenden Fall übertragen werden.

In der Sache **T 716/06** stellte die Kammer Folgendes fest: Anders als in den von der Kammer angeführten Fällen, in denen eine Zeugenvernehmung in der Regel nicht erforderlich sei, sei vorliegend festzustellen, dass die zuständige Abteilung des EPA dem Antrag eines Einsprechenden, einen Zeugen zu einer angeblichen öffentlichen Vorbenutzung und zur Offenbarung eines bestimmten Merkmals im Rahmen dieser Vorbenutzung zu vernehmen, in der Regel stattgeben müsse, bevor sie entscheide, dass die angebliche Vorbenutzung weder nachgewiesen sei noch eine neuheitsschädliche Vorwegnahme darstelle, weil das fragliche Merkmal darin nicht offenbart werde. Zum Beweisangebot durch Zeugen für eine behauptete Vorbenutzung siehe auch die Entscheidung **T 1100/07**.

9.2.2 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

In mehreren Entscheidungen wurde das Fehlen einer ausreichenden Begründung in der angefochtenen Entscheidung nach Regel 68 (2) EPÜ 1973 (nunmehr

based on D1 and the documents D2, D3, D4, D5 and D7, as previously announced, the board found that there was no duty on the opposition division to invite it to do so, because, following the chairman's initial statement that the issue to be discussed was lack of inventive step, it was the opponent's exclusive responsibility to substantiate its ground of opposition. The board distinguished the present situation from that in decision T 281/03: in the case underlying T 281/03, the opposition division had failed to give the opponent an opportunity to comment on lack of inventive step, thereby depriving the opponent of any possibility of substantiating a ground of opposition (see G 1/95). By contrast, in the present case the opponent had been given the opportunity to substantiate the ground of opposition of lack of inventive step. Accordingly, the reasoning of T 281/03 could not be applied by analogy to the present case.

In **T 716/06**, the board conceded that there was normally no need to hear a witness, but held that, where an opponent requested that a witness be heard on an alleged public prior use and on the disclosure of a certain feature by this prior use, the competent department of the EPO as a rule had to grant this request before deciding that the alleged public prior use was neither established nor constituted a novelty destroying state of the art because it did not disclose the feature in question. For more on hearing witnesses on alleged prior use, see also **T 1100/07**.

9.2.2 Inadequate reasons given in the decision at first instance

In several decisions the failure to provide adequate reasoning in a decision in accordance with Rule 68(2) EPC 1973 (now Rule 111(2) EPC – substance

"subsidaire", fondée sur D1 et sur les documents D2, D3, D4, D5 et D7, telle qu'annoncée précédemment, la chambre a estimé que la division d'opposition n'était pas tenue de formuler cette nouvelle invitation, car il était de la seule responsabilité de l'opposant de développer le motif d'opposition, une fois que le président avait annoncé au début de la procédure que la question à examiner portait sur l'absence d'activité inventive. La chambre a établi une distinction entre la présente situation et celle de la décision T 281/03. Dans l'affaire T 281/03, la division d'opposition n'avait pas donné à l'opposant la possibilité de prendre position concernant l'absence d'activité inventive, et l'avait privé ce faisant de toute possibilité de développer un motif d'opposition (cf. décision G 1/95). Dans l'affaire examinée, l'opposant avait en revanche eu l'occasion de développer le motif d'opposition relatif au défaut d'activité inventive. Aussi le raisonnement de la décision T 281/03 ne pouvait-il être appliqué par analogie à la présente affaire.

Dans la décision **T 716/06**, la chambre a reconnu que l'audition d'un témoin n'est normalement pas nécessaire, mais elle a estimé que lorsqu'un opposant demandait l'audition d'un témoin au sujet d'un usage antérieur public allégué et de la divulgation d'une caractéristique spécifique par cet usage antérieur, le service compétent de l'OEB devait en règle générale faire droit à cette requête avant de décider que l'usage antérieur public allégué n'était pas établi ni ne constituait un état de la technique destructeur de nouveauté au motif que la caractéristique concernée n'était pas comprise dans cet usage. En ce qui concerne l'audition de témoins au sujet de l'allégation d'usage antérieur, voir aussi la décision **T 1100/07**.

9.2.2 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance

L'absence, dans la décision attaquée, d'une motivation suffisante selon la règle 68(2) CBE 1973 (devenue règle 111(2) CBE – règle inchangée sur

Regel 111 (2) EPÜ – inhaltlich unverändert) als ein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigender wesentlicher Verfahrensmangel angesehen.

Auf den Antrag des Beschwerdeführers hin, "nach Aktenlage zu entscheiden", wies die Prüfungsabteilung in der Sache **T 1182/05** die Anmeldung unter Verwendung des EPA-Formblatts 2061 für eine sogenannte "Entscheidung nach Aktenlage" zurück. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung enthielt jedoch keine spezifische Begründung, sondern es wurde darin einfach nur auf die Bescheide (einschließlich der Anlage zur Ladung) verwiesen, die vor der Erwidmung des Beschwerdeführers erlassen worden waren. Die Kammer zitierte die Entscheidungen T 861/02, T 897/03, T 276/04 und T 1309/05 zu Regel 68 (2) EPÜ 1973 zu Entscheidungen, die in der Form abgefasst sind, dass darin auf mehrere Bescheide verwiesen wird. Die Kammer stellte ferner fest, dass der Antrag des Anmelders, "nach Aktenlage zu entscheiden", nicht als Verzicht auf das Recht auf eine umfassend begründete erstinstanzliche Entscheidung ausgelegt werden könne. Die Kammer gelangte daher in der Sache **T 1182/05** zu dem Schluss, dass eine Entscheidung in standardisierter Form, in der für die Begründung einfach nur auf die vorangegangenen Bescheide und auf den Antrag des Anmelders auf eine solche Entscheidung verwiesen werde, im vorliegenden Fall nicht angemessen sei. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde angeordnet.

In **T 107/05** beantragte der Beschwerdeführer II/Einsprechende II die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen zweier angeblicher Verfahrensverstöße. Zu seiner zweiten Rüge räumte der Beschwerdeführer II ein, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung insgesamt begründet sei, machte jedoch geltend, die Einspruchsabteilung habe das von ihm in seinem Schriftsatz vorgebrachte Argument zu E5 einfach ignoriert. Die Kammer stellte fest, dass die betreffende Passage der angefochtenen Entscheidung insofern nicht zutreffend sei, als es darin heiße: "Zu Dokument E5 wird festgestellt, dass der Einsprechende II keinerlei Argumente zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit vorgebracht hat", woraus die Kammer

unchanged) was considered a substantial procedural violation justifying the reimbursement of the fee for appeal.

In case **T 1182/05** the examining division, in response to the appellant's request "to render a decision on the record", refused the application using EPO form 2061 for a so-called "decision on the state of the file". The decision of the examining division however does not contain any specific reasons, but merely referred to the communications (including the annex to the summons) issued before the appellant's reply. The board quoted decisions T 861/02, T 897/03, T 276/04 and T 1309/05 concerning Rule 68(2) EPC 1973 when a decision form refers to several communications. The board further stated that the applicant's request "to render a decision on the record" was not to be construed as a waiver of the right to a fully reasoned first instance decision. The board in case **T 1182/05** came to the conclusion that a decision in a standard form, simply referring to the previous communications for its grounds and to the request of the applicant for such a decision, was not appropriate in the present case. Reimbursement of the appeal fee was ordered.

In **T 107/05** the appellant II/opponent II requested reimbursement of the appeal fee on the grounds of two alleged procedural violations. As to the second ground of complaint, appellant II accepted that the opposition division's decision as a whole was reasoned, but argued that the opposition division had simply ignored its arguments as regards E5 which had been made in its written submissions. The board noted that the relevant passage of the appealed decision was incorrect in that it stated "Concerning document E5 it is noted that the opponent II has not supplied any arguments relating to novelty and inventive step", which led the board to conclude that the opposition division overlooked the above mentioned submissions. The board

le fond) a été considérée dans plusieurs décisions comme un vice substantiel de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 1182/05**, la division d'examen avait rejeté la demande en utilisant le formulaire OEB 2061 pour prendre une "décision en l'état du dossier", après que le requérant lui eut demandé de statuer sur la base des pièces existantes. La décision de la division d'examen ne contenait toutefois aucun motif spécifique, mais se bornait à rappeler les notifications (y compris l'annexe à la citation) émises avant la réponse du requérant. La chambre a cité les décisions T 861/02, T 897/03, T 276/04 et T 1309/05 relatives à la règle 68(2) CBE 1973, et portant sur des cas où une décision rendue à l'aide d'un formulaire se réfère à plusieurs notifications. Elle a en outre indiqué que la requête présentée par le requérant afin qu'il soit statué sur la base des pièces du dossier, ne devait pas être assimilée à une renonciation au droit à une décision de première instance entièrement motivée. Dans l'affaire **T 1182/05**, la chambre a conclu qu'une décision sous une forme standard, se bornant à faire référence aux notifications antérieures dans l'exposé des motifs, ainsi qu'au fait que le demandeur a sollicité ce type de décision, n'était pas appropriée dans la présente affaire. Le remboursement de la taxe de recours a été ordonné.

Dans l'affaire **T 107/05**, le requérant II/opposant II a requis le remboursement de la taxe de recours en invoquant deux prétendus vices de procédure. S'agissant du deuxième grief, le requérant II a concédé que la décision de la division d'opposition était globalement motivée, mais il a fait valoir dans ses moyens présentés par écrit que la division d'opposition avait ignoré ses arguments concernant E5. La chambre a constaté que le passage concerné de la décision faisant l'objet du recours était incorrect ; en effet, celui-ci indiquait que "Concernant le document E5, il est constaté que l'opposant II n'a pas fourni d'arguments au sujet de la nouveauté et de l'activité inventive", ce qui a conduit la chambre à conclure que la division d'opposition

schloss, dass die Einspruchsabteilung das oben erwähnte Vorbringen übersehen hatte. Laut der Kammer müsse jedoch zwischen einer Einspruchsabteilung unterschieden werden, die die Argumente eines Beteiligten in einer Weise übergehe, die den Anspruch auf rechtliches Gehör verletze, und einer Einspruchsabteilung, die es lediglich versäume, sich im Detail mit allen Argumenten der Beteiligten auseinanderzusetzen und zu jedem Stand der Technik eine Stellungnahme abzugeben. Gegen eine Einspruchsabteilung, die Einzelheiten auslasse, die nicht entscheidungserheblich seien, sei nichts einzuwenden, so die Kammer. Vorliegend hatte die Einspruchsabteilung – anders als in der vom Beschwerdeführer II zitierten Entscheidung T 135/96 – erklärt, sie habe E5 "von Amts wegen" berücksichtigt und im Rahmen ihres Ermessens entschieden, dass dieses Dokument nicht relevant sei – eine Einschätzung, die im vorliegenden Verfahren bestätigt worden sei. Offenbar sei E5 in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung von den Beteiligten tatsächlich nicht erörtert worden und daher als weniger wichtig erschienen. Die Nichtberücksichtigung der Argumente des Einsprechenden zu diesem Dokument durch die Einspruchsabteilung sei daher für die angefochtene Entscheidung nicht entscheidend gewesen. Zwar könne der Fehler, der der Einspruchsabteilung unterlaufen sei, als Verfahrensmangel angesehen werden, in diesem speziellen Fall jedoch nicht als wesentlicher Verfahrensmangel. Daher sei die Voraussetzung für die Erstattung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ 1973, nämlich das Vorliegen ein wesentlichen Verfahrensmangels, vorliegend nicht gegeben.

9.2.3 Weitere Einzelfälle

a) Fälle betreffend den Entscheidungsfindungsprozess und die Wirkung von Entscheidungen

In **T 883/07** urteilte die Kammer, dass die Tatsache, dass die Prüfungsabteilung die Hilfsanträge nicht unabhängig vom Hauptantrag, der nicht der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung entsprach, geprüft hatte, einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ 1973 darstellte. Bei der Prüfung des ersten Hilfsantrags sei die Prüfungsabteilung fehlgegangen, als sie diesen Antrag mit

made a distinction between an opposition division ignoring the arguments of a party to an extent which infringes the right to be heard, and merely failing to consider in detail all the arguments of the parties and give an opinion on every piece of prior art. The board saw no objection to an opposition division omitting details which were not relevant for the decision. The board noted that in the present case – unlike in decision T 135/96 cited by appellant II – the opposition division stated that it had considered E5 "acting of its own motion" and had assessed within its power of discretion that it was not relevant – an analysis which was confirmed in the present proceedings. It appeared that E5 had not in fact been discussed by the parties during oral proceedings before the opposition division and therefore appeared of less importance. The lack of consideration of the opponent's arguments on this document had thus not been conclusive for the outcome of the appealed decision. The mistake made by the opposition division could be regarded as a procedural violation but in this particular case not as a substantial one. The requirement of Rule 67 EPC 1973 for reimbursement of the appeal fee that a substantial procedural violation has taken place was not met.

9.2.3 Miscellaneous other cases

(a) Cases concerning the decision-making process and the effect of decisions

In **T 883/07** the board held that the examining division's failure to examine the auxiliary requests independently of the main request, which main request did not correspond to the application as originally filed, amounted to a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC 1973. In examining the first auxiliary request the examining division had erred in comparing it with the main request. In fact, in examining

n'avait pas tenu compte des moyens précités. La chambre a fait la distinction entre le cas où une division d'opposition ignore les arguments d'une partie au point d'enfreindre le droit d'être entendu, et celui où elle ne tient simplement pas compte en détail de tous les arguments des parties et ne donne pas d'avis sur chaque élément de l'état de la technique. La chambre a estimé qu'il n'y avait rien à redire au fait qu'une division d'opposition omette des détails qui sont sans importance pour la décision. Elle a noté que dans la présente affaire, contrairement à la décision T 135/96 citée par le requérant II, la division d'opposition avait déclaré avoir examiné E5 "d'office" et estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'il n'était pas pertinent, analyse confirmée au cours de la présente procédure. Il ressort que les parties n'avaient en fait pas discuté de E5 lors de la procédure orale devant la division d'opposition, et que ce document semblait donc de moindre importance. Le fait que les arguments de l'opposant au sujet de ce document n'aient pas été pris en compte n'avait donc pas joué un rôle décisif dans les conclusions auxquelles était parvenue la division d'opposition dans la décision attaquée. L'erreur commise par la division d'opposition pouvait être considérée comme un vice de procédure mais pas, en l'occurrence, comme un vice substantiel de procédure. Il n'était donc pas satisfait à l'exigence de la règle 67 CBE 1973, selon laquelle la taxe de recours est remboursée en cas de vice substantiel de procédure.

9.2.3 Autres cas isolés

a) Cas relatifs au processus décisionnel et à l'effet des décisions

Dans l'affaire **T 883/07**, la chambre a estimé qu'un vice substantiel de procédure avait été commis au sens de la règle 67 CBE 1973, du fait que la division d'examen n'avait pas examiné les requêtes subsidiaires indépendamment de la requête principale, laquelle ne correspondait pas à la demande telle que déposée. Lorsqu'elle s'est penchée sur la première requête subsidiaire, la division d'examen l'a comparée à tort

dem Hauptantrag verglichen habe. Bei der Prüfung einer geänderten Anmeldung – und eben das sei "ein Hilfsantrag mit Ansprüchen" – sei der Vergleich, der im Rahmen der Prüfung der Zulässigkeit der Änderung im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ 1973 und Regel 86 EPÜ 1973 anzustellen sei, der Vergleich mit der Anmeldung in der – in diesem Fall beim PCT-Anmeldeamt – ursprünglich eingereichten und nach Regel 48 PCT veröffentlichten Fassung, die dem internationalen Recherchenbericht zugrunde gelegt worden sei. Dies sei mehr als nur eine terminologische Ungenauigkeit, da die Ansprüche im vorliegenden Fall bei Eintritt in die regionale Phase geändert worden seien und die geänderten Ansprüche den Hauptantrag bildeten, der mit der angefochtenen Entscheidung zurückgewiesen worden sei. In Anbetracht der fehlerhaften Begründung der Prüfungsabteilung zur Einheitlichkeit hielt es die Kammer außerdem für geboten, darauf hinzuweisen, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nur die (gegenwärtig gültige) europäische Anmeldung betrifft und nicht irgendein Verhältnis zwischen sukzessiven Anträgen mit Ansprüchen, da nur einer dieser Anträge die Patentanmeldung bilden könne. Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung bedeute, dass unterschiedliche Erfindungen innerhalb desselben Antrags mit Ansprüchen durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sein müssten, unabhängig davon, ob sie in verschiedenen Ansprüchen oder als Alternativen in einem einzigen Anspruch beansprucht würden. Zweck von Hilfsanträgen mit Ansprüchen sei es, das Verfahren vor der mit der Anmeldung oder dem Patent befassten Abteilung zu beschleunigen. Diese Anträge bestünden jedoch nicht nebeneinander, sondern bildeten eine Pyramide und müssten – jeder unabhängig von allen anderen – in der vom Anmelder oder Patentinhaber angegebenen Reihenfolge geprüft werden.

Zur Besorgnis der Befangenheit ist die folgende Rechtssache zu erwähnen, obwohl darin kein wesentlicher Verfahrensmangel festgestellt wurde: In **T 585/06** äußerte der Beschwerdeführer/Einsprechende die Besorgnis, die Einspruchsabteilung könnte befangen sein, weil in der vor der Einspruchsabteilung abgehaltenen mündlichen Verhandlung ein letztendlich als Berater bezeichnetes

an amended application, which is what an "auxiliary claim request" was, the comparison to be made for examining permissibility of the amendment for the purposes of Article 123(2) EPC 1973 and Rule 86 EPC 1973 was with the application as originally filed – in this case at the PCT receiving Office and as published pursuant to Rule 48 PCT – which formed the basis for the international search report. This was more than a terminological inexactitude, since in the present case the claims had been amended on entry into the regional phase, these amended claims constituting the main claim request as refused in the decision under appeal. Considering further the erroneous unity reasoning of the examining division, it appeared to the board necessary to emphasise that the requirement of unity of invention applied only to the (currently valid) European application and did not apply to any relationship between successive claim requests, since only one of these claim requests could form the patent application. The requirement of unity of invention required that different inventions within the same claim request be linked by a single general inventive concept, without regard to whether they were claimed in separate claims or as alternatives within a single claim. The purpose of auxiliary claim requests was to speed up the proceedings before the department dealing with the application or the patent. These claim requests, however, did not coexist in parallel, but formed a stack which had to be considered – each one independently of all the others – in the sequence indicated by the applicant or patent proprietor.

Although it was not found that there had been any substantial procedural violation, **T 585/06** is of interest in connection with suspicion of partiality. In this case, the appellant/opponent considered that there was a concern that the presence of a former member of the boards of appeal at the oral proceedings before the opposition division and eventually referred to as a consultant led to partiality of the

avec la requête principale. Or, quand il est procédé à l'examen d'une demande modifiée – et il y a lieu de considérer qu'une "requête subsidiaire" correspond précisément à une demande modifiée – il faut, pour déterminer l'admissibilité des modifications aux fins de l'article 123(2) CBE 1973 et de la règle 86 CBE 1973, établir une comparaison avec la demande telle que déposée – en l'occurrence la demande déposée auprès de l'office récepteur du PCT et telle que publiée conformément à la règle 48 PCT – sur laquelle se fondait le rapport de recherche internationale. Il y a eu bel et bien confusion puisque, dans la présente affaire, les revendications avaient été modifiées lors de l'entrée dans la phase régionale, et que ces revendications modifiées constituaient la requête principale rejetée dans la décision attaquée. Considérant plus avant le raisonnement erroné suivi par la division d'examen en ce qui concerne l'unité, la chambre a jugé nécessaire de souligner que l'exigence relative à l'unité d'invention ne s'appliquait qu'à la demande européenne (valable à la date concernée) et non à un quelconque lien entre les requêtes successives, seule l'une d'entre elles pouvant former la demande de brevet. Conformément à l'exigence relative à l'unité d'invention, différentes inventions comprises dans la même requête doivent être liées par un seul concept inventif général, qu'elles fassent l'objet de revendications distinctes ou soit présentées comme options dans une même revendication. Les requêtes subsidiaires visent à accélérer la procédure auprès du service chargé d'instruire la demande ou le brevet. Dans la présente affaire, ces requêtes ne coexistaient cependant pas parallèlement, mais représentaient une succession d'éléments qui devaient être examinés indépendamment les uns des autres, dans l'ordre indiqué par le demandeur ou le titulaire du brevet.

Bien que ne concluant pas à l'existence d'un vice substantiel de procédure, la décision **T 585/06** présente un intérêt en ce qui concerne le soupçon de partialité. Dans cette affaire, le requérant/opposant a estimé qu'il était à craindre que la présence, à la procédure orale devant la division d'opposition, d'un ancien membre des chambres de recours, finalement qualifié de consultant, n'ait

ehemaliges Mitglied der Beschwerdekammern anwesend gewesen sei. Der Beschwerdeführer beantragte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Die Kammer stellte fest, dass das ehemalige Mitglied nicht als bevollmächtigter Vertreter, sondern als Berater des Patentinhabers handelte. Es richtete nicht das Wort an die Einspruchsabteilung – nicht einmal in Absprache mit dem Vertreter des Beschwerdegegners. Dies sei ein wichtiger Unterschied zum Sachverhalt in der Sache G 2/94. Im vorliegenden Fall gab das ehemalige Mitglied nur Hinweise, die es dem zugelassenen Vertreter zuflüsterte, dem es völlig freistand, diese anzunehmen oder nicht; es griff jedoch nicht selbst in die Verhandlung ein. Der Vertreter des Beschwerdeführers hatte zu Beginn der mündlichen Verhandlung darin eingewilligt, dass sich das ehemalige Mitglied neben den Vertreter des Beschwerdegegners setzte und diesen assistierte. Auch während der mündlichen Verhandlung wurde kein Einwand gegen seine Anwesenheit erhoben. Das ehemalige Mitglied gehörte offensichtlich auch nicht zur Öffentlichkeit, da es nicht hinten im Raum saß. Der Beschwerdeführer hatte die Besorgnis der Befangenheit der Einspruchsabteilung nicht substantiiert begründet. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde abgelehnt.

b) Fälle betreffend die zwischen dem EPA und den Beteiligten ausgetauschten Unterlagen und Bescheide

In der Sache **J 10/07** (ABI. EPA 2008, 567) urteilte die Kammer, dass zwar der Eingangsstelle der Erlass der Mitteilung nach Regel 43 (2) EPÜ 1973 nicht vorgeworfen werden könne, weil sich die Zeichnungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht bei der Akte befunden haben könnten. Jedoch hätte die Eingangsstelle dann nicht die Mitteilung vom 10. November 2004 nach Regel 43 (3) EPÜ 1973 erlassen dürfen. Vielmehr hätte stattdessen eine Mitteilung nach Regel 43 (1) EPÜ 1973 ergehen müssen. Hierin liege ein wesentlicher Verfahrensfehler. Bei rechtlich zutreffender Verfahrensweise der Eingangsstelle wäre eine Beschwerdeeinlegung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erforderlich gewesen.

opposition division. He requested reimbursement of appeal fee. The board stated that the former member did not act as an authorised representative but only as consultant of the patent proprietor. He did not address the opposition division, not even under the control of the representative of the respondent. This amounted to an important difference to the facts of case G 2/94. In the present case, the former member only gave hints by whispering to the authorised representative, who was absolutely free to accept them or not, but he did not make any intervention of his own motion. The representative of the appellant accepted at the beginning of the oral proceedings that the former member sit beside the representative of the respondent and assist him. Even during the oral proceedings no objection was made against his presence. The former member was obviously not a member of the public as he did not sit at the back of the room. No substantiated reasons of partiality of the opposition division were submitted by the appellant. The request for reimbursement of the appeal fee was refused.

(b) Cases concerning documentation and communications passing between the EPO and the parties

In **J 10/07** (OJ EPO 2008, 567), the board found that, although the Receiving Section was not to be blamed for issuing a communication under Rule 43(2) EPC 1973, as the drawings could not have been in the file on that date, it should not have issued the notification of 10 November 2004 under Rule 43(3) EPC 1973. Instead, a communication pursuant to Rule 43(1) EPC 1973 should have been issued. This amounted to a substantial procedural violation. If the Receiving Section had followed the legally correct procedure, an appeal would not have been necessary.

entraîné la partialité de la division d'opposition. Il a requis le remboursement de la taxe de recours. La chambre a énoncé que cet ancien membre n'avait pas agi en qualité de mandataire agréé, mais seulement en tant que consultant du titulaire du brevet. Il ne s'est pas adressé à la division d'opposition, fût-ce même sous la direction du mandataire de l'intimé. Cela constituait une différence importante avec les faits de la décision G 2/94. Dans la présente affaire, cet ancien membre s'est contenté de chuchoter des suggestions au mandataire agréé, qui était tout à fait libre de les accepter ou non, mais il n'est pas intervenu de sa propre initiative. Le mandataire du requérant a accepté au début de la procédure orale que cet ancien membre soit présent aux côtés du mandataire de l'intimé et l'assiste. Même au cours de la procédure orale, sa présence n'a donné lieu à aucune objection. Cet ancien membre ne faisait à l'évidence pas partie du public, étant donné qu'il n'était pas assis dans le fond de la salle. Le requérant n'a pas exposé ses motifs quant à la partialité de la division d'opposition. La requête en remboursement de la taxe de recours a été rejetée.

b) Cas relatifs à la communication de documents et aux notifications entre l'OEB et les parties

Dans l'affaire **J 10/07** (JO OEB 2008, 567), la chambre a jugé qu'il ne pouvait certes être reproché à la section de dépôt d'avoir établi la notification en vertu de la règle 43(2) CBE 1973, puisque les dessins ne pouvaient pas se trouver dans le dossier à la date en question. Elle n'aurait cependant pas dû établir la notification du 10 novembre 2004 au titre de la règle 43(3) CBE 1973. Elle aurait dû en revanche émettre une notification au titre de la règle 43(1) CBE 1973. Ceci constituait un vice substantiel de procédure. Un recours n'aurait pas été nécessaire si la section de dépôt avait appliqué correctement la procédure.