

V. VERFAHREN VOR DEN BESCHWERDEKAMMERN

A. Beschwerdeverfahren

1. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

1.1 Materielle Beschwerdeberechtigung (Artikel 107 EPÜ)

(CLB, V.A.2.4.2 c))

In **T 611/15** hatte die Einspruchsabteilung das Patent in geänderter Form auf der Grundlage des Hilfsantrags VIII aufrechterhalten. Der Patentinhaber hatte argumentiert, dass er nur die vor der mündlichen Verhandlung schriftlich eingereichten Hilfsanträge zurückgenommen habe, nicht aber den Hauptantrag. Laut Niederschrift hatte jedoch der Vertreter des Patentinhabers erklärt, er werde alle übrigen Anträge zurücknehmen, sodass der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag VIII den Haupt- und auch den einzigen Antrag des Patentinhabers darstellte. Da kein Antrag auf Berichtigung der Niederschrift vorlag, ging die Kammer davon aus, dass die dortigen Aussagen den Status der Anträge des Patentinhabers exakt wiedergaben. Da die Entscheidung über diesen Antrag zugunsten des Patentinhabers ausfiel, war der Patentinhaber durch die Entscheidung folglich nicht beschwert.

1.2 Fristgerechte Einlegung der Beschwerde – Berichtigung von Mängeln

(CLB, V.A.2.5.3)

In **T 317/19** hatte der Beschwerdeführer die Beschwerde innerhalb der Zweimonatsfrist eingelegt. Die Niederschrift enthielt den folgenden Satz: "Wir zahlen die Beschwerdegebühr von unserem laufenden Konto mithilfe des beigefügten Gebührenblatts." Allerdings wurde der Abbuchungsauftrag für die Zahlung der Beschwerdegebühr wegen eines Fehlers in der Rubrik "Zahlungsart" im Formblatt 1038E (dort stand statt einer Zahlungsart "nicht angeben") nicht fristgerecht ausgeführt. Gemäß der Stellungnahme **G 1/18** (Abl. EPA 2020, A26) hatte dies zur Folge, dass die Beschwerde als nicht eingelegt galt. Um dies zu ändern, reichte der Beschwerdeführer einen Antrag auf Berichtigung nach R. 139 EPÜ ein.

Die Kammer verwies auf G 1/12 (Abl. EPA 2014, A114), worin die Große Beschwerdekammer bestätigt hat, dass eine Berichtigung von Fehlern nach

V. PROCEEDINGS BEFORE THE BOARDS OF APPEAL

A. Appeal procedure

1. Filing and admissibility of the appeal

1.1 Party adversely affected (Article 107 EPC)

(CLB, V.A.2.4.2 c))

In **T 611/15** the opposition division maintained the patent in amended form based on auxiliary request VIII. The proprietor had argued that it had withdrawn only the auxiliary requests filed in writing before the oral proceedings, not the main request. However, the minutes stated that the representative of the proprietor announced that he would withdraw all other requests so that auxiliary request VIII as filed during the oral proceedings represented the main and sole request of the proprietor. In the absence of any request for correction of the minutes, the board assumed that these statements accurately reflected the state of the proprietor's requests. Given that the decision on this request was in favour of the proprietor it followed that the proprietor was not adversely affected by the decision.

1.2 Appeal filed within the time limit – correction of error

(CLB, V.A.2.5.3)

In **T 317/19** the appellant filed the notice of appeal within the two-month time limit; it contained the following sentence: "We are paying the appeal fee from our deposit account of the attached fee sheet." However, due to an error in the "Method of payment" box on Form 1038E (the box did not indicate a method but stated "not specified"), the debit order for the payment of the appeal fee was not carried out before expiry of that time limit. Following the opinion **G 1/18** (OJ EPO 2020, A26) this resulted in the appeal being deemed not to have been filed. To change the above result, the appellant filed a request for correction under R. 139 EPC.

The board referred to G 1/12 (OJ EPO 2014, A114) where the Enlarged Board affirmed that a correction of errors under R. 139 EPC in documents filed

V. PROCÉDURES DEVANT LES CHAMBRES DE RECOURS

A. Procédure de recours

1. Formation et recevabilité du recours

1.1 Partie déboutée (article 107 CBE)

(CLB, V.A.2.4.2 c))

Dans l'affaire **T 611/15**, la division d'opposition avait maintenu le brevet tel que modifié sur la base de la requête subsidiaire VIII. Le titulaire du brevet avait fait valoir qu'il avait retiré uniquement les requêtes subsidiaires présentées à l'écrit avant la procédure orale, et non la requête principale. Cependant, le procès-verbal indiquait que le mandataire du titulaire avait annoncé qu'il retirait toutes les autres requêtes afin que la requête subsidiaire VIII telle que déposée pendant la procédure orale constitue la principale et unique requête du titulaire. Le procès-verbal n'ayant fait l'objet d'aucune requête en rectification, la chambre est partie du principe que ces indications reflétaient exactement l'état des requêtes du titulaire. La décision relative à cette requête ayant été favorable au titulaire, ce dernier n'a pas été lésé par la décision.

1.2 Introduction du recours dans les délais – correction d'une erreur

(CLB, V.A.2.5.3)

Dans l'affaire **T 317/19**, le requérant avait déposé l'acte de recours dans le délai de deux mois ; celui-ci comportait la phrase suivante : "Nous acquittons la taxe de recours à partir de notre compte courant, au moyen du bordereau de règlement des taxes ci-joint." Cependant, en raison d'une erreur dans le champ "Mode de paiement" du formulaire 1038E (ce n'était pas un mode de paiement, mais la mention "Non spécifié" qui était indiquée dans ce champ), l'ordre de prélèvement pour le paiement de la taxe de recours n'avait pas été exécuté avant l'expiration de ce délai. Conformément à l'avis **G 1/18** (JO OEB 2020, A26), le recours a donc été réputé ne pas avoir été formé. Pour y remédier, le requérant a déposé une requête en rectification au titre de la règle 139 CBE.

La chambre s'est référée à la décision G 1/12 (JO OEB 2014, A114), dans laquelle la Grande Chambre de recours avait constaté que la règle 139 CBE,

R. 139 EPÜ in beim EPA eingereichten Unterlagen allgemein anwendbar ist. Die Kammer war sich dessen bewusst, dass die Große Beschwerdekammer diese Entscheidung nur in Bezug auf die Berichtigung eines im Namen des Beschwerdeführers enthaltenen Fehlers erlassen hatte. Die Kammer sah jedoch keinen Grund, warum die Entscheidung nicht auch für die Berichtigung eines falsch ausgefüllten Zahlungsformblatts gelten sollte.

Im vorliegenden Fall erfüllte der Beschwerdeführer die in G 1/12 zusammengefassten Erfordernisse für eine Berichtigung nach R. 139 EPÜ. Der Beschwerdeführer hatte ursprünglich beabsichtigt, die Beschwerdegebühr mithilfe des Formblatts 1038E zu entrichten. Dies war auch unmittelbar erkennbar. Ferner war der zu berichtigende Fehler eine falsche Angabe in einem beim EPA eingereichten Dokument, nämlich ein falscher Eintrag in der Rubrik "Zahlungsart" im Formblatt 1038E. Außerdem hatte der Beschwerdeführer seinen Antrag nach R. 139 EPÜ nur neun Tage nach der Mitteilung der Prüfungsabteilung gestellt, in der auf die Nichtzahlung der Beschwerdegebühr hingewiesen wurde. Die Kammer entschied, dass die Erfordernisse für die Berichtigung erfüllt waren. Folglich galt die Beschwerde nachträglich als eingelegt. Ein Fehler in einem ordnungsgemäß eingereichten Formblatt zur Entrichtung der Beschwerdegebühr kann somit nach R. 139 Satz 1 EPÜ berichtigt werden.

1.3 Beschwerdebegründung

1.3.1 Inhalt der Beschwerdebegründung

(CLB, V.A.2.6.3 c))

Nach Art. 108 Satz 3 EPÜ in Verbindung mit R. 99 (2) EPÜ ist in der Beschwerdebegründung anzugeben, aus welchen Gründen die Entscheidung aufzuheben ist. Es ist ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass sich eine für die Zulässigkeit einer Beschwerde ausreichende Begründung mit allen tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen muss. In **T 1904/14** stellte die Kammer fest, dass dies auch dann gilt, wenn die Begründung in der angefochtenen Entscheidung falsch oder widersprüchlich ist.

In der angefochtenen Entscheidung war die Prüfungsabteilung zu dem Schluss gelangt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des damaligen Hilfsan-

with the EPO is generally applied. The board was aware that the Enlarged Board had made its findings only in the context of the correction of an error in the appellant's name. However, the board failed to see why it should not equally apply to a correction of an erroneously filled payment form.

In the case in hand the appellant met the requirements for a correction under R. 139 EPC as summarised in G 1/12. The appellant originally intended to pay the appeal fee via Form 1038E. This was also immediately apparent. Furthermore, the error to be remedied was an incorrect statement in a document filed with the EPO, namely the wrong indication in the "Method of payment" box on Form 1038E. Finally, the appellant filed its request under R. 139 EPC only nine days after the examining division's communication which had hinted at the fact that the payment of the appeal fee had not been carried out. The board concluded that the requirements for the correction were met. As a consequence, the appeal was retroactively deemed to have been filed. Thus, an error in a duly filed form for paying the appeal fee may be corrected under R. 139, first sentence, EPC.

1.3 Statement of grounds of appeal

1.3.1 Content of the statement of grounds of appeal

(CLB, V.A.2.6.3 c))

Under Art. 108, third sentence, EPC in conjunction with R. 99(2) EPC, the statement of grounds of appeal must indicate the reasons for setting aside the decision. It is the boards' settled case law that this statement has to deal with all the main reasons for the contested decision in order to be considered sufficient for the purposes of admitting an appeal. In **T 1904/14** the board held that to apply even where the reasoning in the contested decision was wrong or contradictory.

In the contested decision in that case, the examining division had concluded that the subject-matter of claim 1 of the then first auxiliary request, which was

relative à la correction d'erreurs dans les pièces produites auprès de l'OEB, est d'application générale. La chambre n'ignorait pas que la Grande Chambre de recours avait tiré ses conclusions uniquement dans le contexte de la correction d'une erreur concernant le nom du requérant. Cependant, selon la chambre, rien ne s'oppose à ce que la règle s'applique également à la correction d'un formulaire de paiement mal rempli.

Dans l'affaire en question, le requérant avait satisfait aux exigences en matière de correction au titre de la règle 139 CBE, telles que résumées dans la décision G 1/12. Le requérant avait initialement eu l'intention d'acquitter la taxe de recours au moyen du formulaire 1038E. Cela apparaissait en outre d'emblée. De plus, l'erreur devant être corrigée était une indication inexacte dans une pièce produite auprès de l'OEB, à savoir la mention erronée dans le champ "Mode de paiement" du formulaire 1038E. Enfin, le requérant avait présenté sa requête au titre de la règle 139 CBE seulement neuf jours après la notification de la division d'examen signalant que le paiement de la taxe de recours n'avait pas été exécuté. La chambre a conclu que les exigences pour la correction étaient remplies. Par conséquent, le recours a rétroactivement été réputé avoir été formé. Une erreur contenue dans un formulaire dûment déposé en vue du paiement de la taxe de recours peut donc être corrigée au titre de la règle 139, première phrase CBE.

1.3 Mémoire exposant les motifs du recours

1.3.1 Contenu du mémoire exposant les motifs du recours

(CLB, V.A.2.6.3 c))

Conformément à l'art. 108, troisième phrase CBE ensemble la règle 99(2) CBE, il convient d'indiquer dans le mémoire exposant les motifs du recours pour quels motifs la décision doit être annulée. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, pour que le recours soit recevable, le mémoire exposant les motifs du recours doit traiter en détail tous les motifs sur lesquels s'appuie la décision attaquée. Dans l'affaire **T 1904/14**, la chambre a retenu qu'il en va ainsi également lorsque les motifs de la décision contestée sont erronés ou contradictoires.

Dans la décision contestée, la division d'examen avait conclu que l'objet de la revendication 1 de l'ancienne requête subsidiaire 1, laquelle était identique à

trags 1, der identisch mit dem jetzigen Hauptantrag ist, nicht klar im Sinne von Art. 84 EPÜ sei. Mangelnde Klarheit war ein tragender Grund der angefochtenen Entscheidung für die fehlende Gewährbarkeit sämtlicher Anträge. Der Beschwerdeführer hat sich jedoch zu dem Zurückweisungsgrund nach Art. 84 EPÜ in der Beschwerdebegründung überhaupt nicht geäußert. Er hat weder dargelegt, dass die beanstandeten Ansprüche klar wären, noch dass die Entscheidungsbegründung zu Art. 84 EPÜ hinsichtlich der damaligen Hilfsanträge falsch, widersprüchlich oder sonst unzureichend gewesen wäre, und er hat auch keine neuen Anträge vorgelegt, um die beanstandeten Klarheitseinwände auszuräumen.

Einen Widerspruch in der Begründung der angefochtenen Entscheidung hat der Beschwerdeführer vielmehr erst in Reaktion auf die vorläufige Meinung der Kammer gerügt. Die Zulässigkeitsvoraussetzung gemäß R. 99 (2) EPÜ, das heißt eine hinreichende Beschwerdebegründung, muss jedoch innerhalb der nach Art. 108 Satz 3 EPÜ vorgesehenen Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung erfüllt sein und kann nicht durch einen verspäteten Vortrag nachträglich geheilt werden.

Dementsprechend hätte der Beschwerdeführer auch den von ihm erst in dem vorgenannten Schreiben geltend gemachten Verfahrensfehler der Prüfungsabteilung aufgrund mangelhafter Entscheidungsgründe bereits mit der Beschwerdebegründung rügen müssen. Eine fehlerhafte, widersprüchliche oder unvollständige Entscheidung entbindet einen Beschwerdeführer nicht davon, sich in der Beschwerdebegründung mit solchen Mängeln auseinanderzusetzen. Die Beschwerde war daher als unzulässig zu verwerfen.

1.3.2 Verweis auf erstinstanzliches Vorbringen

(CLB, V.A.2.6.4 a))

In **T 16/14** enthielt die Beschwerdebegründung hinsichtlich der Relevanz der Dokumente E1/E1a bzw. E2/E2a bezüglich der Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag lediglich einen Verweis auf die Einspruchsschrift sowie auf die erstinstanzlichen Schriftsätze des Beschwerdeführers, d. h. auf das ganze schriftliche Vorbringen der Einsprechenden im erstinstanzlichen Verfahren. Gemäß Art. 12 (2) VOBK 2007 muss die Beschwerdebegründung den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten. Ferner sollen alle Tatsachen, Argumente und Beweis-

identical to the main request on appeal, was not clear within the meaning of Art. 84 EPC. A lack of clarity was a main reason in the decision why none of the requests had been grantable. But the appellant had not addressed this ground for refusal at all in its grounds for appeal. It had argued neither that the claims objected to were clear nor that the reasoning for the decision reached under Art. 84 EPC as regards the then auxiliary requests was wrong, contradictory or otherwise inadequate. Nor had it filed any new requests to overcome the clarity objections.

Instead, it had complained of a contradiction in the contested decision's reasoning only in response to the board's preliminary opinion. But the R. 99(2) EPC requirement for admissibility – a sufficient statement of grounds of appeal – had to be met by the deadline in Art. 108, third sentence, EPC for filing it; it could not be met retroactively by a late submission.

Hence the appellant's allegation, first brought forward in the aforementioned letter, that the examining division had committed a procedural error due to the inadequate reasoning of its decision, should also already have been raised in the grounds of appeal. A wrong, contradictory or incomplete decision did not absolve an appellant of the need to address such deficiencies there. Consequently, the appeal had to be rejected as inadmissible.

1.3.2 References to submissions made at first instance

(CLB, V.A.2.6.4 a))

In **T 16/14**, on the relevance of documents E1/E1a and E2/E2a for the patentability of the subject-matter of claim 1 according to the main request, the board observed that the appellant's statement of grounds of appeal merely referred to its notice of opposition and written submissions at first instance, i.e. to the written case it had made as opponent in those first-instance proceedings. Under Art. 12(2) RPBA 2007, the statement of grounds of appeal had to contain the party's complete case and specify expressly all the facts, arguments and evidence relied on and it was the boards' settled

l'actuelle requête principale, n'était pas clair au sens de l'art. 84 CBE. Le manque de clarté avait été un motif de la décision contestée de rejeter l'ensemble des requêtes. Le requérant ne s'est pourtant nullement exprimé sur le motif de rejet au titre de l'art. 84 CBE dans le mémoire exposant les motifs du recours. Il n'a démontré ni que les revendications litigieuses étaient claires, ni que les motifs de la décision au titre de l'art. 84 CBE concernant les anciennes requêtes subsidiaires étaient erronés, contradictoires ou encore insuffisants, et il n'a pas non plus présenté de nouvelles requêtes pour répondre aux objections pour manque de clarté en cause.

Ce n'est qu'en réaction à l'avis provisoire de la chambre que le requérant a allégué une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. La condition de recevabilité prévue à la règle 99(2) CBE, à savoir la présentation de motifs de recours suffisants, doit toutefois être remplie dans le délai prévu à l'art. 108, troisième phrase CBE pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, et il ne peut pas y être satisfait rétroactivement par la présentation tardive de moyens.

Par conséquent, le requérant aurait déjà dû invoquer dans le mémoire exposant les motifs du recours le vice de procédure entachant les motifs de la décision de la division d'examen qu'il avait fait valoir pour la première fois dans l'écrit susmentionné. Le caractère erroné, contradictoire ou incomplet d'une décision ne dispense pas le requérant de traiter en détail ces insuffisances dans le mémoire exposant les motifs du recours. Il convenait donc de rejeter le recours comme irrecevable.

1.3.2 Renvoi aux moyens invoqués en première instance

(CLB, V.A.2.6.4 a))

Dans l'affaire **T 16/14**, s'agissant de la pertinence des documents E1/E1a et E2/E2a au regard de la brevetabilité de l'objet de la revendication 1 selon la requête principale, le mémoire exposant les motifs du recours ne comportait qu'un renvoi à l'acte d'opposition ainsi qu'aux écritures présentées par le requérant en première instance, c'est-à-dire à l'ensemble des moyens écrits soumis par l'opposant lors de la procédure en première instance. L'art. 12(2) RPCR 2007 prévoit que le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par

mittel ausdrücklich und spezifisch angegeben werden. Es entspricht der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass eine Begründung, die pauschal auf ein in der ersten Instanz vorgelegtes Vorbringen verweist, prinzipiell nicht ausreichend ist. Eine ausdrückliche substantielle Auseinandersetzung seitens des Beschwerdeführers mit den Dokumenten E1/E1a und E2/E2a wäre in der Beschwerdebegründung angebracht gewesen. Die Kammer gelangte daher zu dem Schluss, dass die Erfordernisse des Art. 12 (2) VOBK 2007 durch den bloßen Verweis auf den erstinstanzlichen Vortrag im vorliegenden Fall nicht erfüllt waren, und das Vorbringen hinsichtlich der Dokumente E1/E1a und E2/E2a gemäß Art. 12 (4) VOBK 2007 daher nicht im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen war.

2. Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren

2.1 Neuer Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren

(CLB, V.A.3.2.1 h))

In **T 184/17** brachte der Beschwerdegegner (Einsprechende) erstmals einen Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit vor, der weder in der Einspruchsschrift erhoben und substantiiert noch im Einspruchsverfahren erörtert worden war. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) argumentierte, dieser Einwand stelle einen neuen Einspruchsgrund dar, und war mit dessen Einführung in das Beschwerdeverfahren nicht einverstanden, s. G 10/91. Gemäß G 10/91 (ABI. EPA 1993, 408) kann ein neuer Einspruchsgrund (der weder in der Einspruchsschrift vorgebracht und substantiiert noch im Einspruchsverfahren erörtert worden war) in der Beschwerdephase grundsätzlich nicht mehr in das Verfahren eingeführt werden. Die Große Beschwerdekammer befand, dass eine berechnete Ausnahme von diesem Grundsatz dann vorliegt, wenn der Patentinhaber mit der Einführung einverstanden ist.

Die Kammer erklärte, dass sich der neue Einwand auf dieselben Passagen und Lehren des Dokuments stützte wie der erfolglose Neuheitseinwand, der ordnungsgemäß mit der Einspruchsschrift erhoben und begründet worden war. Das heißt, der in der Beschwerde vorgebrachte Angriff auf die erfinderische Tätigkeit blieb innerhalb des Tatsachen- und Beweisrahmens, auf

case law that a statement referring generally to submissions at first instance was usually insufficient. The appellant ought to have dealt explicitly with the substance of documents E1/E1a and E2/E2a in its statement. The board therefore concluded that the requirements of Art. 12(2) RPBA 2007 were not met by the mere reference to the case made at first instance and that the submissions on documents E1/E1a and E2/E2a therefore had to be disregarded on appeal in accordance with Art. 12(4) RPBA 2007.

2. Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings

2.1 Fresh ground for opposition on appeal

(CLB, V.A.3.2.1 h))

In **T 184/17** the respondent (opponent) for the first time raised an inventive step objection which was neither raised and substantiated in the notice of opposition nor discussed during opposition proceedings. The appellant (patent proprietor) submitted that the inventive step objection constituted a fresh ground for opposition and did not consent to its introduction into the appeal proceedings, see G 10/91. According to G 10/91 (OJ EPO 1993, 408) a fresh ground for opposition (a ground neither raised and substantiated in the notice of opposition nor discussed during opposition proceedings) may in principle not be introduced at the appeal stage. The Enlarged Board held that an exception to this principle was justified if the patent proprietor agreed to its introduction.

The board stated that the new objection relied on the same passages and teaching of the document as the unsuccessful novelty objection, duly raised and substantiated with the notice of opposition. In other words, the lack of inventive step attack as raised on appeal stayed within the factual and evidentiary framework relied upon by the opponent in the notice of opposition

une partie. De plus, tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués doivent être exposés expressément et de façon précise. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, un mémoire qui renvoie de manière globale aux moyens invoqués en première instance n'est en principe pas suffisant. Le requérant aurait dû analyser expressément sur le fond les documents E1/E1a et E2/E2a dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre est donc parvenue à la conclusion que le simple renvoi aux moyens présentés en première instance ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 12(2) RPCR 2007 dans la présente espèce, et que, en application de l'art. 12(4) RPCR 2007, il convenait donc de ne pas prendre en considération, dans le cadre de la procédure de recours, les moyens se rapportant aux documents E1/E1a et E2/E2a.

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

2.1 Nouveau motif d'opposition au stade de la procédure de recours

(CLB, V.A.3.2.1 h))

Dans l'affaire **T 184/17**, l'intimé (opposant) a soulevé pour la première fois une objection pour défaut d'activité inventive qui n'avait été ni invoquée et motivée dans l'acte d'opposition, ni examinée pendant la procédure d'opposition. Le requérant (titulaire du brevet) a fait valoir que l'objection pour défaut d'activité inventive constituait un nouveau motif d'opposition et n'a pas consenti à son introduction dans la procédure de recours (cf. G 10/91). Conformément à l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 408), un motif d'opposition nouvellement invoqué (un motif ni soulevé et motivé dans l'acte d'opposition, ni examiné pendant la procédure d'opposition) ne doit en principe pas être présenté au stade du recours. La Grande Chambre de recours a estimé qu'il y a lieu de déroger à ce principe si le titulaire du brevet consent à l'introduction dudit motif.

La chambre a indiqué que la nouvelle objection s'appuyait sur les mêmes passages et enseignements du document que l'objection infructueuse pour manque de nouveauté, dûment soulevée et motivée avec l'acte d'opposition. Autrement dit, le défaut d'activité inventive invoqué dans le recours restait dans le cadre factuel et probatoire invoqué par l'opposant dans

den sich der Einsprechende in der Einspruchsschrift unter Anführung des Art. 100 a) EPÜ in Bezug auf mangelnde Neuheit gestützt hatte.

Die Kammer warf die Frage auf, ob unter diesen besonderen Umständen der neue Einwand weiterhin unter den Grundsatz von G 10/91 fiel oder ob er ohne die Zustimmung des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren zugelassen werden konnte. Entscheidend war nach Auffassung der Kammer, dass Argumente für mangelnde Neuheit und für mangelnde erfinderische Tätigkeit im Rahmen derselben Tatsachen und Beweismittel vorgebracht wurden, d. h. dass die vom Einsprechenden für beide Einwände angeführten Passagen und Lehren sowie der Kern der Argumentation identisch waren und sich nur die daraus gezogenen rechtlichen Schlussfolgerungen unterschieden.

Wie die Kammer befand, kann ein Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit, auch wenn er weder in der Einspruchsschrift erhoben und begründet noch im Einspruchsverfahren erörtert wurde, ausnahmsweise ohne die Zustimmung des Patentinhabers im Beschwerdeverfahren geprüft werden, wenn er im Tatsachen- und Beweisrahmen eines Neuheitseinwands bleibt, der in der Einspruchsschrift ordnungsgemäß vorgebracht und begründet wurde. Dies bedeutet nicht, dass der vom gleichen Stand der Technik ausgehende Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit stets implizit in einem ordnungsgemäß begründeten Neuheitseinwand enthalten ist. Dies gilt ausschließlich für Fälle wie den vorliegenden, in dem zunächst im Einspruchsverfahren auf der Grundlage eines bestimmten Dokuments und darin zitierter Passagen ein wirksamer Neuheitseinwand vorgebracht wurde, und dann im Beschwerdeverfahren allein auf der Grundlage dieses Dokuments und dieser Passagen ein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit erhoben wird, wobei die Tatsachen und Beweismittel im Wesentlichen identisch sind.

2.2 Kammer ermittelt den Sachverhalt nicht von Amts wegen

(CLB, V.A.3.4.2)

In **T 2501/11** führte die Kammer in ihrem Orientierungssatz Folgendes aus: Wird eine Vorveröffentlichung einer Entgegenhaltung zulässigerweise bestritten, ohne dass die insoweit darlegungs- und beweispflichtige Partei auf dieses Bestreiten substantiiert

under the ground of Art. 100(a) EPC for novelty.

The board raised the question as to whether under such special circumstances, the new objection still fell under the principle as expressed in G 10/91, or whether it could be admitted into the appeal proceedings without the agreement of the patent proprietor. In the board's view what was decisive was that both lack of novelty and lack of inventive step were argued within the same factual and evidentiary framework, meaning that the passages and teachings relied upon by the opponent for substantiating both objections as well as the main body of the argument were the same, but only the legal conclusions drawn therefrom differed.

The board held that even when the ground of inventive step was neither raised and substantiated in the notice of opposition nor discussed during opposition proceedings, an objection of lack of inventive step could exceptionally be examined in the appeal proceedings without the agreement of the patent proprietor, if it stayed within the same factual and evidentiary framework of a novelty objection properly raised and substantiated in the notice of opposition. This does not mean that the ground of lack of inventive step starting from the same prior art is always implicit in a properly substantiated allegation of lack of novelty. It rather applies exclusively to a case such as the case in hand, where, after having validly raised lack of novelty in opposition on the basis of a given document and passages cited therein, the ground of lack of inventive step is subsequently invoked on appeal based only on that document and the same passages, and where therefore the factual and evidentiary framework is substantially the same.

2.2 The board need not examine facts of its own motion

(CLB, V.A.3.4.2)

The board in **T 2501/11** stated in its catchword: where prior publication of a citation has been admissibly disputed and the party bearing the burden of making the case for and proving it fails to provide a substantiated response, the board cannot treat that citation as

l'acte d'opposition au titre du motif concernant la nouveauté prévu à l'art. 100a) CBE.

La chambre a soulevé la question de savoir si, dans ces circonstances particulières, la nouvelle objection était encore régie par le principe formulé dans la décision G 10/91, ou si elle pouvait être admise dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet. D'après la chambre, l'élément décisif tenait au fait que les allégations de manque de nouveauté et de défaut d'activité inventive s'inscrivaient dans le même cadre factuel et probatoire, ce qui signifiait que les passages et enseignements invoqués par l'opposant pour motiver ces deux objections, ainsi que la partie principale de l'argumentation étaient les mêmes, seules les conclusions juridiques tirées sur leur base étant différentes.

La chambre a retenu que, même lorsque le motif lié au défaut d'activité inventive n'a été ni soulevé et motivé dans l'acte d'opposition, ni examiné pendant la procédure d'opposition, une objection pour défaut d'activité inventive peut exceptionnellement être examinée durant la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet, si elle reste inscrite dans le même cadre factuel et probatoire qu'une objection pour manque de nouveauté dûment soulevée et motivée dans l'acte d'opposition. Cela ne signifie pas qu'un motif lié au défaut d'activité inventive qui part du même état de la technique est toujours implicite dans une allégation dûment motivée de manque de nouveauté. Sont plutôt concernées les seules affaires, comme celle en instance, dans lesquelles, après que l'absence de nouveauté a été valablement invoquée au stade de l'opposition sur la base d'un certain document et de passages cités dans celui-ci, le motif lié au défaut d'activité inventive est invoqué ultérieurement au stade du recours uniquement sur la base de ce document et des mêmes passages, le cadre factuel et probatoire étant donc essentiellement le même.

2.2 La chambre n'est pas tenue de procéder à un examen d'office des faits

(CLB, V.A.3.4.2)

Dans l'affaire **T 2501/11**, la chambre a retenu ce qui suit dans l'exergue : lorsque la publication d'un document est valablement contestée et que la partie tenue de présenter les faits et d'apporter les preuves n'apporte pas de réponse motivée à cette contestation,

reagiert, kann diese Entgegenhaltung von der Kammer nicht als Stand der Technik herangezogen werden, da im Einspruchsbeschwerdeverfahren auf Grund des Charakters als streitiges Verfahren der Beibringungsgrundsatz gilt und daher das Amtsermittlungsprinzip (Art. 114 (1) EPÜ) eingeschränkt ist.

3. Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen

3.1 In der ersten Instanz zugelassenes Vorbringen – Teil des Beschwerdeverfahrens

(CLB, V.A.3.5.4)

In **T 1227/14** wies die Kammer darauf hin, dass einer Beschwerdekammer nicht die Möglichkeit gegeben ist, ein Vorbringen, das die Einspruchsabteilung unter Wahrung ihres Ermessensspielraums ins Einspruchsverfahren zugelassen hat, im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt zu lassen. Das EPÜ bietet keine Rechtsgrundlage dafür, im Beschwerdeverfahren Dokumente auszuschließen, die im erstinstanzlichen Verfahren korrekt zugelassen wurden, insbesondere, wenn die angefochtene Entscheidung auf sie gestützt ist (T 1852/11, T 1201/14). Siehe dazu auch **T 1525/17** im Kapitel IV.B.2.2.

4. Neues Vorbringen im Beschwerdeverfahren

4.1 Änderungen nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung

(CLB, V.A.4.5.1 b))

In **T 156/15** reichte der Beschwerdeführer, nachdem der Kammervorsitzende die Ergebnisse der Beratungen über den Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 18 verkündet hatte, den Hilfsantrag 19 ein. Nachdem der Vorsitzende die Beratungsergebnisse zu Hilfsantrag 19 verkündet hatte, reichte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) den Hilfsantrag 20 ein. Er richtete seine Strategie also de facto nach den Beratungsergebnissen der Kammer, was es für den Beschwerdeführer (Einsprechenden) schwer machte, darauf zu reagieren. Bei der Entscheidung über die Zulassung solcher verspätet eingereichter Anträge kann es die Wahrung des Grundsatzes eines fairen Verfahrens von vornherein gebieten, die Anträge nicht zuzulassen, auch ohne Berücksichtigung spezieller Kriterien für die Ermessenausübung der Kammer, wie z. B. der prima-facie-Gewährbarkeit.

prior art because opposition appeal proceedings are adversarial and so conducted in accordance with the adversary system of procedure, in which it is for the parties to make their cases and the boards' power to examine the facts of their own motion (Art. 114(1) EPC) is limited.

3. Review of first-instance discretionary decisions

3.1 Submissions admitted at first instance – part of the appeal proceedings

(CLB, V.A.3.5.4)

In **T 1227/14** the board observed that the boards did not have the power to disregard on appeal submissions admitted by the opposition division in exercise of its discretion. The EPC did not provide a legal basis for excluding, in appeal proceedings, documents which were correctly admitted into the first-instance proceedings, in particular when the impugned decision was based on them (T 1852/11, T 1201/14). See also **T 1525/17** in chapter IV.B.2.2.

4. New submissions on appeal

4.1 Amendments after arrangement of the oral proceedings

(CLB, V.A.4.5.1 b))

In **T 156/15** the appellant filed auxiliary request 19 after the chairman had announced the results of the board's deliberation on the main request and auxiliary requests 1 to 18, and filed auxiliary request 20 after the chairman had announced the result of the board's deliberation on auxiliary request 19. By its behaviour, the appellant (patent proprietor) was, as a matter of fact, adjusting its strategy to the results of the board's deliberation, which put the appellant (opponent) in a position where it was difficult to react. In deciding on the admission of such late-filed requests, respect for the principle of fairness of the procedure might make it immediately apparent that these requests should not be admitted, even without also considering specific criteria for the exercise of the board's discretion such as prima facie allowability.

ce document ne peut pas être invoqué comme état de la technique par la chambre, étant donné qu'en raison du caractère contradictoire de la procédure de recours sur opposition, le principe accusatoire s'applique, ce qui limite le principe de l'examen d'office (art. 114(1) CBE).

3. Réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation

3.1 Moyen admis en première instance – élément de la procédure de recours

(CLB, V.A.3.5.4)

Dans l'affaire **T 1227/14**, la chambre a fait observer qu'il n'est pas permis à une chambre de recours de ne pas tenir compte dans la procédure de recours d'un moyen que la division d'opposition a admis dans la procédure d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. La CBE ne fournit aucune base juridique pour l'exclusion, dans la procédure de recours, de documents qui ont été correctement admis dans la procédure de première instance, en particulier lorsqu'ils fondent la décision contestée (T 1852/11, T 1201/14). Voir également **T 1525/17** au chapitre IV.B.2.2.

4. Nouveaux moyens invoqués dans la procédure de recours

4.1 Modifications après fixation de la date de la procédure orale

(CLB, V.A.4.5.1 b))

Dans l'affaire **T 156/15**, le requérant (titulaire du brevet) avait présenté la requête subsidiaire 19 après que le président eut annoncé les résultats des délibérations de la chambre concernant la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 à 18, et il avait présenté la requête subsidiaire 20 après que le président eut annoncé le résultat des délibérations de la chambre concernant la requête subsidiaire 19. En agissant de cette manière, le requérant (titulaire du brevet) faisait en réalité évoluer sa stratégie en fonction des résultats des délibérations de la chambre, ce qui mettait le requérant (opposant) dans une situation où il était difficile de réagir. Le respect du principe de procédure équitable pouvait conduire d'emblée la chambre à décider ne pas admettre de telles requêtes tardives, et ce sans même que soient également pris en compte les critères spécifiques à l'exercice du pouvoir d'appréciation, comme la recevabilité de prime abord.

In **T 656/16** erfolgte die Vorlage der Hilfsanträge 8A, 8B erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer. Gemäß einem von den Kammern häufig angewandten Ansatz werden erst nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereichte Anträge nur dann zugelassen, wenn sie u. a. eindeutig oder offensichtlich gewährbar sind, d. h. für die Kammer muss ohne großen Ermittlungsaufwand sofort ersichtlich sein, dass die vorgenommenen Änderungen den aufgeworfenen Fragen erfolgreich Rechnung tragen, ohne ihrerseits zu neuen Fragen Anlass zu geben. Diese Bedingung war im Falle der Hilfsanträge 8A und 8B nicht erfüllt. Daher entschied die Kammer in der mündlichen Verhandlung, die Hilfsanträge 8A und 8B in Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13 (3) VOBK 2007 nicht in das Verfahren zuzulassen. Nach der Nicht-Zulassung der beiden Hilfsanträge 8A und 8B reichte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) einen weiteren Hilfsantrag 8C ein. Im Hinblick auf den Hilfsantrag 8C galt, dass dem Beschwerdegegner bereits mit der Vorlage der Hilfsanträge 8A und 8B Gelegenheit gegeben worden war, die bereits vor der Vorlage dieser Anträge geäußerten Bedenken der Kammer im Hinblick auf die im Verfahren befindlichen Anträge auszuräumen. Diese Gelegenheit hatte der Beschwerdegegner bewusst nicht genutzt und es vorgezogen, den von der Kammer geäußerten Bedenken nur scheinungsweise Rechnung zu tragen. Das war aus Gründen der Verfahrensgerechtigkeit, Fairness und Verfahrensökonomie weder der Kammer noch den anderen Verfahrensbeteiligten zuzumuten. Folglich entschied die Kammer in Ausübung ihres Ermessens, auch den Hilfsantrag 8C nicht ins Verfahren zuzulassen. Das Patent wurde widerrufen.

4.2 Mitteilungen der Beschwerdekammern

(CLB, V.A.4.7.)

In **T 2072/16** wurde der Anspruchssatz des Hilfsantrags 15 erstmals zu einem späten Zeitpunkt in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereicht. Der Beschwerdeführer argumentierte, dass die Einreichung dieses Anspruchssatzes eine angemessene Reaktion auf die Anspruchsauslegung der Kammer und ihren Neuheitseinwand nach Art. 54 (3) EPÜ sei. Er verstehe erst jetzt die

In **T 656/16**, auxiliary requests 8A and 8B were not filed until the oral proceedings before the board. The boards frequently take the approach of admitting requests not filed until after oral proceedings have been arranged only if, in particular, they are clearly or manifestly allowable, which means that it must be immediately apparent to the board, with little investigative effort on its part, that the amendments made successfully deal with the issues raised without giving rise to new ones. As auxiliary requests 8A and 8B did not meet that requirement, the board, exercising its discretion under Art. 13(3) RPBA 2007, decided at the oral proceedings not to admit them. The respondent (patent proprietor) then filed another auxiliary request (8C). However, the board considered that the respondent had already had an opportunity on filing auxiliary requests 8A and 8B to overcome the reservations it had expressed before their filing about the then pending requests. The respondent had consciously declined that opportunity, preferring instead to deal with the board's reservations only bit by bit. For reasons of fairness, in particular procedural fairness, and of procedural economy, neither the board nor the other parties to the proceedings could reasonably be expected to accept that. The board therefore exercised its discretion to refuse to admit auxiliary request 8C too. The patent was revoked.

4.2 Communication of a board of appeal

(CLB, V.A.4.7.)

In **T 2072/16** the claim set of auxiliary request 15 was submitted for the first time at a late stage of the oral proceedings before the board. The appellant argued that the filing of that claim set was an appropriate reaction to the board's claim interpretation and novelty objection under Art. 54(3) EPC. It only now understood the interpretation, in particular of features (c), (d) and (f) of claim 1, as given in the

Dans l'affaire **T 656/16**, ce n'est qu'au stade de la procédure orale devant la chambre que les requêtes subsidiaires 8A et 8B ont été soumises. Conformément à une approche fréquemment suivie par les chambres de recours, les requêtes qui ne sont présentées qu'après que la date de la procédure orale a été fixée ne sont admises dans la procédure que si, notamment, il apparaît clairement ou manifestement qu'il peut y être fait droit, ce qui signifie que la chambre doit pouvoir constater immédiatement, en faisant peu de recherches, que les modifications apportées répondent de manière satisfaisante à la question soulevée, sans donner lieu à de nouvelles objections. Cette condition n'était pas remplie dans le cas des requêtes subsidiaires 8A et 8B. C'est pourquoi la chambre a décidé pendant la procédure orale de ne pas les admettre dans la procédure, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 13(3) RPCR 2007. Après la non-admission de ces deux requêtes, l'intimé (titulaire du brevet) a présenté une autre requête subsidiaire, à savoir la requête subsidiaire 8C. Or, en ce qui concerne cette dernière, l'intimé s'était déjà vu donner l'occasion, au moment de présenter les requêtes subsidiaires 8A et 8B, de lever les réserves que la chambre avait exprimées, avant même que ces requêtes subsidiaires ne soient soumises, au sujet des requêtes versées au dossier. L'intimé n'avait délibérément pas saisi cette occasion, préférant ne prendre en considération que de manière parcellaire les réserves émises par la chambre. Cela n'était pas acceptable, ni à l'égard de la chambre ni vis-à-vis des autres parties à la procédure, pour des raisons d'équité, notamment d'équité de la procédure, ainsi que d'économie de la procédure. La chambre a donc décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de ne pas admettre non plus dans la procédure la requête subsidiaire 8C. Le brevet a été révoqué.

4.2 Notification des chambres de recours

(CLB, V.A.4.7.)

Dans l'affaire **T 2072/16**, le jeu de revendications de la requête subsidiaire 15 avait été soumis pour la première fois à un stade tardif de la procédure orale devant la chambre. Le requérant a fait valoir que le dépôt de ce jeu de revendications avait été une réaction appropriée à l'interprétation de la revendication par la chambre et à l'objection pour manque de nouveauté soulevée par celle-ci au titre de

Auslegung insbesondere der Merkmale c, d und f des Anspruchs 1 in der vorläufigen Stellungnahme der Kammer und müsse daher die Möglichkeit erhalten, darauf angemessen zu reagieren. Um festzustellen, ob die Einreichung des neuen Hilfsantrags tatsächlich eine "angemessene Reaktion" auf eine unvorhersehbare Entwicklung oder einen in der mündlichen Verhandlung erhobenen Einwand war, musste die Kammer prüfen, ob eine solche Entwicklung unvorhersehbar war und ob die Reaktion tatsächlich zum frühesten Zeitpunkt erfolgte, also eine unmittelbare Reaktion auf einen Einwand darstellte (s. z. B. T 1990/07, T 1354/11), und ob damit versucht wurde, die noch offenen Einwände zumindest anzusprechen oder gar zu entkräften, d. h. ob die Reaktion kausal mit den beanstandeten Merkmalen verknüpft war.

Im vorliegenden Fall enthielt die Mitteilung der Kammer klar die Auslegung von Anspruch 1 durch die Kammer und deren vorläufige Stellungnahme, wonach die Merkmale a bis f und i offenbar nicht neu gegenüber A2 waren. Der früheste Zeitpunkt, zu dem ein Beteiligter neues Vorbringen (wie z. B. einen geänderten Anspruchssatz) einreichen sollte, muss dann sein, wenn – objektiv gesehen – ein unvorhersehbares Ereignis (wie z. B. ein neuer Einwand) im Verfahren erkennbar ist. Entsprechend hätte z. B. die Änderung nach Merkmal c' frühestens bei der Erwidern des Beschwerdeführers auf die Mitteilung der Kammer nach Art. 15 (1) VOBK 2007 eingereicht werden können. Die Kammer entschied, den Hilfsantrag 15 gemäß Art. 13 (1) VOBK 2007 nicht zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

4.3 Spätes Vorbringen von neuen Argumenten, Einwänden und Angriffslinien im Beschwerdeverfahren

(CLB, V.A.4.10.1)

In T 1914/12 stellte die Kammer fest, dass die Beschwerdekammern bei der Zulassung spät vorgebrachter Argumente, die sich auf bereits im Verfahren befindliche Tatsachen stützen, keinen Ermessensspielraum haben (in Abweichung von T 1621/09). Sie verwies auf Art. 114 EPÜ, der in seiner englischen Fassung in Absatz 1 neben Tatsachen und Beweismitteln auch Argumente ("arguments") erwähnt, in Absatz 2 jedoch nicht.

board's preliminary opinion and thus had to be given an opportunity to react properly. As regards the issue of whether filing the new auxiliary request was indeed an "appropriate reaction" to any unforeseeable development or objection becoming apparent during the oral proceedings, the board had to establish whether a development was unforeseeable and whether the reaction was indeed filed at the earliest point in time, i.e. whether it was an immediate reaction to an objection (see e.g. T 1990/07, T 1354/11) and whether it attempted to at least address – if not resolve – the outstanding objections, i.e. whether it was causally linked to the features objected to.

In the case in hand, the board's communication clearly indicated the board's interpretation of claim 1 and its provisional opinion that features (a) to (f) and (i) did not appear to establish novelty over document A2. The earliest point in time at which a party should make new submissions (such as an amended claim set) must be the time at which – on an objective basis – an unforeseeable event (such as a fresh objection) becomes apparent during the proceedings. Accordingly, the earliest point in time for filing the amendment according to feature (c') could have been, for example, upon submitting the appellant's response to the board's communication under Art. 15(1) RPBA 2007. The board decided not to admit the auxiliary request 15 into the appeal proceedings under Art. 13(1) RPBA 2007.

4.3 Late submission of new arguments, objections and lines of attack in appeal proceedings

(CLB, V.A.4.10.1)

The board in T 1914/12 held (contrary to T 1621/09) that the boards did not have any discretion when it came to the admissibility of late-filed arguments based on facts already in the proceedings. Invoking Art. 114 EPC, which in English referred to arguments (as well as to facts and evidence) in paragraph 1, but not in paragraph 2, it concluded that the discretion conferred by paragraph 2 did not extend to late-filed arguments and observed that this

l'art. 54(3) CBE. Il a ajouté que ce n'était qu'à ce stade qu'il avait compris l'interprétation, en particulier l'interprétation des caractéristiques (c), (d) et (f) de la revendication 1, mentionnée dans l'avis provisoire de la chambre, et qu'il devait donc se voir accorder la possibilité de réagir de manière appropriée. Concernant la question de savoir si la présentation des nouvelles requêtes subsidiaires était bien une "réaction appropriée" à un développement ou une objection imprévisible devenant manifeste pendant la procédure orale, la chambre devait établir s'il y avait eu un développement imprévisible et si la réaction avait bien été communiquée le plus tôt possible, c'est-à-dire si elle avait été une réaction immédiate à une objection (cf. par ex. T 1990/07, T 1354/11) et si elle avait tenté à tout le moins d'aborder – si ce n'est de résoudre – les objections en suspens, c'est-à-dire si elle avait un lien de causalité avec les caractéristiques litigieuses.

Dans l'affaire en question, la notification de la chambre indiquait clairement l'interprétation qu'elle faisait de la revendication 1 et son avis provisoire selon lequel les caractéristiques (a) à (f) et (i) ne semblaient pas établir la nouveauté par rapport au document A2. Le moment à partir duquel une partie devrait invoquer de nouveaux moyens (comme un jeu de revendications modifié) doit être celui où – sur une base objective – un événement imprévisible (tel qu'une nouvelle objection) devient manifeste pendant la procédure. La modification selon la caractéristique (c') aurait donc pu ainsi être présentée dès le moment où le requérant a répondu à la notification de la chambre au titre de l'art. 15(1) RPBA 2007. La chambre a décidé de ne pas admettre la requête subsidiaire 15 dans la procédure de recours au titre de l'art. 13(1) RPBA 2007.

4.3 Présentation de nouveaux arguments, objections et nouvelles lignes d'attaque dans la procédure de recours

(CLB, V.A.4.10.1)

Dans l'affaire T 1914/12, la chambre a noté que les chambres de recours ne disposent pas d'un pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité d'arguments tardifs qui se fondent sur des faits qui sont déjà dans la procédure (décision s'écartant de la décision T 1621/09). La chambre a fait référence à l'art. 114 CBE qui, dans sa version anglaise, mentionne les arguments (avec les faits et les preuves) dans le paragraphe 1, mais

Folglich erstreckt sich das in Absatz 2 eingeräumte Ermessen nicht auf spät vorgebrachte Argumente. Laut der Rechtsprechung vor 2011 sind Argumente nach Art. 114 (2) EPÜ vom Ermessen ausgenommen (s. z. B. T 92/92, T 861/93, T 131/01, T 704/06, T 926/07, T 1553/07). Zwei im September 2011 ergangene Entscheidungen stellten diesen Ansatz jedoch unter Berufung auf Art. 13 (1) in Verbindung mit Art. 12 (2) VOBK 2007 infrage: in den Entscheidungen T 1069/08 und T 1621/09 wird den Kammern ein gewisser Ermessensspielraum im Hinblick auf spät vorgebrachte Argumente zuerkannt. Die Kammer im vorliegenden Fall fand die diesen beiden Entscheidungen zugrunde liegende Argumentation nicht überzeugend. Die Auslegung in T 1069/08 und T 1621/09 lasse außer Acht, dass ein solches Ermessen nicht durch Art. 114 (2) EPÜ gerechtfertigt werden kann, was auch in der älteren Rechtsprechung bis dahin mehrfach bekräftigt wurde. Das EPÜ und vor allem Art. 114 EPÜ machen – zumindest in der englischen Fassung – einen Unterschied zwischen der Behandlung von Tatsachen und Argumenten. Art. 114 (2) EPÜ räumt im Besonderen und ausdrücklich einen Ermessensspielraum in Bezug auf verspätet vorgebrachte Tatsachen ein, nicht aber in Bezug auf spät vorgebrachte Argumente, die sich auf bereits im Verfahren befindliche Tatsachen stützen. Nach Auffassung der Kammer kann die VOBK zwar zur Präzisierung und Auslegung des EPÜ herangezogen werden, nicht aber, um den Beschwerdekammern Befugnisse einzuräumen, die im EPÜ nicht vorgesehen sind.

In **T 47/18** enthielt die Beschwerdebeurteilung weder einen Einwand wegen mangelnder Klarheit der Ansprüche noch einen Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ, sondern lediglich Vorbringen in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit. Die vorstehend genannten Einwände erhoben der Einsprechende erst, nachdem die Beteiligten zur mündlichen Verhandlung geladen worden waren. Die Kammer verwies auf die ständige Rechtsprechung, der zufolge neue, in der Beschwerdebeurteilung nicht enthaltene Einwände als Änderung des Sachvortrags des Beteiligten angesehen werden. Die Zulassung solcher Einwände liegt gemäß Art. 13 (1) und/oder 13 (3) VOBK 2007 im Ermessen der Kammer (s. auch T 996/15 zu einem neuen Einwand nach Art. 84 EPÜ, T 682/11 zu einem neuen Einwand nach Art. 123 (3) EPÜ und T 1307/13 zu einem neuen Einwand betreffend die Gültigkeit des

was in line with the pre-2011 case law (e.g. T 92/92, T 861/93, T 131/01, T 704/06, T 926/07 and T 1553/07). It noted that two decisions had been taken in September 2011 – T 1069/08 and T 1621/09 – in which that case law had been questioned on the basis of Art. 13(1) in conjunction with Art. 12(2) RPBA 2007 and it had been concluded that the boards did have some discretion when it came to late-filed arguments. However, it was unconvinced by the reasoning underlying these decisions. Their interpretation ignored the fact that Art. 114(2) EPC provided no justification for such discretion, as the older case law had held many times. In English at least, the EPC, and in particular Art. 114 EPC, treated facts and arguments differently. More specifically, Art. 114(2) EPC explicitly conferred discretion for late-filed facts but not for late-filed arguments based on facts already in the proceedings. In the board's view the RPBA, although they could provide more detail on and help in interpreting the EPC, could not give the boards powers that the EPC did not.

In **T 47/18** the statement of grounds of appeal contained neither an objection of lack of clarity of the claims nor an objection under Art. 123(2) EPC. It contained only submissions with respect to inventive step. It was only after the parties had been summoned to oral proceedings that the opponent raised such objections. The board referred to the established case law that new objections, which had not been raised in the statement of grounds of appeal, were considered an amendment to a party's case. Admission of such objections was at the discretion of the board pursuant to Art. 13(1) and/or 13(3) RPBA 2007 (T 996/15 for a new objection under Art. 84 EPC; T 682/11 for a new objection under Art. 123(3) EPC; T 1307/13 for a new objection regarding the validity of the priority claim). The board stated that, furthermore, the objections in question also did not

pas dans le paragraphe 2. Le pouvoir discrétionnaire formulé au paragraphe 2 ne s'étend pas aux arguments tardifs. Selon la jurisprudence antérieure à 2011, les arguments sont exclus du pouvoir discrétionnaire selon l'art. 114(2) CBE (par exemple T 92/92, T 861/93, T 131/01, T 704/06, T 926/07, T 1553/07). Deux décisions rendues en septembre 2011 ont remis en question cette approche, en s'appuyant sur l'art. 13(1) RPCR 2007 en combinaison avec l'art. 12(2) RPCR 2007. Les décisions T 1069/08 et T 1621/09 reconnaissent aux chambres un pouvoir discrétionnaire à l'égard d'arguments tardifs. La présente chambre n'est pas convaincue par le raisonnement qui sous-tend les décisions T 1069/08 et T 1621/09. L'interprétation que ces décisions ont retenue ignore que l'art. 114(2) CBE ne permet pas de justifier un tel pouvoir discrétionnaire, comme l'ancienne jurisprudence l'a maintes fois affirmé. La CBE, et notamment son art. 114, du moins dans sa version anglaise, pose une différence de traitement des faits et des arguments. L'art. 114(2) CBE prévoit notamment et explicitement un pouvoir discrétionnaire quant aux faits invoqués tardivement, et non pour les arguments tardifs qui s'appuient sur des faits qui sont déjà dans la procédure. Selon la présente chambre, le RPCR, s'il peut préciser et interpréter les dispositions de la CBE, ne saurait conférer aux chambres de recours des pouvoirs que la CBE ne leur donne pas.

Dans l'affaire **T 47/18**, le mémoire exposant les motifs du recours ne contenait ni objection pour manque de clarté des revendications, ni objection en vertu de l'art. 123(2) CBE. Il n'incluait que des moyens liés à l'activité inventive. Ce n'est qu'après l'envoi aux parties d'une citation à une procédure orale que l'opposant a soulevé de telles objections. La chambre s'est référée à la jurisprudence constante selon laquelle de nouvelles objections qui n'ont pas été soulevées dans le mémoire exposant les motifs du recours sont considérées comme une modification des moyens invoqués par une partie. L'admission de telles objections est laissée à l'appréciation de la chambre, conformément à l'art. 13(1) et/ou 13(3) RPCR 2007 (T 996/15, s'agissant d'une nouvelle objection en vertu de l'art. 84 CBE ; T 682/11, s'agissant d'une nouvelle objection en vertu de

Prioritätsanspruchs). Darüber hinaus stellte die Kammer fest, dass es sich bei den fraglichen Einwänden um mehr handelte als nur um ein neues Argument (s. o. **T 1914/12**), denn sie gingen über das hinaus, was zur Unterstreichung der rechtzeitig eingereichten Tatsachen, Beweismittel und Gründe dient. Sie basierten vielmehr auf neuen Rechtsgründen (G 4/92, ABl. EPA 1994, 149, Nr. 10 der Gründe), die zuvor im Beschwerdeverfahren nicht behandelt worden waren. Die Kammer wies darauf hin, dass der Beschwerdeführer die fraglichen Einwände zu mehreren Gelegenheiten im Verfahren vor der Einspruchsabteilung hätte vorbringen können. Es gab keinen stichhaltigen Grund, diese Einwände so spät im Verfahren zu erheben, nämlich erst etwa zwei Monate vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer.

In **T 603/14** machte die Kammer von ihrem Ermessen Gebrauch, den verspätet vorgebrachten Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gegenüber D1 und D3 nicht zu berücksichtigen. Der Beschwerdeführer hatte den Einwand zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erhoben. Die Dokumente waren Teil des Beschwerdeverfahrens. Die Kammer sah in dem Einwand eine Änderung des Vorbringens des Beschwerdeführers, weshalb die Zulassung und Berücksichtigung gemäß Art. 13 (1) VOBK 2007 in ihrem Ermessen lag. D1 und D3 waren bis dahin nur verwendet worden, um Neuheitseinwände gegen die Ansprüche 1 und 25 zu stützen. Zumindest die Behauptung, dass sie kombiniert miteinander zu mangelnder erfinderischer Tätigkeit führten, war für die Kammer eine neue Tatsache.

Der Beschwerdeführer brachte für die späte Einreichung dieser behaupteten neuen Tatsache keine überzeugende Begründung vor. Die vorläufige Stellungnahme der Kammer zur Offenbarung von D1 führte keine neuen Aspekte in die Diskussion ein. In der Anlage zur Ladung stand deutlich, dass weitere Bemerkungen, Dokumente oder Anträge spätestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung der Kammer und dem anderen Beteiligten vorliegen sollten und keine Überraschung für sie darstellen dürften. Mit einer Zulassung des Einwands zu diesem späten Zeitpunkt wäre daher nicht die gebotene Verfahrenseffizienz

merely constitute a new argument (**T 1914/12**, see above) because they went beyond submissions serving to underpin the facts, evidence and grounds filed in good time. Rather, they were based on new legal grounds (G 4/92, OJ EPO 1994, 149 point 10 of the Reasons) that had not been addressed before in the appeal proceedings. The board pointed out that the appellant could have raised the objections in question at several instances in the proceedings before the opposition division. There was no sound reason to raise these objections at such a late stage of the proceedings, i.e. only about two months before the oral proceedings before the board.

In **T 603/14** the board exercised its discretion not to consider the late-filed objection of lack of inventive step in view of D1 and D3. The appellant raised this objection for the first time in the oral proceedings before the board. The documents formed part of the appeal proceedings. The board stated that the objection represented an amendment to the appellant's case and might as such, pursuant to Art. 13(1) RPBA 2007, be admitted and considered at its discretion. Document D1 and D3 had up to that point only been used to support objections of lack of novelty of claim 1 and claim 25. At least the allegation that they led, in combination, to a lack of inventive step was to the board a new fact.

The appellant did not present a convincing justification for the late submission of this alleged new fact. The board's preliminary opinion on the disclosure of D1 did not introduce any new aspects into the discussion. The annex to the summons stated clearly that any further comments, documents or requests should be at the disposal of the board and the other party one month before the oral proceedings at the latest and should not surprise the other party and the board. Admittance of the objection at this late stage would therefore not have respected the required procedural efficiency. Rather it might even have borne the risk of

l'art. 123(3) CBE ; T 1307/13, s'agissant d'une nouvelle objection concernant la validité de la revendication de priorité). La chambre a déclaré que, de surcroît, les objections en question ne constituaient pas un simple nouvel argument (**T 1914/12**, cf. ci-dessus) du fait qu'elles allaient au-delà des moyens destinés à étayer les faits, preuves et motifs présentés en temps utile. Elles étaient en réalité fondées sur de nouveaux moyens (G 4/92, JO OEB 1994, 149, point 10 des motifs) qui n'avaient pas été traités antérieurement au cours de la procédure de recours. La chambre a souligné que le requérant aurait pu soulever ces objections à plusieurs occasions pendant la procédure devant la division d'opposition. Aucun motif valable ne justifiait que ces objections soient présentées à un stade si tardif de la procédure, à savoir quelque deux mois à peine avant la tenue de la procédure orale devant la chambre.

Dans l'affaire **T 603/14**, la chambre a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de ne pas tenir compte de l'objection tardive pour défaut d'activité inventive au regard des documents D1 et D3. Le requérant avait soulevé cette objection pour la première fois pendant la procédure orale devant la chambre. Ces documents faisaient partie de la procédure de recours. La chambre a indiqué que l'objection en question constituait une modification des moyens invoqués par le requérant, et que l'admission et l'examen de cette modification étaient laissés à l'appréciation de la chambre, conformément à l'art. 13(1) RPBA 2007. Les documents D1 et D3 n'avaient jusqu'alors été utilisés que pour étayer les objections pour manque de nouveauté des revendications 1 et 25. Au minimum l'allégation selon laquelle ces documents, considérés ensemble, entraînaient un défaut d'activité inventive représentait un fait nouveau pour la chambre.

Le requérant n'a pas justifié de manière convaincante la présentation tardive de ce nouveau fait allégué. L'avis provisoire de la chambre concernant la divulgation du document D1 n'avait pas introduit de nouvel aspect dans la discussion. L'annexe à la citation indiquait clairement que toute observation, pièce ou requête supplémentaire devait être à la disposition de la chambre et de l'autre partie au plus tard un mois avant la procédure orale et ne devait pas les prendre au dépourvu. L'admission de l'objection à ce stade tardif n'aurait donc pas satisfait à l'exigence d'économie de la procédure. Au

gewahrt worden, und es hätte sogar die Gefahr einer Vertagung der mündlichen Verhandlung bestanden. Selbst wenn man einräumt, dass die zur Stützung eines Neuheitseinwands angeführte Entgegenhaltung D1 auch als Ausgangspunkt für einen Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zugrunde gelegt werden konnte, war von dem anderen Beteiligten nicht zu erwarten, dass er die Aufnahme einer willkürlichen Kombination von D1 und anderen aktenkundigen Dokumenten wie D3 in das Verfahren antizipiert. Im Übrigen ist ein zur Beurteilung der Neuheit nützliches Dokument nicht unbedingt die richtige Wahl als nächstliegender Stand, s. auch T 181/17.

4.4 Artikel 12 (4) VOBK 2007

4.4.1 Erweiterung von Ansprüchen, die bereits von der Einspruchsabteilung geprüft wurden

(CLB, V.A.4.11.3 e))

In **T 1719/13** entsprach der Hilfsantrag bis auf die Hinzufügung des abhängigen Anspruchs 5 dem von der Einspruchsabteilung für zulässig befundenen Hilfsantrag I. Nach Auffassung der Kammer gab es keinen triftigen Grund, diesen Antrag zum Verfahren zuzulassen. Sie verwies auf die ständige Rechtsprechung, der zufolge das Einspruchsverfahren nicht dazu genutzt werden darf, das Patent durch die Hinzufügung eines oder mehrerer abhängiger Ansprüche nachzubessern. Eine solche Hinzufügung ist normalerweise nach R. 80 EPÜ unzulässig (s. z. B. T 993/07). Aus demselben Grund sah die Kammer in der Hinzufügung eines oder mehrerer abhängiger Ansprüche zu einem bereits von der Einspruchsabteilung für zulässig befundenen Antrag im Beschwerdeverfahren einen Versuch, den zugelassenen Antrag nachzubessern, und ließ den Antrag daher mit Verweis auf Art. 12 (4) VOBK 2007 nicht zu.

In **T 1467/13** hatte der Patentinhaber vor der Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung auf Grundlage von neuen Anträgen angestrebt, die den nun vorliegenden Haupt- und Hilfsanträgen (1 bis 8) entsprachen. Damit hatte der Patentinhaber den Rahmen des Verfahrens erstinstanzlich abgesteckt. Bei den mit der Beschwerdegründung eingereichten weiteren Hilfsanträgen (9 bis 13) wurde ein Merkmal gestrichen. Dieser Gegenstand lag somit ohne ersichtliche Rechtfertigung außerhalb des vom Patentinhaber erstinstanzlich abge-

having to adjourn the oral proceedings. Even if one accepted that D1, having been cited to support an objection of lack of novelty, could have been expected to be used as a starting point for an objection of lack of inventive step, the other party could not be expected to anticipate any arbitrary combination of D1 with other documents on file, such as D3, to be introduced into the proceedings. Furthermore, a document useful for assessing novelty is not necessarily a legitimate choice as closest prior art; see also T 181/17.

4.4 Article 12(4) RPBA 2007

4.4.1 Broadening of claims considered by the opposition division

(CLB, V.A.4.11.3 e))

In **T 1719/13** the auxiliary request corresponded to auxiliary request 1 found allowable by the opposition division, except for the addition of dependent claim 5. The board found that there was no convincing reason to admit this request into the proceedings. The board referred to the consistent case law that the opposition proceedings may not be used to tidy up the patent by adding one or more dependent claims; such an addition was normally inadmissible under R. 80 EPC (see for instance T 993/07). By the same token, the board considered the addition of one or more dependent claims in appeal proceedings to a claim request held allowable by the opposition division to be an attempt to tidy up the allowable claim request and thus not admissible under Art. 12(4) RPBA 2007.

In **T 1467/13**, in the opposition proceedings the patent proprietor had sought maintenance on the basis of new requests that were now, on appeal, its main and first to eighth auxiliary requests. Those requests had therefore defined the scope of the proceedings at first instance. In its ninth to thirteenth auxiliary requests, filed with its statement of grounds of appeal, a feature had been deleted. Their subject-matter was thus, with no apparent justification, outside the scope of the proceedings as defined at first instance. Based on Art. 12(4) RPBA 2007, it

contraire, elle aurait même pu contraindre la chambre à renvoyer la procédure orale. Même en convenant que l'on pouvait s'attendre à ce que le document D1, qui avait été cité à l'appui d'une objection pour manque de nouveauté, serve de point de départ à une objection pour défaut d'activité inventive, l'on ne pouvait attendre de l'autre partie qu'elle anticipe l'introduction, dans la procédure, de n'importe quelle combinaison arbitraire du document D1 avec d'autres documents versés au dossier, tels que le document D3. De plus, un document utile pour l'appréciation de la nouveauté ne constitue pas nécessairement un choix légitime comme état de la technique le plus proche (cf. également T 181/17).

4.4 Article 12(4) RPCR 2007

4.4.1 Extension de revendications examinées par la division d'opposition

(CLB, V.A.4.11.3 e))

Dans l'affaire **T 1719/13**, la requête subsidiaire correspondait à la requête subsidiaire 1 jugée admissible par la division d'opposition, excepté concernant l'ajout de la revendication dépendante 5. La chambre a retenu qu'aucune raison convaincante ne justifiait d'admettre cette requête dans la procédure. Elle a fait référence à la jurisprudence constante selon laquelle la procédure d'opposition ne peut pas être utilisée pour parachever le brevet en ajoutant une ou plusieurs revendications dépendantes ; un tel ajout était normalement irrecevable en vertu de la règle 80 CBE (cf. par exemple T 993/07). La chambre a considéré, au même titre, que l'ajout, dans le cadre de la procédure de recours, d'une ou de plusieurs revendications dépendantes à une requête jugée admissible par la division d'opposition constituait une tentative de parachever la requête admissible et n'était donc pas recevable en vertu de l'art. 12(4) RPCR 2007.

Dans l'affaire **T 1467/13**, le titulaire du brevet avait demandé, devant la division d'opposition, le maintien du brevet sur la base de nouvelles requêtes qui correspondaient aux requêtes principale et subsidiaires (1-8) présentées au titre du recours. Le titulaire du brevet avait ainsi délimité le cadre de la procédure de première instance. Dans les requêtes subsidiaires supplémentaires (9-13) présentées en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, une caractéristique avait été supprimée. L'objet en résultant se

stecken Rahmens des Verfahrens. Er hätte folglich im Prinzip in Anlehnung an den Grundsatz des Art. 12 (4) VOBK 2007 im Verfahren vor der ersten Instanz vorgebracht werden sollen.

4.4.2 Erneute Stellung von im Einspruchsverfahren zurückgenommenen Anträgen

(CLB, III.1.5., V.A.4.11.3 f), V.A.4.12.13)

In **T 52/15** reichte der Patentinhaber (Beschwerdeführer) immer dann einen neuen "Hauptantrag" ein, wenn die Einspruchsabteilung mitteilte, dass der vorherige Hauptantrag nicht den Erfordernissen des EPÜ entspreche. Weil die Einspruchsabteilung der Auffassung war, dass der letzte Hauptantrag nicht den Erfordernissen von Art. 56 EPÜ entsprach, widerrief sie das Patent. In der angefochtenen Entscheidung ging es nur um diesen zuletzt eingereichten Hauptantrag. Der Patentinhaber beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung oder auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1 bis 4, die sich erheblich von dem Antrag unterschieden, über den in der angefochtenen Entscheidung entschieden worden war. Der Patentinhaber argumentierte, dass die zuvor eingereichten Hauptanträge nicht zurückgenommen worden seien. Jeder neue Antrag sollte nur für Diskussionszwecke an die Stelle des vorherigen treten, diesen aber nicht ersetzen. Die Kammer stellte fest, dass die Einspruchsabteilung zu Recht davon ausgegangen war, dass jeder neu eingereichte "Hauptantrag" eindeutig den bzw. die zuvor eingereichten ersetzen sollte. Die Kammer betonte, dass die Zurücknahme eines Antrags ein ernstzunehmender Verfahrensschritt ist, der von den Beteiligten normalerweise ausdrücklich erklärt wird und der im Protokoll erwähnt werden muss (s. T 361/08). Allerdings erübrigt sich eine ausdrückliche Zurücknahme, wenn das Verhalten eines Beteiligten oder die von ihm im Verfahren eingeleiteten Schritte unmissverständlich sind (s. T 388/12). Die Kammer unterstrich außerdem, dass Beteiligte, die mehr als einen Antrag einreichen, nach ständiger Praxis des EPA Hauptantrag und Hilfsanträge klar bezeichnen müssen und bei mehreren Hilfsanträgen deren Rangfolge anzugeben haben (s. z. B. R 14/10).

therefore should have been filed in the first-instance proceedings.

4.4.2 Resubmission of requests withdrawn at opposition stage

(CLB, III.1.5., V.A.4.11.3 f), V.A.4.12.13)

In **T 52/15** the proprietor (appellant) filed a new "main request" every time the opposition division announced its opinion that the previous main request did not comply with the requirements of the EPC. Since the opposition division was of the opinion that the last main request did not comply with Art. 56 EPC, it revoked the patent. The appealed decision dealt only with this last main request. The proprietor requested that the decision be set aside and that the patent be maintained as granted or, alternatively, on the basis of one of auxiliary requests 1 to 4, which differed substantially from the request which was decided upon in the appealed decision. The proprietor argued that the previously filed main requests had not been withdrawn. Each new request was meant to supersede the previous one for the purpose of discussion only, but not to replace it. The board noted that the opposition division did not err when considering that each newly filed "main request" was clearly meant to replace the previously filed one/s. The board emphasised that the withdrawal of a request was a serious procedural step which was usually announced explicitly by a party via a corresponding statement and that any such statement must be mentioned in the minutes (see T 361/08). However, an explicit withdrawal was not required if a party's behaviour or procedural steps it took during the proceedings made its intention unequivocal (see T 388/12). The board also highlighted the fact that, according to established EPO practice, parties filing more than one request must specify which request is the main request, which is/are the auxiliary request(s), and, if there are several auxiliary requests, their ranking (see e.g. R 14/10).

trouvait ainsi, sans justification apparente, en dehors du cadre de la procédure délimitée en première instance par le titulaire du brevet. Conformément au principe qui découle de l'art. 12(4) RPCR 2007, il aurait dû normalement être introduit dans la procédure devant la première instance.

4.4.2 Nouveau dépôt de requêtes retirées au cours de la procédure d'opposition

(CLB, III.1.5., V.A.4.11.3 f), V.A.4.12.13)

Dans l'affaire **T 52/15**, le titulaire du brevet (requérant) avait déposé une nouvelle "requête principale" à chaque fois que la division d'opposition indiquait que la requête principale précédente ne satisfaisait pas aux exigences de la CBE. La division d'opposition avait révoqué le brevet, estimant que la dernière requête principale n'était pas conforme à l'art. 56 CBE. La décision frappée de recours ne traitait que de cette dernière requête principale. Le titulaire du brevet a demandé que la décision soit annulée et que le brevet soit maintenu tel que délivré ou bien sur la base de l'une des requêtes subsidiaires 1 à 4, qui différaient considérablement de la requête qui avait fait l'objet de la décision frappée de recours. Le titulaire du brevet a fait valoir qu'il n'avait pas retiré les requêtes principales qu'il avait déposées antérieurement. Chaque nouvelle requête était destinée à succéder à la précédente uniquement aux fins de la discussion, et non à la remplacer. La chambre a fait observer que la division d'opposition avait à juste titre considéré que chaque "requête principale" nouvellement déposée était manifestement destinée à remplacer la ou les requêtes qui la précédaient. La chambre a souligné que le retrait d'une requête est un acte procédural grave, qui est généralement annoncé explicitement par une partie au moyen d'une déclaration correspondante, et qu'une telle déclaration doit être inscrite au procès-verbal (cf. T 361/08). Cependant, un retrait explicite n'est pas nécessaire si le comportement d'une partie ou les actes procéduraux qu'elle effectue au cours de la procédure font apparaître sans équivoque l'intention qu'elle poursuit (cf. T 388/12). La chambre a également mis l'accent sur le fait que, conformément à la pratique établie à l'OEB, les parties qui déposent plusieurs requêtes doivent préciser quelle est celle qui constitue la requête principale, et quelle est ou quelles sont celles qui constituent les requêtes subsidiaires et indiquer, en cas de pluralité de requêtes subsidiaires, un

Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die schriftliche Entscheidung der Einspruchsabteilung auf den Antrag gestützt war, der als einziger anhängig war, als die Widerrufsentscheidung mündlich verkündet wurde. Der Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 1 und 2 wurden zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht und entsprachen dem ursprünglichen Antrag des Patentinhabers und zwei in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsanträgen. Diese Anträge unterschieden sich erheblich von dem Antrag, über den in der angefochtenen Entscheidung entschieden worden war. Die Kammer stellte fest, dass die Wiedereinführung zuvor zurückgenommener Anträge im Beschwerdeverfahren dem Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens zuwiderläuft, nämlich der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten. Es gibt zwar Entscheidungen, in denen die Kammern den Patentinhabern erlaubten, breitere, im Einspruchsverfahren zurückgenommene oder nicht aufrecht erhaltene Anträge wieder ins Verfahren einzuführen, doch sind auch zahlreiche Entscheidungen ergangen, in denen die Kammern ihr Ermessen streng ausgeübt und solche Anträge nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen haben (s. T 390/07, T 361/08, T 671/08, T 922/08, T 1525/10, T 140/12, T 1697/12, T 143/14). Anscheinend ist dies der derzeit vorherrschende Ansatz der Kammern. Die Anträge wurden nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen (Art. 12 (4) VOBK 2007).

In **T 1695/14** entsprach der betreffende vom Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Hilfsantrag einem der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge. Diesen ursprünglichen Hilfsantrag hatte der Patentinhaber im Verlauf des schriftlichen Verfahrens jedoch nicht weiterverfolgt und mit einem Schriftsatz neue Hilfsanträge eingereicht. Aus diesem Schriftsatz ging hervor, dass der Patentinhaber seine bisherigen Anträge durch die neu eingereichten Anträge ersetzen wollte. Die Kammer legte diese Erklärung des Patentinhabers als konkludente Rücknahme des Hilfsantrags aus. Eine Rücknahme eines Antrags kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen. Eine konkludente Antragsrücknahme liegt dann vor, wenn sich aus den Umständen zweifelsfrei

The board concluded that the written decision of the opposition division was based on the only request that was pending when the decision to revoke the patent was orally announced. The main request and auxiliary requests 1 and 2 were filed with the statement setting out the grounds of appeal and corresponded to the proprietor's initial request and two auxiliary requests filed during the oral proceedings before the opposition division. These requests differed substantially from the request which was decided upon in the appealed decision. The board stated that the reintroduction of previously withdrawn requests on appeal ran counter to the main purpose of inter partes appeal proceedings, namely to give the losing party the possibility of challenging the decision of the opposition division on its merits. The board also noted that although there have been decisions where the boards have allowed patent proprietors to reinstate broader requests which had been withdrawn or not maintained during the opposition proceedings, numerous decisions have also been issued in which the board's discretion has been applied in a strict manner and such requests have not been admitted into the appeal proceedings (see T 390/07, T 361/08, T 671/08, T 922/08, T 1525/10, T 140/12, T 1697/12, T 143/14). This appeared to be the current predominant approach applied by the boards. The requests were not admitted into the appeal proceedings (Art. 12(4) RPBA 2007).

In **T 1695/14** the auxiliary request in question, which the patent proprietor had filed during the oral proceedings, was the same as one of the auxiliary requests it had filed with its grounds of appeal. But the proprietor had not then pursued that original auxiliary request in the written proceedings, instead filing new auxiliary requests with a written submission stating that it wanted them to replace its previous ones. The board interpreted this statement as an implicit withdrawal of the auxiliary request; requests could be withdrawn either explicitly or implicitly, the latter being when the circumstances left no doubt that a party no longer wished to pursue them (see T 388/12, T 52/15). Requests not later pursued as the main or an auxiliary request, but (implicitly) withdrawn, did not remain in the

ordre de préférence (cf. par exemple R 14/10).

La chambre a conclu que la décision écrite de la division d'opposition était fondée sur l'unique requête qui était en instance lorsque la décision de révoquer le brevet a été annoncée oralement. La requête principale et les requêtes subsidiaires 1 et 2 ont été déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours et correspondaient à la requête initiale du titulaire du brevet et à deux requêtes subsidiaires présentées au cours de la procédure orale devant la division d'opposition. Ces requêtes différaient considérablement de la requête qui avait fait l'objet de la décision frappée de recours. La chambre a relevé que le fait de réintroduire pendant la procédure de recours des requêtes qui avaient été retirées antérieurement, était contraire à l'objectif principal d'une procédure de recours inter partes, qui consistait à donner à la partie déboutée la possibilité de contester la décision de la division d'opposition sur le fond. La chambre a en outre constaté que même si les chambres de recours avaient autorisé dans certains cas les titulaires de brevet à rétablir des requêtes plus larges qui avaient été retirées - ou qui n'avaient pas été maintenues - durant la procédure d'opposition, les chambres de recours avaient également rendu de nombreuses décisions dans lesquelles elles avaient appliqué de manière stricte leur pouvoir d'appréciation et n'avaient pas admis de telles requêtes dans la procédure de recours (cf. T 390/07, T 361/08, T 671/08, T 922/08, T 1525/10, T 140/12, T 1697/12 et T 143/14). Il s'agit de l'approche prédominante actuelle suivie par les chambres. Les requêtes n'ont pas été admises dans la procédure de recours (art. 12(4) RPCR 2007).

Dans l'affaire **T 1695/14**, la requête subsidiaire en question présentée par le titulaire du brevet au cours de la procédure orale correspondait à l'une des requêtes subsidiaires soumises avec le mémoire exposant les motifs du recours. Le titulaire du brevet n'avait cependant pas donné suite à cette requête subsidiaire initiale au cours de la procédure écrite et avait présenté par courrier de nouvelles requêtes. Il ressortait de ce courrier que le titulaire du brevet souhaitait remplacer ses anciennes requêtes par les requêtes nouvellement présentées. La chambre a interprété cette déclaration du titulaire du brevet comme un retrait implicite de la requête subsidiaire. Le retrait d'une requête peut avoir lieu de manière explicite ou implicite. Il y a un retrait implicite de requêtes lorsqu'il ressort

ergibt, dass bestimmte Anträge nicht weiterverfolgt werden sollen (vgl. T 388/12, T 52/15). Frühere Anträge, die nicht als Haupt- oder Hilfsantrag weiterverfolgt, sondern (konkludent) zurückgenommen wurden, verbleiben nicht im Verfahren, denn das Verfahrensrecht kennt geltende oder zurückgenommene Anträge, nicht aber ruhende Anträge.

Die Kammer befasste sich dann mit den maßgeblichen Zulassungskriterien für einen wiederaufgegriffenen Antrag. Da ein zurückgenommener Antrag nicht mehr Gegenstand des Verfahrens ist (vgl. T 1732/10, T 143/14), ist seine Zulassung, wenn er in einem späteren Verfahrensstadium erneut gestellt wird, den gleichen verfahrensrechtlichen Normen unterworfen, wie ein gänzlich neuer Antrag (s. T 1732/10, T 122/10). Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Dementsprechend ist auch ein Antrag, der im Verlauf des Beschwerdeverfahrens zunächst gestellt, später aber explizit oder konkludent zurückgenommen wurde, als neuer Antrag einzuordnen, wenn er später erneut gestellt wird. Seine Zulassung richtet sich dann insbesondere nach den Regelungen in Art. 13 VOBK 2007 und den dazu von der Rechtsprechung entwickelten Ermessenskriterien.

4.5 Konvergierende oder divergierende Anspruchsfassungen

(CLB, V.A.4.12.4)

In T 1280/14 stellte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) erst in der mündlichen Verhandlung klar, dass er nun mehr nur noch seine 3. und 6. Verteidigungslinie zu verteidigen beabsichtige. Mit der Beschwerdeerwiderung hatte er 15 Hilfsanträge nochmals eingereicht, die von der Einspruchsabteilung nicht geprüft worden waren, weil sie dem Hauptantrag des Patentinhabers stattgegeben hatte. Erst in der mündlichen Verhandlung hat er eine Vielzahl von divergierenden Verteidigungslinien, die von einer Hauptverteidigungslinie abwichen und bereits in der vorläufigen Stellungnahme der Kammer gerügt worden waren, auf einige wenige der divergierenden Verteidigungslinien beschränkt. Nach Ansicht der Kammer hätte der Beschwerdegegner die Änderung seiner Anträge rechtzeitig, d. h. spätestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung, bekannt geben müssen. Die Kammer kam zu dem Ergebnis, dass der Beschwerdegegner die gebotene Verfahrensöko-

proceedings; procedural law provided for current and withdrawn requests, but not for ones on hold.

The board then considered the relevant criteria for admitting a resubmitted request. Since a withdrawn request no longer formed part of the proceedings (see T 1732/10, T 143/14), its admission on resubmission later in them was subject to the same procedural standards as applied to an entirely new one (see T 1732/10, T 122/10); this was the boards' settled case law. Hence a request initially filed on appeal but implicitly or explicitly withdrawn later on in the proceedings had to be considered a new request when subsequently refiled. Its admission was then governed in particular by Art. 13 RPBA 2007 and the criteria for exercising discretion under it developed by the case law.

4.5 Converging or diverging versions of claims

(CLB, V.A.4.12.4)

In T 1280/14 the respondent (patent proprietor) did not make clear until the oral hearing that it now still intended to pursue only its third and sixth lines of defence. It had refiled with its reply 15 auxiliary requests that the opposition division had not examined because it had granted the main request. Although the board had already found fault in its preliminary opinion with the various alternative lines of defence formed by these requests, the respondent did not reveal until the oral proceedings that it from then on intended to pursue only two of them. Holding that the respondent should have communicated this change to its requests in due time, i.e. no later than one month before the oral proceedings, and that its conduct had therefore been at odds with the need for procedural economy, the board refused to admit its two remaining auxiliary requests and revoked the patent.

indubitablement des circonstances que certaines requêtes ne doivent pas être poursuivies (cf. T 388/12, T 52/15). Les requêtes qui ne sont pas poursuivies ultérieurement comme requête principale ou à titre de requête subsidiaire, mais font l'objet d'un retrait implicite, ne restent pas dans la procédure, car le droit procédural connaît les requêtes en cours ou retirées, mais pas les requêtes en suspens.

La chambre s'est ensuite penchée sur les critères de recevabilité pertinents pour une requête réitérée. Étant donné qu'une requête retirée ne fait plus partie de la procédure (cf. T 1732/10, T 143/14), son admission, lorsqu'elle est présentée de nouveau à une étape ultérieure de la procédure, est subordonnée aux mêmes dispositions de droit procédural qu'une requête entièrement nouvelle (cf. T 1732/10, T 122/10). Cela correspond à la jurisprudence constante des chambres de recours. Par conséquent, une requête qui a d'abord été présentée pendant la procédure de recours, mais a ensuite fait l'objet d'un retrait explicite ou implicite, doit être considérée comme une nouvelle requête lorsqu'elle est présentée de nouveau ultérieurement. Son admission est alors régie en particulier par les dispositions de l'art. 13 RPCR 2007 et par les critères d'appréciation développés par la jurisprudence en la matière.

4.5 Textes des revendications convergents ou divergents

(CLB, V.A.4.12.4)

Dans l'affaire T 1280/14, ce n'est qu'au stade de la procédure orale que l'intimé (titulaire du brevet) a précisé qu'il comptait désormais se limiter à ses stratégies de défense numéro 3 et numéro 6. Dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, il avait à nouveau présenté les 15 requêtes subsidiaires qui n'avaient pas été examinées par la division d'opposition, car celle-ci avait fait droit à sa requête principale. Ce n'est qu'au stade de la procédure orale que l'intimé a réduit à quelques-unes le grand nombre de stratégies de défense divergentes qui s'écartaient de la stratégie de défense principale et qui avaient déjà été critiquées dans l'avis provisoire de la chambre. Selon cette dernière, l'intimé aurait dû faire connaître la modification de ses requêtes à temps, c'est-à-dire au plus tard un mois avant la procédure orale. La chambre a conclu que l'intimé n'avait pas observé le principe d'économie de la procédure. Aucune des deux requêtes subsidiaires n'a été admise

nomie nicht beachtet hatte. Beide Hilfsanträge wurden nicht zum Verfahren zugelassen. Das Patent wurde widerrufen.

5. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

5.1 Beschwerde, die als nicht eingelegt gilt, oder unzulässige Beschwerde

(CLB, V.A.9.3.)

In **G 1/18** (ABI. EPA 2020, A26) erläuterte die Große Beschwerdekammer zunächst, dass die vorgelegte Frage wie folgt zu lesen sein sollte: "Wenn erst nach Ablauf der in Art. 108 EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten Beschwerde eingelegt und/oder die Beschwerdegebühr entrichtet wird, ist die Beschwerde dann unzulässig oder gilt sie als nicht eingelegt, und muss die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden?"

Der Präsident des EPA erklärte, dass die Bedingungen des Art. 112 (1) b EPÜ erfüllt seien. Belegt wurde die divergierende Rechtsprechung in der Vorlage mit der Entscheidung T 1897/17 als Beispiel der sogenannten "minderheitlichen" Rechtsprechungslinie, die zu dem Schluss kommt, dass die Beschwerde unzulässig ist, und den Entscheidungen T 1325/15 und T 2406/16 als Beispielen der anderen, sogenannten "mehrheitlichen" Rechtsprechungslinie, der zufolge die Beschwerde als nicht eingelegt gilt. Zudem erklärte der Präsident des EPA, dass die Antwort "eindeutige Auswirkungen auf die Praxis der erstinstanzlichen Organe des Amtes" habe, da mehrere Vorschriften des EPÜ einen ähnlichen Wortlaut hätten.

Die Große Beschwerdekammer stellte fest, dass drei Fallkonstellationen vorstellbar sind:

- Fallkonstellation 1 – Die Beschwerdeschrift wird innerhalb der vorgeschriebenen Frist von zwei Monaten eingereicht UND die Beschwerdegebühr wird NACH Ablauf dieser Frist von zwei Monaten entrichtet;

- Fallkonstellation 2 – Die Beschwerdeschrift wird nach Ablauf der Frist von zwei Monaten eingereicht UND die Beschwerdegebühr wird NACH Ablauf dieser Frist von zwei Monaten entrichtet;

- Fallkonstellation 3 – Die Beschwerdegebühr wird innerhalb der Frist von zwei Monaten entrichtet UND die Beschwerdeschrift wird NACH Ablauf dieser Frist von zwei Monaten eingereicht.

5. Reimbursement of appeal fees

5.1 Appeal deemed not to have been filed or inadmissible appeal

(CLB, V.A.9.3.)

In **G 1/18** (OJ EPO 2020, A26) the Enlarged Board first considered that the question referred should be read as follows: "If notice of appeal is filed and/or the appeal fee is paid after expiry of the two-month time limit under Art. 108 EPC, is the appeal inadmissible or is it deemed not to have been filed, and must the appeal fee be reimbursed?"

The President of the EPO wrote that the requirements of Art. 112(1)(b) EPC had been met. As evidence of different decisions, the referral cited T 1897/17 as representing the "minority" view in the case law that the appeal is inadmissible and T 1325/15 and T 2406/16 as representing the "majority" view in the case law that the appeal is deemed not to have been filed. The President of the EPO added that the answer "is certain to have an impact on the practice of the Office's departments of first instance", several EPC provisions having similar wording.

The Enlarged Board held that there were three possible scenarios:

- Scenario 1: the appeal was filed within the prescribed two-month time limit AND the appeal fee was paid AFTER expiry of that two-month time limit.

- Scenario 2: the appeal was filed AFTER expiry of the two-month time limit AND the appeal fee was paid AFTER expiry of that two-month time limit.

- Scenario 3: the appeal fee was paid within the prescribed two-month time limit AND the appeal was filed AFTER expiry of that two-month time limit.

dans la procédure. Le brevet a été révoqué.

5. Remboursement de la taxe de recours

5.1 Recours réputé ne pas avoir été formé ou recours irrecevable

(CLB, V.A.9.3.)

Dans l'affaire **G 1/18** (JO OEB 2020, A26) la Grande Chambre a estimé en premier lieu que la question soumise aurait dû se lire comme suit : "Lorsque la formation d'un recours et/ou le paiement de la taxe de recours ont lieu après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'art. 108 CBE, le recours est-il irrecevable ou réputé non formé, et la taxe de recours doit-elle être remboursée ?"

Le Président de l'OEB a indiqué que les conditions de l'art. 112(1)(b) CBE étaient remplies. Pour motiver la divergence entre des décisions, le mémoire de saisine a retenu la décision T 1897/17 comme représentant la jurisprudence dite "minoritaire" qui a conclu à l'irrecevabilité du recours et les décisions T 1325/15 et T 2406/16 comme représentant l'autre courant jurisprudentiel dit "majoritaire" qui ont jugé que le recours était réputé non formé. D'autre part, le Président a expliqué que la réponse "aura un impact certain sur la pratique des départements de première instance de l'Office", plusieurs dispositions de la CBE présentant un libellé semblable.

La Grande Chambre a constaté qu'il était possible d'envisager trois cas de figures :

- cas de figure 1 : le recours est formé dans le délai de deux mois requis ET la taxe de recours a été acquittée APRÈS l'expiration dudit délai de deux mois ;

- cas de figure 2 : le recours est formé APRÈS l'expiration du délai de deux mois ET la taxe de recours est acquittée APRÈS l'expiration dudit délai de deux mois ;

- cas de figure 3 : la taxe de recours est acquittée dans le délai de deux mois requis ET le recours est formé APRÈS l'expiration dudit délai de deux mois.

Die Große Beschwerdekammer prüfte die zahlreichen Entscheidungen, die in allen drei Fallkonstellationen die so genannte "mehrheitliche" Rechtsprechungslinie bilden. Was die "minderheitliche" Rechtsprechungslinie betrifft, so wurde nur in 15 Entscheidungen der Beschwerdekammern entschieden, dass die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen sei. Nur in einer Entscheidung (R 2/10) gelangte die Große Beschwerdekammer zum selben Ergebnis.

Die Große Beschwerdekammer erklärte, dass das EPÜ, obwohl die Europäische Patentorganisation nicht Vertragspartei des Wiener Übereinkommens von 1969 ist, gemäß den darin aufgestellten Grundsätzen (siehe insbesondere Art. 31 und 32) ausgelegt werden muss. Die Rechtsfolge "die Beschwerde gilt als nicht eingelegt" ist zwar nicht ausdrücklich in Art. 108 EPÜ genannt. Aus der Analyse der "Travaux préparatoires" zur R. 69 (1) EPÜ 1973 wird aber ersichtlich, dass der Gesetzgeber gleichwohl ausdrücklich in R. 69 (1) EPÜ 1973 (nunmehr R. 112 (1) EPÜ) als Rechtsfolge festlegen wollte, dass die Beschwerde als nicht eingelegt gilt, indem er in einer einzigen Bestimmung und in einer allgemeinen Formulierung alle Fälle von Rechtsverlusten zusammengefasst hat.

Die Große Beschwerdekammer kam zu dem Schluss, dass unabhängig von den Fallkonstellationen die sogenannte "mehrheitliche" Rechtsprechungslinie anzuwenden ist und die sogenannte "minderheitliche" Rechtsprechungslinie nicht mehr anwendbar ist. Aus diesen Gründen wurde die der Großen Beschwerdekammer vom Präsidenten des EPA vorgelegte Rechtsfrage wie folgt beantwortet:

1. Die Beschwerde gilt in folgenden Fällen als nicht eingelegt:

- a) wenn die Beschwerdeschrift innerhalb der in Art. 108 Satz 1 EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten eingereicht UND die Beschwerdegebühr nach Ablauf dieser Frist von zwei Monaten entrichtet wird;
- b) wenn die Beschwerdeschrift nach Ablauf der in Art. 108 Satz 1 EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten eingereicht UND die Beschwerdegebühr nach Ablauf dieser Frist von zwei Monaten entrichtet wird;
- c) wenn die Beschwerdegebühr innerhalb der in Art. 108 Satz 1 EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten für die Einreichung der Beschwerdeschrift entrichtet UND die Beschwerde-

The Enlarged Board examined many decisions which constituted the so-called "majority" view in the case law in all three scenarios. Concerning the "minority" view in the case law, the boards had held in only 15 decisions that the appeal had to be rejected as inadmissible. The Enlarged Board had reached that conclusion in only one decision (R 2/10).

The Enlarged Board held that the EPC had to be interpreted in accordance with the rules laid down in the Vienna Convention concluded in 1969 (see in particular Art. 31 and 32). The consequence "the appeal is deemed withdrawn" has certainly not been laid down expressly in Art. 108 EPC. However, an analysis of the travaux préparatoires relating to R. 69 EPC 1973 (now R. 112(1) EPC) shows that the legislator did intend to stipulate there expressly the legal consequence that notice of appeal is deemed not to have been filed in that it grouped together in that single, generally worded provision all legal situations involving a loss of rights.

The Enlarged Board of Appeal concluded that, whatever the scenario at issue, the "majority" view in the boards' case law was applicable and the "minority" view was no longer to be applied. The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal by the EPO President was answered as follows:

1. An appeal is deemed not to have been filed in the following cases:

- (a) where notice of appeal was filed within the two-month time limit prescribed in Art. 108, first sentence, EPC AND the appeal fee was paid after expiry of that two-month time limit;
- (b) where notice of appeal was filed after expiry of the two-month time limit prescribed in Art. 108, first sentence, EPC AND the appeal fee was paid after expiry of that two-month time limit;
- (c) where the appeal fee was paid within the two-month time limit prescribed in Art. 108, first sentence, EPC for filing notice of appeal AND notice of appeal was filed after expiry of that two-month time limit.

La Grande Chambre a examiné les nombreuses décisions qui constituent la jurisprudence dite "majoritaire" dans les trois cas. Concernant la jurisprudence minoritaire, 15 décisions seulement des chambres de recours ont jugé que le recours devait être rejeté comme irrecevable. Et dans une seule décision, la Grande Chambre de recours (affaire R 2/10) est arrivée à la même conclusion.

La Grande Chambre a énoncé que la CBE doit être interprétée conformément aux principes énoncés dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (v. spécialement les articles 31 et 32). La conséquence "le recours est réputé non formé" n'a certes pas été expressément inscrite à l'art. 108 CBE. Par une analyse des travaux préparatoires de la règle 69 CBE 1973, la Grande Chambre fait observer que le législateur a voulu toutefois fixer expressément à la règle 69(1) CBE 1973 (devenue règle 112 (1) CBE) la conséquence juridique que le recours est réputé non formé, en regroupant dans une seule disposition et dans une formulation à caractère général, toutes les situations juridiques de pertes de droit.

La Grande Chambre de recours est arrivée à la conclusion que, quels que soient les cas de figure retenus, la jurisprudence des chambres de recours dite "majoritaire" doit être appliquée et que la jurisprudence dite "minoritaire" n'a plus à s'appliquer. Il a finalement été répondu comme suit à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB :

1. Le recours est réputé non formé dans les cas suivants :

- a) lorsque l'acte de recours est déposé dans le délai de deux mois tel que prévu à l'art. 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ;
- b) lorsque l'acte de recours est déposé après le délai de deux mois tel que prévu à l'art. 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ;
- c) lorsque la taxe de recours a été acquittée dans le délai de deux mois tel que prévu à l'art. 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours ET que l'acte de recours a été déposé

schrift nach Ablauf dieser Frist von zwei Monaten eingereicht wird.

2. In den Fällen 1 a) bis 1 c) wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr von Amts wegen angeordnet.

3. Wenn die Beschwerdegebühr innerhalb oder nach Ablauf der in Art. 108 Satz 1 EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten für die Einreichung der Beschwerdeschrift entrichtet UND die Beschwerdeschrift nicht eingereicht wird, wird die Beschwerdegebühr zurückgezahlt.

5.2 Mangel muss verfahrensrechtlicher Natur sein

(CLB, V.A.9.5.1, V.A.9.8.2, IV.B.3.9.)

In **T 683/14** hatte die Prüfungsabteilung die irriige Annahme vertreten, dass das am 1. August 2013 vorgelegte Dokument zur Vertraulichkeit nicht berücksichtigt werden könne, weil die sachliche Debatte beendet worden sei und in der mündlichen Verhandlung am 10. Dezember 2012 eine "Entscheidung" ergangen sei. Die Kammer stellte fest, dass die Prüfungsabteilung in zweierlei Hinsicht fehl ging. Erstens wurde die mündliche Verhandlung nicht mit einer formalen Entscheidung abgeschlossen, zweitens hätte die Debatte, selbst wenn sie formal beendet wurde, wieder eröffnet werden können. Die Kammer führte T 595/90 an: "Danach [nach Abschluss der sachlichen Debatte] eingehende Schriftsätze könnten nur berücksichtigt werden, wenn die Kammer die Debatte wieder eröffnen würde (Art. 113 EPÜ), was in ihrem Ermessen liegt." Die Kammer vertrat die Ansicht, dass dies analog auch für die erste Instanz des EPA gelte. Die Prüfungsabteilung habe einen Fehler gemacht, aber einen materiellrechtlichen und keinen (unabhängigen) verfahrensrechtlichen. Die verfahrensrechtlichen Konsequenzen seien ausschließlich aus der Umsetzung ihrer irrigen materiellrechtlichen Annahme entstanden. Nachdem der Anmelder Beschwerde gegen die Zurückweisungsentscheidung eingelegt hatte, berichtigte die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 50 % nach R. 103 (2) EPÜ wurde mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Prüfungsabteilung mit der Berichtigung die angefochtene Entscheidung aufgehoben und der Beschwerde stattgegeben habe. Der Antrag des Anmelders auf Zurücknahme seiner Beschwerde war somit gegenstandslos, und ohne eine anhängige Beschwerde, die zurück-

2. In the cases referred to in answers 1(a) to (c), reimbursement of the appeal fee is to be ordered *ex officio*.

3. Where the appeal fee was paid within or after the two-month time limit prescribed in Art. 108, first sentence, EPC for filing notice of appeal AND no notice of appeal was filed at all, the appeal fee is to be reimbursed.

5.2 Violation must be of a procedural nature

(CLB, V.A.9.5.1, V.A.9.8.2, IV.B.3.9.)

In **T 683/14** the examining division had implemented its erroneous position that the confidentiality document submitted on 1 August 2013 could not be taken into account because the debate had been closed and a "decision" had been taken during the oral proceedings of 10 December 2012. The board stated that the examining division had erred in two respects. Firstly, the oral proceedings were not terminated by a formal decision. Secondly, even if the debate had been formally closed, it could have been reopened. The board cited T 595/90: "Observations submitted [after the closing of the debate] could only be taken into account if the Board reopened the debate (Art. 113 EPC) which depends on its discretion." The board was of the view that analogous considerations applied to the EPO departments of first instance. The board found that the examining division did commit an error, but a substantive and not an (independent) procedural one. The procedural consequences were caused exclusively by the implementation of the division's erroneous substantive position. After the applicant filed an appeal against the decision to refuse the European patent, the examining division rectified their decision to refuse. The request for reimbursement of the appeal fee at 50% under R. 103(2) EPC was refused on the grounds that by rectifying the decision the examining division had set the decision under appeal aside and had allowed the appeal. As such the applicant's request for the withdrawal of its appeal had no object and in the absence of a pending appeal that might be withdrawn, R. 103(2) EPC did not apply.

après l'expiration dudit délai de deux mois.

2. Pour les réponses 1a) à 1c), le remboursement de la taxe de recours est ordonné d'office.

3. Lorsque la taxe de recours a été acquittée dans ou après le délai de deux mois tel que prévu à l'art. 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours ET que l'acte de recours n'a pas été déposé, la taxe de recours est remboursée.

5.2 L'irrégularité doit être de nature procédurale

(CLB, V.A.9.5.1, V.A.9.8.2, IV.B.3.9.)

Dans l'affaire **T 683/14**, la division d'examen avait appliqué le point de vue erroné selon lequel le document soumis le 1^{er} août 2013 sur la question de la confidentialité ne pouvait être pris en considération au motif que les débats avaient été clos et qu'une "décision" avait été prise à la procédure orale du 10 décembre 2012. La chambre a indiqué que la division d'examen s'était méprise sur deux points. Premièrement, les débats ne s'étaient pas terminés par une décision en bonne et due forme. Deuxièmement, même si les débats avaient été clos en bonne et due forme, ils auraient pu être rouverts. La chambre a cité la décision T 595/90 : "Les observations présentées [après la clôture des débats] ne peuvent être prises en considération que si la chambre rouvre les débats, ce qui est laissé à son appréciation (art. 113 CBE)". La chambre a estimé que des considérations analogues s'appliquent aux instances du premier degré de l'OEB. Elle a jugé que la division d'examen avait bien commis une erreur, laquelle portait toutefois sur le fond et ne constituait pas une erreur (indépendante) d'ordre procédural. Les conséquences procédurales découlaient exclusivement de l'application concrète du point de vue erroné de la division d'examen sur une question de fond. Le demandeur avait ensuite formé un recours contre la décision rejetant la demande de brevet européen, recours auquel la division d'examen avait fait droit. La requête en remboursement de la taxe de recours à 50 % en vertu de la règle 103(2) CBE a été rejetée au motif que la division d'examen, en faisant droit au recours, avait annulé la décision attaquée. La requête du demandeur en retrait du recours était en soi dénuée d'objet et, en l'absence de recours en instance qui puisse être retiré, la règle 103(2) CBE n'était pas applicable.

genommen werden könnte, findet R. 103 (2) EPÜ keine Anwendung.

5.3 Fehlbeurteilung durch die erste Instanz

(CLB, V.A.9.5.10 b))

In **T 658/12** befand die Kammer, dass eine ungenügend begründete Entscheidung von einer Entscheidung zu unterscheiden sei, deren Begründung fehlerhaft oder nicht überzeugend ist. Die Kammer schlussfolgerte, dass die möglicherweise falsche Anwendung des Comvik-Ansatzes im vorliegenden Fall ein wesentlicher Irrtum sei und somit nur eine Beurteilung vorliege. Daher entschied die Kammer, dass die Entscheidung im Sinne von R. 111 (2) EPÜ begründet war. Die Kammer stellte weiter fest, dass die Prüfungsabteilung nicht – wie vom Beschwerdeführer (Anmelder) behauptet – unangemessen gehandelt hatte, als sie den zweiten Hilfsantrag nicht zuließ. Nach Ansicht der Kammer gab es daher keinen Grund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (s. auch T 690/06).

5.4 Übermäßig lange Verfahrensdauer

(CLB, V.A.9.5.11 a)(ii))

In **T 2340/13** vergingen zwischen der mündlichen Verhandlung und der Abfassung der Niederschrift 13 Monate und zwischen der mündlichen Verhandlung und dem Ergehen der schriftlichen Entscheidung der Einspruchsabteilung 14,5 Monate. Die Kammer erklärte mit Verweis auf T 358/10, dass diese Verzögerung, selbst wenn sie an sich noch nicht als wesentlicher Verfahrensmangel angesehen werde, wahrscheinlich zu den anderen Verfahrensmängeln beigetragen habe.

In **T 2707/16** wurde die streitige Zurückweisungsentscheidung über 14 Jahre nach dem Anmeldetag getroffen. Die Kammer urteilte, dass die übermäßigen Verzögerungen, insbesondere der Zeitraum von mehr als sieben Jahren bis zum Versand des zweiten Sachbescheids, einen Verfahrensmangel darstellten. Die Kammer argumentierte, dass der Mangel zudem wesentlich war, weil die starken Verzögerungen zur Folge hatten, dass die erstinstanzliche Entscheidung aufgrund der Verfahrensmängel erheblich später erfolgte. Somit wirkten sie sich auf ein wesentliches Element der Entscheidung aus, nämlich das Datum ("verzögertes Recht ist verweigertes Recht"). Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei nach Auffassung der Kammer unter den Umständen jedoch nur dann als billig anzusehen, wenn der Anmelder in irgendeiner Weise deutlich gemacht

5.3 Error of judgement by a department of first instance

(CLB, V.A.9.5.10 b))

In **T 658/12** the board held that an insufficiently reasoned decision had to be distinguished from a decision that had faulty or unpersuasive reasoning. The board concluded that while the COMVIK approach may have been incorrectly applied in the case in hand, this was a substantive issue, only involving judgement. Thus, the board found that the decision was reasoned in the sense of R. 111(2) EPC. The board also found that the examining division had not acted unreasonably, as claimed by the appellant (applicant), by not admitting the second auxiliary request. The board held, therefore, that there was no basis for reimbursement of the appeal fee (see also T 690/06).

5.4 Excessive length of proceedings

(CLB, V.A.9.5.11 a)(ii))

In **T 2340/13** the length of time between the oral proceedings and issuing of the minutes and written decision of the opposition division was 13 months and 14.5 months respectively. The board noted, with reference to T 358/10, that even if this delay by itself were not considered to be a substantial procedural violation, it plausibly contributed to the other procedural violations.

In **T 2707/16** the contested refusal decision was taken more than fourteen years after the filing date. The board found that the excessive delays, in particular the lapse of more than seven years before the second substantive communication was sent out, constituted a procedural violation. The board argued that the violation was also substantial because the severe delays had the consequence that the first-instance decision was taken much later than it would have been without the procedural deficiencies. Thus, they had an impact on an essential element of the decision, namely its date ("justice delayed is justice denied"). However, the board was of the opinion that a reimbursement of the appeal fee in the circumstances should be regarded as equitable only where the applicant has made clear by some action that he did not tacitly agree with the stagnation of

5.3 Erreur d'appréciation commise en première instance

(CLB, V.A.9.5.10 b))

Dans l'affaire **T 658/12**, la chambre a estimé qu'il convenait de distinguer une décision insuffisamment motivée d'une décision dont les motifs sont erronés ou non convaincants. La chambre a conclu que, bien que l'approche COMVIK ait pu être mal appliquée dans l'affaire en question, il s'agissait d'une question de fond, qui fait l'objet d'une appréciation. La chambre a donc conclu que la décision était motivée au sens de la règle 111(2) CBE. Elle a également conclu que la division d'examen n'avait pas agi, comme l'avait allégué le requérant (demandeur), de manière déraisonnable en n'admettant pas la deuxième requête subsidiaire. La chambre a par conséquent retenu que rien ne justifiait le remboursement de la taxe de recours (cf. également T 690/06).

5.4 Durée excessive de la procédure

(CLB, V.A.9.5.11 a)(ii))

Dans l'affaire **T 2340/13**, il s'était écoulé 13 mois entre la procédure orale et l'établissement du procès-verbal et 14,5 mois entre la procédure orale et la décision (intermédiaire) écrite de la division d'opposition. Faisant référence à la décision T 358/10, la chambre a indiqué que, même si ce retard n'était pas considéré en soi comme un vice substantiel de procédure, il avait vraisemblablement contribué aux autres vices de procédure.

Dans l'affaire **T 2707/16**, la décision de rejet contestée avait été prise plus de quatorze ans après la date de dépôt. La chambre a estimé que les retards excessifs, en particulier l'écoulement de plus de sept ans avant l'envoi de la deuxième notification quant au fond, constituaient un vice de procédure. La chambre a indiqué que ce vice de procédure était en outre substantiel, car les retards considérables avaient eu pour effet que la décision de première instance avait été prise bien plus tard qu'elle ne l'aurait été en l'absence d'irrégularités procédurales. Ces retards avaient donc eu une incidence sur un élément essentiel de la décision, à savoir sa date ("une justice différée est une justice déniée"). Cependant, la chambre a estimé qu'un remboursement de la taxe de recours ne pourrait être considéré comme équitable que si le demandeur avait

habe, dass er dem Verfahrensstillstand nicht stillschweigend zustimmt. Die Kammer wies darauf hin, dass der Beschwerdeführer dies sehr lange Zeit nicht signalisiert habe, und wies den Antrag auf Rückzahlung zurück.

In **T 2377/17** sah die Kammer in der Wartezeit von 14 Jahren bis zum Erlass des ersten Sachbescheids durch die Prüfungsabteilung einen wesentlichen Verfahrensmangel. Die Kammer stellte fest, dass der Beschwerdeführer über 12 Jahre lang inaktiv war, bevor er eine beschleunigte Prüfung beantragte, die Prüfungsabteilung es aber selbst dann nicht schaffte, innerhalb der zugesagten Frist von sechs Monaten einen Bescheid zu erlassen. Tatsächlich vergingen wiederum fast zwei Jahre. Nachdem der Beschwerdeführer eine fristgerechte Erwidering eingereicht hatte, bedurfte es weiterer 18 Monate – und eines zweiten Antrags auf beschleunigte Prüfung, auf den hin sich die Prüfungsabteilung erneut auf ein Datum festlegte, das sie letztlich nicht einhielt – bevor die Prüfungsabteilung eine mündliche Verhandlung anberaumte. Die Kammer stellte die Bemühungen des Anmelders, die Sache voranzutreiben, denjenigen des Anmelders in **T 2707/16** gegenüber, wo sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für unbillig erachtet hatte, weil Letzterer sich unzureichend um den Fortgang des Verfahrens bemüht hatte. Da es in der vorliegenden Sache zu ungerechtfertigten Verzögerungen gekommen war, obwohl sich der Anmelder bemüht hatte, die Sache voranzutreiben, entsprach die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Ansicht der Kammer hier der Billigkeit.

In **T 2699/17** stimmte die Kammer mit dem Beschwerdeführer (Anmelder) darin überein, dass eine Bearbeitungsdauer von insgesamt mehr als 12 Jahren (von der Einreichung der Anmeldung bis zur Entscheidung über deren Zurückweisung) weit über dem Durchschnitt lag, kam aber zu dem Ergebnis, dass diese – unerfreulich lange – Verfahrensdauer in Anbetracht der besonderen Umstände des Falls keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte. Die Angemessenheit der Verfahrenslänge müsse in jedem Einzelfall beurteilt werden; anders als in **T 2707/16**, wo es eine lange Phase der Stagnation gegeben habe, sei die Prüfungsabteilung hier regelmäßig tätig geworden und habe mehrere inhaltliche Fragen angesprochen, die der Beschwerdeführer umgehend beantwortet habe. Während der Bearbeitung

the proceedings. The board found the appellant failed to provide any such signal for a very long period of time and therefore refused the request for reimbursement.

In **T 2377/17** the board found the delay of 14 years before the examining division issued its first substantive communication to be a substantial procedural violation. The board noted that the appellant had remained inactive for over 12 years before it requested accelerated examination, but the examining division then still did not succeed in issuing a communication within the period of six months to which it had committed; instead, it required close to two more years. After the appellant filed a timely reply, it again took more than 18 months – and a second request for accelerated examination, again leading the examining division to commit itself to a date it ultimately did not keep – before the examining division issued the summons to oral proceedings. Contrasting the applicant's attempts to move the case forward with those of the applicant in **T 2707/16**, in which the same board found the reimbursement of the appeal fee not to be equitable because the applicant there had taken insufficient action to try to move the proceedings forward, and noting the periods of unjustified delay that occurred despite the appellant's attempts to move the case forward, the board considered reimbursement of the appeal fee to be equitable in the case in hand.

In **T 2699/17** the board agreed with the appellant (applicant) that a total processing time of more than 12 years (from filing of the application to the decision to refuse the application) was by far above the average, but found that although undesirably long, the duration of the case did not amount to a substantial procedural violation, taking into account the particular circumstances of the case. The reasonableness of the length of the proceedings must be assessed in each case but unlike in **T 2707/16**, in which there was a long period of stagnation, in the case in hand the examining division regularly returned to the case and addressed various issues of substance, which the appellant promptly addressed. During prosecution of the case, the decision in **G 1/07** (OJ EPO 2011, 134) was also issued, which was

indiqué clairement qu'il ne consentait pas tacitement à la stagnation de la procédure. Or, le requérant n'avait fourni pendant très longtemps aucun signal en ce sens, si bien que la chambre a rejeté la demande de remboursement.

Dans l'affaire **T 2377/17**, la chambre a estimé que le retard de 14 ans qui s'était produit avant que la division d'examen envoie la première notification sur le fond constituait un vice substantiel de procédure. La chambre a relevé que le requérant, avant de présenter une requête en examen accéléré, n'avait entrepris aucune démarche pendant plus de douze ans, et que la division d'examen n'était malgré tout pas parvenue par la suite à établir une notification dans le délai de six mois qu'elle s'était engagée à respecter, délai qu'elle avait au contraire dépassé de presque deux années. À la suite de la réponse fournie en temps opportun par le requérant, il avait à nouveau fallu plus de 18 mois – et une deuxième requête en examen accéléré, qui avait à nouveau conduit la division d'examen à s'engager à respecter une date finalement non tenue – pour qu'une citation à une procédure orale soit émise. Après avoir comparé les tentatives du requérant de faire avancer l'affaire avec celles du demandeur dans l'affaire **T 2707/16**, dans laquelle la même chambre avait jugé le remboursement de la taxe de recours non équitable en raison des démarches insuffisantes entreprises par le demandeur pour que la procédure progresse, la chambre, constatant les retards injustifiés qui s'étaient produits malgré les efforts du requérant pour faire avancer l'affaire, a considéré le remboursement de la taxe de recours comme équitable en l'espèce.

Dans l'affaire **T 2699/17**, la chambre a concédé au requérant (demandeur) qu'une durée totale de douze ans pour le traitement d'une demande (à compter du dépôt jusqu'à la décision de rejet) était de loin supérieure à la moyenne, mais elle a estimé que la durée de l'affaire, bien qu'inopportunément longue, ne constituait pas un vice substantiel de procédure compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. Il est nécessaire d'évaluer au cas par cas si la durée de la procédure est, ou n'est pas, raisonnable mais, contrairement à la décision **T 2707/16**, dans laquelle l'affaire était longtemps restée au point mort, la division d'examen était en l'espèce revenue régulièrement à l'affaire et avait traité diverses questions de fond auxquelles le requérant avait rapidement répondu. Pendant l'instruction du dossier, la

sei auch die Entscheidung G 1/07 (ABI. EPA 2011, 134) ergangen, die für die Anmeldung hoch relevant war. Die Kammer konnte nicht erkennen, warum der Beschwerdeführer seine Anliegen erst in der Beschwerdephase geltend gemacht hat, anstatt das PACE-Programm zu nutzen, das Anmeldern ein geeignetes Instrument an die Hand gibt, um das Verfahren zu beschleunigen (s. auch Kapitel I.A.3.1. "Medizinische Methoden").

5.5 Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes

(CLB, V.A.9.7.3)

In **T 613/14** nahm der Beschwerdeführer (Patentinhaber) seine Beschwerde zurück, erhielt aber seinen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr mit der Begründung aufrecht, er habe auf der Grundlage irreführender Informationen seitens der Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt. Er berief sich damit auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes. Die Kammer hatte zu entscheiden, ob die Erklärung der Einspruchsabteilung, dass die Zurückweisung des Antrags des Beschwerdeführers auf Berichtigung der Entscheidung über den Widerruf des europäischen Patents EP 1 730 151 sowie der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 19. September 2013 eine beschwerdefähige Entscheidung darstellte, die berechtigte Erwartung begründete, dass eine Beschwerde für zulässig befunden und inhaltlich geprüft würde.

Die Kammer stellte fest, dass es anders als bei einem auf die Niederschrift oder den Erteilungsbeschluss bezogenen Berichtigungsantrag keine ständige Rechtsprechung zu der Frage gab, ob die Zurückweisung eines Antrags auf Berichtigung einer Entscheidung gemäß R. 140 EPÜ mit der Beschwerde angefochten werden kann. Es sei also nicht auszuschließen – und sogar wahrscheinlich –, dass der Beschwerdeführer im Vertrauen auf die Erklärung der Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt habe. Nach Auffassung der Kammer begründete die Erklärung der Einspruchsabteilung eine berechtigte Erwartung, dass eine Beschwerde für zulässig befunden und inhaltlich geprüft würde, zumindest was den Antrag auf Berichtigung der Entscheidung betraf. In ihrer vorläufigen Stellungnahme hielt die Kammer die Beschwerde gegen die Zurückweisung des Berichtigungsantrags durch die Einspruchsabteilung jedoch für nicht zulässig. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass sie damit die berechtigte

highly pertinent to the application. The board was also unable to see why the appellant waited until the appeal stage to voice its concerns instead of making use of the PACE programme, which gives applicants a convenient tool to speed up the pace at which the proceedings are progressing (see also Chapter I.A.3.1. "Medical methods").

5.5 Violation of the principle of the protection of legitimate expectations

(CLB, V.A.9.7.3)

In **T 613/14** the appellant (patent proprietor) withdrew its appeal but maintained its request for reimbursement of the appeal fee on the ground that it had filed the appeal based on misleading information provided by the opposition division, thus invoking the principle of protection of legitimate expectations. The issue to be decided was whether the statement by the opposition division that the rejection of the appellant's request to correct the decision to revoke European patent EP 1 730 151 and the minutes of the oral proceedings before the opposition division on 19 September 2013 constituted a decision open to appeal created a legitimate expectation that an appeal would be found admissible and examined as to its substance.

In contrast to a request for correction of the minutes or the decision to grant, the board stated that there was no established case law on the issue of whether or not the rejection of a request for correction of a decision under R. 140 EPC was open to appeal. It found therefore that it could not be ruled out, and that it was even likely, that the appellant had relied on the opposition division's statement when filing the appeal. The board considered the opposition division's statement to have created a legitimate expectation that an appeal would be found admissible and examined as to its substance, at least in respect of the request for correction of the decision. However, in its preliminary opinion, the board took the position that the appeal against the opposition division's refusal of the request to correct its decision was not admissible. The board held that it had thus deprived the appellant of its legitimate expectations. After the board had maintained its preliminary opinion during the oral proceedings, the

Grande Chambre de recours avait en outre rendu la décision G 1/07 (JO OEB 2011, 134), qui était particulièrement pertinente pour la demande. De plus, la chambre ne voyait pas pourquoi le requérant avait attendu jusqu'au recours pour exprimer ses réserves, au lieu d'utiliser le programme PACE, un dispositif pratique qui permet aux demandeurs d'accélérer le rythme de progression de la procédure (voir aussi le chapitre I.A.3.1. "Méthodes de traitement médical").

5.5 Non-respect du principe de la protection de la confiance légitime

(CLB, V.A.9.7.3)

Dans l'affaire **T 613/14**, le requérant (titulaire du brevet) avait retiré son recours, mais maintenu sa requête en remboursement de la taxe de recours au motif qu'il avait formé le recours sur la base d'informations fournies par la division d'opposition qui l'avaient induit en erreur. Il invoquait ainsi le principe de la protection de la confiance légitime. La chambre devait établir si la déclaration, par laquelle la division d'opposition avait rejeté la requête du requérant visant à faire corriger la décision de révocation du brevet européen n° 1 730 151, ainsi que le procès-verbal de la procédure orale tenue le 19 septembre 2013 devant la division d'opposition, constituait une décision susceptible de recours, et avait conduit le titulaire du brevet (requérant) à escompter légitimement qu'un recours serait jugé recevable et examiné sur le fond.

La chambre a fait observer que contrairement à une requête en correction du procès-verbal ou de la décision de délivrance, il n'existait pas de jurisprudence constante concernant la question de savoir si le rejet d'une requête en correction d'une décision en vertu de la règle 140 CBE est ou non susceptible de recours. Selon la chambre, on ne pouvait pas exclure que le requérant ait formé un recours en se fiant à la déclaration de la division d'opposition, et il était même vraisemblable que tel avait été le cas. La chambre a estimé que la déclaration de la division d'opposition avait conduit le titulaire du brevet (requérant) à escompter légitimement qu'un recours serait jugé recevable et serait examiné sur le fond, à tout le moins en ce qui concernait la requête en correction de la décision. Dans son avis préliminaire, la chambre a néanmoins considéré comme non recevable le recours contre le rejet, par la division d'opposition, de la requête en correction de sa décision. La chambre a dès lors ôté au requérant

Erwartung des Beschwerdeführers zunichte gemacht habe. Nachdem sie in der mündlichen Verhandlung an ihrer vorläufigen Stellungnahme festgehalten hatte, nahm der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurück. Unter diesen Umständen hielt die Kammer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für gerechtfertigt.

5.6 Rücknahme einer Beschwerde nach Regel 103 (2) EPÜ

(CLB, V.A.9.8.2)

In **T 265/14** wurde die Beschwerde nach Ablauf der im ersten Bescheid nach R. 100 (2) EPÜ, aber vor Ablauf der im zweiten Bescheid der Kammer nach R. 100 (2) EPÜ gesetzten Stellungnahmefrist zurückgenommen. Die Kammer stellte fest, dass R. 103 (2) b) EPÜ nicht so auszulegen sei, dass eine Rückzahlung der hälftigen Beschwerdegebühr nach Verstreichenlassen einer Stellungnahmefrist gemäß R. 100 (2) EPÜ endgültig ausgeschlossen wäre. Setzt die Kammer eine erneute Stellungnahmefrist, eröffnet sie vielmehr eine neue Möglichkeit, innerhalb dieser Frist mit gebührenreduzierender Wirkung die Beschwerde zurückzunehmen. Der Fall des Erlasses eines zweiten Bescheides nach R. 100 (2) EPÜ ist daher der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung nach Verstreichen der in einem ersten Bescheid gesetzten Frist gleichzusetzen, die ebenfalls eine erneute Rückzahlungsmöglichkeit nach R. 103 (2) a) EPÜ nach sich zieht. Die Kammer stellte fest, dass die Existenz der Rückzahlungsmöglichkeit in dieser Konstellation doch dafür spräche, die Gesamtregelung R. 103 (2) EPÜ ihrem Ziel und Zweck nach im Sinne der weiten Auslegung zu verstehen, sodass beide Fallkonstellationen gleich behandelt werden können.

B. Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

1. Artikel 112a (1) EPÜ – beschwerter Beteiligter kann einen Antrag auf Überprüfung stellen

(CLB, V.B.3.3.)

In **R 4/18** wies die Große Beschwerdekammer darauf hin, dass Niederschriften nicht als Entscheidungen anzusehen seien. Sie könne nicht nachvollziehen, wie die Verwendung des Wortes "conclusion" (Schlussfolgerung) anstelle von "preliminary view" (vorläufige Stellungnahme) im Zusam-

appellant withdrew its appeal. Under these circumstances, the board considered it justified to order the reimbursement of the appeal fee.

5.6 Withdrawal of appeal under Rule 103(2) EPC

(CLB, V.A.9.8.2)

In **T 265/14** the appeal had been withdrawn after expiry of the period set by the board in a first communication inviting the party to file observations under R. 100(2) EPC but before expiry of the period set in a second communication. The board held that R. 103(2)(b) EPC was not to be interpreted as definitively ruling out reimbursement of 50% of the appeal fee where no observations were filed within the period set under R. 100(2) EPC. If a board then set a new period for filing observations, it thereby gave the appellant a fresh opportunity to withdraw the appeal, with the effect of reducing the fee, within that period. So the board concluded that issuing a second invitation under R. 100(2) EPC was to be treated as equivalent to setting a date for oral proceedings after expiry of the period set in the first invitation, which likewise reopened the possibility of the reimbursement of the appeal fee under R. 103(2)(a) EPC. That reimbursement was possible in those circumstances supported the view that R. 103(2) EPC as a whole was to be interpreted broadly in the light of its object and purpose and that both its scenarios could be treated in the same way.

B. Proceedings before the Enlarged Board of Appeal

1. Article 112a(1) EPC – adversely affected party entitled to file a petition for review

(CLB, V.B.3.3.)

In **R 4/18** the Enlarged Board held that minutes were not considered to be a decision. It did not see how the use of the word "conclusion" instead of "preliminary view" in the context of the minutes of oral proceedings could transform those minutes into a decision, noting that the appeal proceedings had

toute attente légitime quant au recours. La chambre ayant maintenu son avis préliminaire pendant la procédure orale, le requérant a retiré son recours. Dans ces circonstances, la chambre a estimé que le remboursement de la taxe de recours était justifié.

5.6 Retrait du recours au titre de la règle 103(2) CBE

(CLB, V.A.9.8.2)

Dans l'affaire **T 265/14**, le recours avait été retiré après l'expiration du délai pour présenter des observations imparties dans la première notification émise au titre de la règle 100(2) CBE, mais avant l'expiration du délai pour présenter des observations imparties dans la deuxième notification de la chambre émise au titre de la règle 100(2) CBE. La chambre a indiqué que la règle 103(2)(b) CBE ne devait pas être interprétée en ce sens qu'un remboursement à 50 % de la taxe de recours serait définitivement exclu après l'expiration du délai pour présenter des observations imparties au titre de la règle 100(2) CBE. Lorsque la chambre impartit un nouveau délai pour présenter des observations, elle offre une nouvelle possibilité de retirer le recours avec réduction de la taxe dans ce délai. L'envoi d'une deuxième notification au titre de la règle 100(2) CBE doit donc être assimilé à la convocation d'une procédure orale après l'expiration d'un délai impartis dans une première notification, qui offre également une nouvelle possibilité de remboursement au titre de la règle 103(2)(a) CBE. Eu égard à la possibilité de remboursement dans ce cas de figure, la chambre a estimé que la règle 103(2) CBE prise dans son ensemble doit être interprétée au sens large à la lumière de son objet et de son but et que les deux cas de figure peuvent être traités de la même manière.

B. Procédures devant la Grande Chambre de recours

1. Article 112bis(1) CBE – partie aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit habilitée à présenter une requête en révision

(CLB, V.B.3.3.)

Dans l'affaire **R 4/18**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'un procès-verbal n'est pas considéré comme une décision. Elle ne voyait pas en quoi l'emploi du mot "conclusion" au lieu d'"avis préliminaire" dans le procès-verbal d'une procédure orale pouvait faire de ce procès-verbal une décision

menhang mit den Niederschriften über eine mündliche Verhandlung aus diesen Niederschriften eine Entscheidung machen könne; zudem sei das Beschwerdeverfahren nach der Rücknahme der Beschwerde im überprüften Verfahren durch den Beschwerdeführer (Antragsteller im vorliegenden Fall) beendet worden. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, dass es gängige Praxis der Beschwerdekammern sei, Ansichten und Schlussfolgerungen zu Sachfragen zu äußern, die im Laufe mündlicher Verhandlungen aufkommen. Eine Entscheidung in der Sache werde dann am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet.

2. Frist für die Einreichung eines Antrags auf Überprüfung

(*CLB, V.B.3.8., III.E.4.1.*)

In **R 1/18** musste die Große Beschwerdekammer entscheiden, ob der Überprüfungsantrag aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung als nicht gestellt galt oder als unzulässig anzusehen war. Die gleiche Frage stellte sich im Zusammenhang mit dem Wiedereinsetzungsantrag. Die Große Beschwerdekammer sah keinen Grund, die Schlussfolgerungen aus der Stellungnahme **G 1/18** (ABI. EPA 2020, A26) nicht auf die Bestimmungen über die Rechtsfolgen einer verspäteten Zahlung der Gebühr für den Überprüfungsantrag anzuwenden. So kam sie zu dem Schluss, dass der Antrag auf Überprüfung als nicht gestellt galt und die Gebühr für den Überprüfungsantrag zurückzuzahlen war. Hinsichtlich des Wiedereinsetzungsantrags im Allgemeinen stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass R. 136 (1) letzter Satz EPÜ genauso formuliert ist wie der in der Stellungnahme **G 1/18** geprüfte Art. 108 Satz 2 EPÜ. In R. 136 (1) EPÜ ist aber auch festgelegt, dass die Frist für die Stellung des Antrags im Normalfall durch den Wegfall des Hindernisses in Gang gesetzt wird. Somit kann die Frist für die Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung nicht immer ohne eingehende Prüfung der Sachlage bestimmt werden (die Überlegungen in **G 1/18**, insbesondere Nr. IV.3 der Begründung, sind also nicht direkt anwendbar – auch wenn es sich nur um eine Rechtsfiktion handelt, ist es widersinnig, die Begründetheit eines nicht existierenden Antrags zu prüfen). Nun sieht R. 136 (1) Satz 2 EPÜ aber andere Regeln für die Wiedereinsetzung in die Frist für einen Antrag auf Überprüfung nach Art. 112a EPÜ vor. Da somit im vorliegenden Fall eine rein formale Prüfung ausreichte und es keiner sachlichen Prüfung des Wieder-

been terminated by the appellant's (petitioner in the case in hand) withdrawal of the appeal in the proceedings under review. The Enlarged Board noted that it was the common practice of the boards to express views or conclusions on the substantive issues before them during the course of the oral proceedings. A decision on the case is then made at the end of the oral proceedings.

2. Time limit for filing a petition for review

(*CLB, V.B.3.8., III.E.4.1.*)

In **R 1/18** the Enlarged Board was called on to decide whether a petition for review for which the fee had not been paid in time was to be regarded as inadmissible or deemed not to have been filed. The same question arose in relation to a request for re-establishment of rights. The Enlarged Board saw no reason not to apply the findings reached in opinion **G 1/18** (OJ EPO 2020, A26) to the provisions governing the legal effects of late payment of the fee for petition for review and so concluded that the petition for review had to be deemed not filed and that the associated fee had to be reimbursed. On requests for re-establishment of rights generally, it observed that, while R. 136(1), last sentence, EPC was worded in the same way as Art. 108, second sentence, EPC, which had been examined in opinion **G 1/18**, R. 136(1) EPC also provided that the period for filing a request for re-establishment of rights generally began to run from the removal of the cause of non-compliance, which meant that period could not always be determined without thoroughly investigating the circumstances of the case (the findings in **G 1/18**, in particular those in point IV.3 of the Reasons, were thus not directly applicable – the notion of examining the merits of a non-existent request, albeit merely as a legal fiction, was in itself contradictory). Turning specifically to R. 136(1), second sentence, EPC, however, the Enlarged Board observed that it laid down different rules for re-establishment of rights in respect of the period for filing a petition for review under Art. 112a EPC. In the case in hand, therefore, a purely formal examination of the request for re-establishment of rights was sufficient

et a noté que la procédure de recours avait pris fin lorsque le requérant (l'auteur de la requête en révision dans l'affaire en cause) avait retiré son recours pendant la procédure à l'origine de la requête en révision. La Grande Chambre de recours a fait observer qu'il est de pratique courante pour les chambres de recours d'exprimer lors d'une procédure orale des points de vue ou des conclusions concernant les questions de fond dont elles sont saisies. Une décision concernant l'affaire est ensuite rendue à la fin de la procédure orale.

2. Délai pour présenter une requête en révision

(*CLB, V.B.3.8., III.E.4.1.*)

Dans l'affaire **R 1/18**, la Grande Chambre devait décider si la requête en révision devait être considérée comme irrecevable ou inexistante, en raison du paiement hors délai. La même question se posait pour la requête en restitutio in integrum. La Grande Chambre ne voyait aucune raison de ne pas appliquer les conclusions de **G 1/18** (JO OEB 2020, A26) aux dispositions régissant les effets juridiques de la taxe pour la requête en révision déposée tardivement. Par conséquent, la Grande Chambre de recours est arrivée à la conclusion que la requête en révision n'était pas formée et que la taxe de la requête en révision devait être remboursée. Quant à la requête en restitutio in integrum en général, la Grande Chambre a énoncé que la règle 136(1) CBE, dernière phrase, était formulée de la même manière que l'art. 108, deuxième phrase CBE examiné par l'avis **G 1/18**. La règle 136(1) CBE dispose cependant également qu'en règle générale, le délai de dépôt de la requête est déclenché par la cessation de l'empêchement. Ainsi, le délai pour le dépôt d'une requête en restitutio in integrum ne peut pas toujours être déterminé sans un examen approfondi de l'affaire (les considérations de l'avis **G 1/18**, en particulier le point IV.3 des motifs, ne sont donc pas directement applicables – même s'il ne s'agit que d'une fiction juridique, la notion d'examen de bien-fondé d'une requête inexistante est par elle-même contradictoire). Mais s'agissant spécifiquement de la règle 136(1), deuxième phrase CBE, elle prévoit des règles différentes pour un rétablissement dans le délai du dépôt d'une requête en révision au titre de l'art. 112bis CBE. Un simple examen

einsetzungsantrags bedurfte, hielt die Große Beschwerdekammer als korrekte Rechtsfolge der verspäteten Zahlung fest, dass der Antrag als nicht gestellt gilt und die Gebühr für den Wiedereinsetzungsantrag ebenfalls zurückzahlen ist (s. auch T 46/07, Nr. 1.3.2 der Entscheidungsgründe). Die Große Beschwerdekammer konnte daher in ihrer Besetzung nach R. 109 (2) a) EPÜ entscheiden, dass der Wiedereinsetzungs- und der Überprüfungsantrag als nicht gestellt gelten. Die Rückzahlung der Gebühren wurde angeordnet.

3. Keine Gelegenheit zur Stellungnahme, überraschende Begründung

(CLB, V.B.4.3.8 a), III.B.2.5.1)

In **R 6/18** beanstandete der Antragsteller (Patentinhaber), dass die Feststellung der Kammer in der zu überprüfenden Entscheidung, wonach der zweite Hilfsantrag eine unzulässige Erweiterung enthalte, unter Verletzung seines rechtlichen Gehörs getroffen wurde. Er behauptete, die Entscheidung basiere auf nicht erörterten Passagen der Beschreibung, auf die zuvor weder die Einsprechenden noch die Kammer eingegangen seien. Die Große Beschwerdekammer befand, dass es nicht überraschend sei, wenn die Kammer bei der Entscheidung darüber, ob eine eindeutige Offenbarung der beanspruchten Erfindung vorliegt, nicht nur die vom Antragsteller genannte Passage im engeren Sinn betrachtet, sondern auch die direkt daran anschließenden Sätze. Die Beteiligten müssten sich darüber im Klaren sein, dass die Frage der unzulässigen Erweiterung generell nicht nur anhand isolierter Passagen der Beschreibung entschieden werden kann, sondern eine umfassendere Analyse der Anmeldeunterlagen erfordert.

4. Artikel 112a (2) a) EPÜ – angeblicher Verstoß gegen Artikel 24 EPÜ

(CLB, V.B.4.3.15, V.B.4.1., III.J.5.2.5)

In der in **R 3/16** angefochtenen Entscheidung hatte der Antragsteller geltend gemacht, dass sobald ein Einwand nach Art. 24 (3) EPÜ erhoben wurde, das abgelehnte Mitglied nicht mehr in irgendeiner Weise an der Entscheidung mitwirken könne, sei es in Bezug auf die Zulässigkeit oder die Begründetheit des Einwands. Wie die Große Beschwerdekammer feststellte, sieht Art. 112a (2) a) EPÜ die Situation

and there was no need to examine its merits. The Enlarged Board thus concluded that the proper legal effect of late payment of the fee for requesting re-establishment of rights was a finding that the request was deemed not to have been filed and that the fee was to be reimbursed (see also T 46/07, point 1.3.2 of the Reasons). The Enlarged Board was competent to decide in its restricted composition pursuant to R. 109(2)(a) EPC that the request for re-establishment of rights and the petition for review had to be deemed not filed. It ordered reimbursement of the associated fees.

3. No opportunity to comment, surprising reasons

(CLB, V.B.4.3.8 a), III.B.2.5.1)

In **R 6/18** the petitioner (patent proprietor) complained that the board's finding of added subject-matter with respect to the second auxiliary request in the decision under review was made in violation of its right to be heard. It claimed the decision was based on non-discussed passages of the description that had never been relied on before by the opponents or the board. The Enlarged Board found that it could not come as a surprise that the board, when deciding whether there was an unambiguous disclosure of the claimed invention, did not only consider the passage *sensu stricto* referred to by the petitioner but also the sentences which directly followed that passage. Parties had to be aware that in general the question of added matter could not be decided by simply relying on isolated passages of the description but required a comprehensive analysis of the application documents.

4. Article 112a(2)(a) EPC – alleged breach of Article 24 EPC

(CLB, V.B.4.3.15, V.B.4.1., III.J.5.2.5)

In the decision under review in **R 3/16**, the petitioner argued that once an objection based on Art. 24(3) EPC had been raised, the member(s) objected to could not take part in the decision whatsoever, be it on the admissibility or on the merits of the objection. The Enlarged Board noted that Art. 112a(2)(a) EPC foresaw the situation where a member of the board had taken part in the decision despite

formel, sans avoir à examiner au fond la présente requête en restitutio, étant dès lors suffisant dans le cas d'espèce, la Grande Chambre a conclu que la conséquence juridique correcte du paiement tardif est la constatation que la requête est réputée ne pas avoir été présentée, et la taxe de la requête en restitutio in integrum doit également être remboursée (voir aussi T 46/07, point 1.3.2 des motifs). La Grande Chambre de recours était en droit de statuer dans sa formation restreinte conformément à la règle 109(2)a) CBE pour décider que la requête en restitutio in integrum et la requête en révision étaient réputées non formées. Le remboursement des taxes correspondantes a été ordonné.

3. Aucune possibilité de prendre position, motifs surprenants

(CLB, V.B.4.3.8 a), III.B.2.5.1)

Dans l'affaire **R 6/18**, le requérant (titulaire du brevet) faisait valoir que son droit d'être entendu avait été enfreint en raison des conclusions tirées par la chambre dans la décision faisant l'objet de la procédure de révision, et selon lesquelles des éléments ajoutés étaient présents dans la deuxième requête subsidiaire. Le requérant a allégué que cette décision s'appuyait sur des passages de la description qui n'avaient pas été discutés et qui n'avaient jamais été invoqués antérieurement par les opposants ou par la chambre. Selon la Grande Chambre de recours, il n'y avait rien de surprenant dans le fait que la chambre, pour établir s'il y avait divulgation ambiguë de l'invention revendiquée, ait pris en considération non seulement le passage au sens strict cité par le requérant, mais aussi les phrases qui le suivaient directement. Les parties doivent savoir qu'en général, la question des éléments ajoutés ne peut être tranchée sur le simple fondement de passages isolés de la description et qu'elle nécessite au contraire une analyse exhaustive des pièces de la demande.

4. Article 112bis(2)a) CBE – violation alléguée de l'article 24 CBE

(CLB, V.B.4.3.15, V.B.4.1., III.J.5.2.5)

Dans la décision faisant l'objet de la révision dans l'affaire **R 3/16**, le requérant avait fait valoir qu'une fois qu'une récusation fondée sur l'art. 24(3) CBE était soulevée, le ou les membres récusés ne pouvaient pas prendre part à la décision, qu'il fût question de la recevabilité ou du bien-fondé de la récusation. La Grande Chambre de recours a fait observer que l'art. 112bis(2)a) CBE prévoyait la

vor, dass ein Mitglied der Kammer trotz einer Ausschlussentscheidung nach Art. 24 (4) EPÜ oder unter Verstoß gegen Art. 24 (1) EPÜ an einer Entscheidung mitgewirkt hat. Beides traf im vorliegenden Fall nicht zu, denn die Mitglieder waren weder ausgeschlossen worden noch wurde ein persönliches Interesse behauptet. Daher gelangte die Große Beschwerdekammer durch bloße Anwendung der in ihrer ständigen Rechtsprechung zu Art. 112a EPÜ entwickelten Grundsätze zu folgendem Schluss: wenn die angebliche Rechtswidrigkeit der Zusammensetzung nicht auf eine Verletzung des rechtlichen Gehörs oder die Nichtbeachtung eines Antrags zurückgeht, liegt dieser Grund (Ablehnung nach Art. 24 (3) EPÜ) offenbar außerhalb des Umfangs, worauf eine Überprüfung gestützt werden kann, zumal er in Art. 112a EPÜ nicht aufgelistet ist. Der Antragsteller behauptete, dass allgemein anerkannt sei, dass ein Beteiligter nicht verpflichtet sei, vor einem rechtswidrigen Gericht zu erscheinen; dies könne im Gegenteil sogar schädlich sein, da der Anspruch auf rechtliches Gehör vor einem solchen Gericht nicht angemessen gewährleistet werden könne, was die Frage aufwerfe, ob ein Beschwerdeverfahren vor einer rechtswidrig zusammengesetzten Kammer an sich eine Verletzung des rechtlichen Gehörs darstelle. Diese Frage blieb jedoch offen, da die Große Beschwerdekammer nicht zu dem Schluss kam, dass die Kammer das Verfahren nach Art. 24 (4) EPÜ tatsächlich ignoriert hatte. Bezüglich der Tatsache, dass der Antragsteller den ersten Bescheid falsch verstanden hat, hielt die Große Beschwerdekammer fest, dass der Antragsteller selbst dafür verantwortlich sei, wenn er einer mündlichen Verhandlung nicht beigewohnt habe, auf der die angebliche Missverständlichkeit eines Bescheids hätte ausgeräumt werden können. Es stehe einem Antragsteller frei, einer mündlichen Verhandlung fernzubleiben, doch treffe er diese Entscheidung auf eigene Gefahr, da eine Kammer nicht verpflichtet ist, eine mündliche Verhandlung aufzuschieben, nur weil ein Beteiligter nicht anwesend ist, vorausgesetzt, sie stützt ihre Entscheidung auf die schriftlichen Tatsachen und Argumente (R. 115 EPÜ und Art. 15 (3) VOBK 2007).

5. Artikel 112a (2) c) EPÜ – angeblicher schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ

(CLB, V.B.4.3.2, V.B.4.3.17, III.B.3.1.)

In R 8/16 wies die Große Beschwerdekammer darauf hin, dass

being excluded pursuant to a decision under Art. 24(4) EPC or in breach of Art. 24(1) EPC. The case in hand was not concerned with those two grounds since the members had not been excluded and no personal interest had been alleged. Therefore, by a mere application of the principles developed by the established case law of the Enlarged Board under Art. 112a EPC, the Enlarged Board held that if the alleged unlawfulness of the composition was not the consequence of a violation of the right to be heard or an omission of a request, this ground (an objection based on Art. 24(3) EPC) appeared to fall outside the scope of a review, since *inter alia* it was not on the list of grounds under Art. 112a EPC. The petitioner had further contended that it was an established principle that a party had no obligation to appear before an unlawful court; that, on the contrary, it could be prejudicial to do so since the right to be heard could not be properly guaranteed before such a court, thus leading to the question as to whether appeal proceedings held by a board unlawfully composed may amount *per se* to a breach of the right to be heard. This question, however, remained open because the Enlarged Board did not come to the conclusion that the board had actually ignored the procedure of Art. 24(4) EPC. Regarding the petitioner's misunderstanding of the first communication, the Enlarged Board held that the petitioner was itself responsible for not having attended the oral proceedings where the alleged ambiguity of a communication could have been dispelled. A petitioner is free not to attend the oral proceedings but this choice is at its own risk since a board is never obliged to postpone oral proceedings only because a party does not appear, provided that it bases its decision on the facts and arguments on file (R. 115 EPC and Art. 15(3) RPBA 2007).

5. Article 112a(2)(c) EPC – alleged fundamental violation of Article 113 EPC

(CLB, V.B.4.3.2, V.B.4.3.17, III.B.3.1.)

In R 8/16 the Enlarged Board held that an alleged violation could not be

situation dans laquelle un membre de la chambre a pris part à la décision malgré son exclusion décidée au titre de l'art. 24(4) CBE ou en violation de l'art. 24(1) CBE. L'affaire en question ne portait sur aucun de ces deux motifs étant donné que les membres n'avaient pas été exclus et qu'aucun intérêt personnel n'avait été allégué. Par conséquent, par une simple application des principes élaborés par la jurisprudence établie de la Grande Chambre de recours eu égard à l'art. 112bis CBE, la Grande Chambre de recours a retenu que si la prétendue irrégularité de la composition de la chambre n'était pas la conséquence d'une violation du droit d'être entendu ou d'une omission d'une requête, ce motif (une récusation fondée sur l'art. 24(3) CBE) se trouvait hors du cadre de la révision, étant donné, entre autres, qu'il ne figure pas dans la liste des motifs prévus à l'art 112bis CBE. L'auteur de la requête en révision a fait valoir que selon un principe établi, une partie n'est nullement tenue de comparaître devant une juridiction irrégulière et que cela peut même lui porter préjudice car le droit d'être entendu ne saurait être dûment garanti devant une telle instance. S'est alors posée la question de savoir si une procédure de recours tenue par une chambre siégeant dans une composition irrégulière peut en soi constituer une violation du droit d'être entendu. Cette question est toutefois restée en suspens, la Grande Chambre de recours n'étant pas parvenue à la conclusion que la chambre avait effectivement fait abstraction de la procédure prévue à l'art. 24(4) CBE. S'agissant du fait que le requérant avait mal interprété la première notification, la Grande Chambre de recours a estimé que le requérant était lui-même responsable de sa non-comparution à la procédure orale au cours de laquelle l'ambiguïté alléguée d'une notification aurait pu être levée. Un requérant est libre de ne pas assister à une procédure orale, mais il fait ce choix sous sa propre responsabilité puisqu'une chambre n'est jamais tenue de reporter une procédure orale au seul motif qu'une partie est absente, pour autant qu'elle fonde sa décision sur les faits et arguments présents au dossier (règle 115 CBE et art. 15(3) RPCR 2007).

5. Article 112bis(2)(c) CBE – violation fondamentale alléguée de l'article 113 CBE

(CLB, V.B.4.3.2, V.B.4.3.17, III.B.3.1.)

Dans l'affaire R 8/16, la Grande Chambre de recours a estimé qu'une

ein angeblicher Verstoß nicht schwerwiegend im Sinne von nicht hinnehmbar sein kann, wenn er keine nachteilige Wirkung hervorruft. Im vorliegenden Fall urteilte die Große Beschwerdekammer, dass die Nichtangabe von Gründen für die Zulassung des Hauptantrags zwar keine Praxis sei, die sie ausdrücklich unterstütze, dass sie aber nicht als schwerwiegender Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ angesehen wurde, weil der Antragsteller sich nicht äußerte und die Große Beschwerdekammer keine nachteilige Wirkung aufgrund der Nichtanhörung des Antragstellers in der Sache erkennen konnte und weil die Zulassung des Hauptantrags für den Antragsteller eindeutig zu einem positiven Ergebnis führte. Die Große Beschwerdekammer stellte ferner fest, dass es den Kammern grundsätzlich freisteht, in welcher Reihenfolge sie die (anhängigen) Anträge prüfen, und somit auch, in welcher Reihenfolge sie diese behandeln, ohne dass sie dies begründen müssten. Die dem Beteiligten in Art. 113 (2) EPÜ eingeräumte Dispositionsbefugnis reicht nicht so weit, dass er einem Entscheidungsorgan des EPA diktieren kann, wie und in welcher Reihenfolge es die ihm vorliegende Sache prüft. Die einzige dem EPA obliegende Verpflichtung besteht darin, in der endgültigen Entscheidung keinen noch anhängigen Antrag zu übergehen. Die Reihenfolge der Prüfung oder Erörterung ist eine Frage der Verfahrensökonomie, und für diese ist in erster Linie das Entscheidungsorgan verantwortlich. Eine Kammer ist insbesondere nicht verpflichtet, ihr Vorgehen zu begründen. Die Angabe von Gründen zu zurückgenommenen Anträgen hätte zu einem Einwand nach Art. 113 (2) EPÜ führen können.

6. Kein Recht auf eine weitere erstinstanzliche Anhörung

(CLB, V.B.4.3.13)

In **R 7/16** befand die Beschwerdekammer, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung einen wesentlichen Mangel aufwies, entschied aber, die Angelegenheit nicht an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, sondern ihr Ermessen nach Art. 11 VOBK 2007 auszuüben. Der Antrag stützte sich auf eine angeblich unzureichende Begründung in der schriftlichen Entscheidung. Die Große Beschwerdekammer gab an, dass eine ausführliche Erörterung der Sachfragen vor einer Zurückverweisungsentscheidung die Zurückverweisung sinnlos gemacht hätte, da die erste Instanz an die Überlegungen der Beschwerde-

fundamental, in the sense of intolerable, if it did not cause an adverse effect. In the case in hand the Enlarged Board stated that the omission of the reasons for the admission of the main request may not be a practice which it expressly endorsed but given that the petitioner did not explain and the Enlarged Board itself could not see what adverse effect might have been caused by not hearing the petitioner on this issue, and given that the admission of the petitioner's main request was clearly a positive result for the petitioner, it was not seen as a fundamental violation of Art. 113(1) EPC. The Enlarged Board further held that, as a matter of principle, the board was free to examine the (pending) claim requests in any order, and therefore it was also free to conduct the discussion on them in any order, without having to give reasons. It stated that the principle of party disposition expressed in Art. 113(2) EPC did not extend so as to permit a party to dictate how and in which order a deciding body of the EPO may examine the subject-matter before it. The only obligation on the EPO was not to overlook any still pending request in the final decision. The order of examination or discussion is a question of procedural economy, for which mainly the deciding body is responsible. A board has no particular duty to give reasons why it chose to proceed as it did. Giving reasons on withdrawn requests might well have given rise to an objection under Art. 113(2) EPC.

6. No right to a further hearing at first instance

(CLB, V.B.4.3.13)

In **R 7/16** the board of appeal found that the decision of the opposition division presented a fundamental deficiency, but decided not to remit the case to the opposition division, exercising its discretion under Art. 11 RPBA 2007. The petition was based upon an alleged insufficiency of reasoning in the written decision. The Enlarged Board commented that a detailed discussion of the substantive issues before a decision on the remittal would have rendered any remittal pointless since the first instance would have been bound by the considerations of the board of appeal or could have expected that its decision would be reversed if it

violation alléguée ne peut pas être fondamentale, au sens d'intolérable, si elle ne fait subir aucun préjudice. Dans cette affaire, la Grande Chambre a affirmé que bien qu'elle n'approuve pas expressément la pratique consistant à omettre les motifs d'admission de la requête principale, elle ne considérerait pas cette omission comme une violation fondamentale de l'art. 113(1) CBE étant donné que l'auteur de la requête en révision n'avait pas expliqué en quoi il avait subi un préjudice, qu'elle-même ne voyait aucun grief pouvant résulter du fait qu'il n'avait pas été entendu sur ce point et, enfin, que l'admission de la requête principale lui était manifestement favorable. La Grande Chambre de recours a en outre estimé qu'en principe, la chambre pouvait choisir librement l'ordre dans lequel elle examinait les requêtes (en instance) et, partant, l'ordre dans lequel elle menait la discussion à leur sujet, sans avoir à justifier son choix. La Grande Chambre de recours a indiqué par ailleurs que le principe de libre disposition énoncé à l'art. 113(2) CBE n'allait pas jusqu'à permettre à une partie de dicter à une instance de l'OEB appelée à statuer comment et dans quel ordre elle devait examiner les points dont elle était saisie. L'OEB est uniquement tenu de ne pas faire abstraction dans la décision finale de toute requête encore en instance. L'ordre suivi dans le cadre de l'examen ou de la discussion est une question d'économie de la procédure, ce qui est principalement du ressort de l'instance appelée à statuer. Une chambre n'est nullement tenue de motiver sa manière de procéder. Le fait d'exposer des motifs concernant des requêtes retirées aurait été susceptible de donner lieu à une objection au titre de l'art. 113(2) CBE.

6. Absence de droit d'être entendu à nouveau en première instance

(CLB, V.B.4.3.13)

Dans l'affaire **R 7/16**, la chambre de recours avait constaté que la décision de la division d'opposition était entachée d'un vice fondamental, mais avait décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 11 RPCR 2007, de ne pas renvoyer l'affaire à la division d'opposition. La requête en révision se fondait sur l'allégation selon laquelle la décision écrite n'était pas suffisamment motivée. La Grande Chambre de recours a fait observer qu'un examen détaillé des questions de fond, avant qu'il ne soit statué sur le renvoi, aurait privé de sens tout renvoi puisque l'instance du premier degré aurait été liée par les

kammer gebunden oder zu erwarten gewesen wäre, dass ihre Entscheidung aufgehoben würde, wenn sie nicht den Überlegungen der Beschwerdekammer entspräche. Die Ablehnung einer Zurückverweisung kann als solche kein Grund für die Zulassung eines Antrags sein.

7. Erfolgreiche Anträge nach Artikel 112a (2) c) EPÜ

(CLB, V.B.4.3.19)

In **R 4/17** argumentierte der Antragsteller, dass ihm kein Eintrag vorliege, dass er die Beschwerde oder die Beschwerdebegründung jemals erhalten habe, und dass er von der Existenz der Beschwerde erst erfahren habe, als er die Entscheidung über die anhängige Beschwerde erhielt. Das Amt war nicht in der Lage, den Zugang des wichtigen Bescheids nachzuweisen, wie nach R. 126 (2) EPÜ gefordert. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer mussten sich die Beteiligten darauf verlassen können, dass das EPA die einschlägigen Vorschriften des EPÜ einhielt, und sie und ihre Vertreter waren zumindest für die Zwecke von Art. 113 (1) EPÜ nicht verpflichtet, das Verfahren mittels regelmäßiger Einsicht in die elektronische Akte selbst zu verfolgen. Vom Beschwerdegegner könne nicht erwartet werden, dass er eine negative Tatsache, d. h. den Nichterhalt des Schreibens, beweisen oder eine plausible Erklärung für den Nichterhalt liefern muss.

was not in line with the considerations of the board of appeal. The refusal of a remittal cannot per se be a ground for allowing a petition.

7. Successful petitions under Article 112a(2)(c) EPC

(CLB, V.B.4.3.19)

In **R 4/17** the petitioner argued that it had no record of ever having received the notice of appeal or statement of grounds for appeal and that it had no knowledge of the existence of the appeal until it received the decision in the appeal case. The Office was not able to establish that the critical communications had reached their destination, as required under R. 126(2) EPC. The Enlarged Board held that parties must be able to rely on the EPO complying with the relevant provisions of the EPC and, at least for the purposes of Art. 113(1) EPC, they and their representatives have no duty to monitor the proceedings themselves by regularly inspecting the electronic file. It cannot be expected that the respondent should prove a negative, i.e. the non-receipt of a letter, or provide a plausible explanation for non-receipt.

considérations de la chambre de recours ou pourrait s'attendre à ce que sa décision soit annulée si elle n'était pas conforme auxdites considérations. Le rejet d'une demande de renvoi ne peut donc pas constituer, en soi, un motif pour faire droit à une requête en révision.

7. Requêtes en révision accueillies au titre de l'art. 112bis(2)c) CBE

(CLB, V.B.4.3.19)

Dans l'affaire **R 4/17**, l'auteur de la requête en révision a fait valoir qu'il n'avait aucune trace de la réception de l'acte de recours ou du mémoire exposant les motifs du recours, et qu'il n'avait pris connaissance du recours que lorsqu'il a reçu la décision sur le recours. L'Office n'a pas été en mesure d'établir que les notifications déterminantes étaient parvenues à destination comme l'exige la règle 126(2) CBE. La Grande Chambre de recours a estimé que les parties doivent pouvoir se fier au fait que l'OEB se conforme aux dispositions applicables de la CBE, et elles-mêmes ainsi que leur mandataires ne sont pas tenus, du moins aux fins de l'art. 113(1) CBE, de suivre personnellement la procédure en consultant régulièrement le dossier électronique. On ne saurait attendre de l'intimé qu'il prouve un fait négatif, en l'occurrence la non-réception d'une lettre, ou qu'il fournisse une explication plausible à cet égard.