

Mitteilung des EPA vom 10. Juli 1986 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

1. Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 23. Juni 1986 sind gemäß Artikel 10 (2) EPÜ Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im EPA in Kraft gesetzt worden. Mit dieser Änderung wird in Teil E der Richtlinien ein neues Kapitel XII eingefügt, das Richtlinien für die Erstattung technischer Gutachten durch das EPA auf Ersuchen nationaler Gerichte nach Artikel 25 EPÜ enthält.

Eine die neuen Richtlinien zu Artikel 25 EPÜ umfassende Ergänzungslieferung zur Loseblattausgabe der "Richtlinien für die Prüfung im EPA" wird erst im Zusammenhang mit der nächsten allgemeinen Überarbeitung der Richtlinien für die Prüfung erscheinen. Der Text der Richtlinien zu Artikel 25 EPÜ wird daher nachstehend verlautbart.

2. Wortlaut der Richtlinien zu Artikel 25 EPÜ.

"TEIL E

KAPITEL XII

ERSUCHEN EINES NATIONALEN GERICHTS UM ERSTATTUNG EINES TECHNISCHEN GUTACHTENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENT

1. Allgemeines

1.1 "Auf Ersuchen des mit einer Verletzungs- oder Nichtigkeitklage befaßten zuständigen nationalen Gerichts ist das Europäische Patentamt verpflichtet gegen eine angemessene Gebühr ein technisches Gutachten über das europäische Patent zu erstatten, das Gegenstand des Rechtsstreits ist. Für die Erstattung der Gutachten sind die Prüfungsabteilungen zuständig."

Vom EPA werden nur Ersuchen der nationalen Gerichte der Vertragsstaaten angenommen. Es ist jedoch nicht Aufgabe des EPA zu prüfen, ob das ersuchende Gericht für die Klage "zuständig" ist. Die Prüfungsabteilung sollte jedoch prüfen, ob ein europäisches Patent "Gegenstand der Klage" ist.

1.2 Die für das technische Gutachten zuständige Prüfungsabteilung gibt den Parteien Gelegenheit, ihren Standpunkt schriftlich vorzutragen, falls das Gericht dies zuläßt. Die Parteien haben jedoch keinen Anspruch darauf, vor dem Europäischen Patentamt gehört zu werden. Die Prüfungsabteilung kann sie jedoch über das Gericht zu einer Anhörung einladen oder zur Vorlage weiterer Stellungnahmen zu bestimmten von ihr genannten Punkten auffordern, wenn sie dies für erforderlich erachtet und das Gericht dies zuläßt. Eine solche Anhörung der Parteien ist nicht als mündliche Verhandlung im Sinne des Artikels 116 anzusehen.

Notice from the EPO dated 10 July 1986 concerning amendment of the Guidelines for examination in the European Patent Office

1. By order of 23 June 1986 the President of the EPO, in accordance with Article 10(2) EPC, has issued amendments to the Guidelines for examination in the EPO, involving the addition to Part E of a new Chapter XII dealing with technical opinions requested from the EPO by national courts under Article 25 EPC.

As a supplement to the loose-leaf edition of the Guidelines containing the new Chapter on Article 25 will not appear until the next revision of the publication as a whole, the text of that Chapter is now being published below.

2. Text of the Guidelines concerning Article 25 EPC.

"PART E

CHAPTER XII

THE REQUEST FROM A NATIONAL COURT FOR A TECHNICAL OPINION CONCERNING A EUROPEAN PATENT

1. General

1.1 "At the request of the competent national court trying an infringement or revocation action, the European Patent Office shall be obliged, against payment of an appropriate fee, to give a technical opinion concerning the European patent which is the subject of the action. The Examining Divisions shall be responsible for the issue of such opinions."

Only requests from a national court in a Contracting State will be accepted by the EPO. It is not however up to the EPO to check whether the requesting court is "competent" to deal with the action or not. The Examining Division, however, should check whether a European patent is the "subject of the action".

1.2 The Examining Division responsible for the *technical opinion* should give the parties an opportunity to submit arguments in writing if the court so permits. However, the parties have no right to be heard before the EPO. Nevertheless, where the Examining Division considers it necessary, it may invite the parties, via the court and provided that the court so permits, either to be heard before the Examining Division or to submit supplementary observations on specific points identified by the Examining Division. If the parties are heard, such a hearing is not considered to constitute oral proceedings within the meaning of Article 116.

Communiqué de l'OEB en date du 10 juillet 1986 relatif à la modification des Directives pour l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

1. Par décision du Président de l'OEB en date du 23 juin 1986, des modifications aux Directives pour l'examen pratiqué à l'OEB sont entrées en vigueur conformément à l'article 10(2) CBE. Elles comportent l'insertion à la partie E d'un nouveau chapitre XII, qui contient des directives pour l'établissement d'avis techniques par l'OEB à la requête des tribunaux nationaux, conformément à l'article 25 CBE.

Le texte des nouvelles directives relatives à l'article 25 CBE ne devant être publié sous forme de fascicule complémentaire à l'édition complète des Directives relatives à l'examen que lors d'une prochaine révision générale de ces dernières, il est porté ci-après à la connaissance du public.

2. Texte des directives relatives à l'article 25 CBE.

"PARTIE E

CHAPITRE XII

REQUETE D'UN AVIS TECHNIQUE SUR UN BREVET EUROPEEN PRESENTEE PAR UN TRIBUNAL NATIONAL

1. Généralités

1.1 "A la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'Office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis."

Seules les requêtes présentées par un tribunal national d'un Etat contractant seront acceptées par l'OEB. Toutefois, ce n'est pas à l'OEB de vérifier si le tribunal qui a présenté la requête est "compétent" ou non pour examiner l'action en contrefaçon ou en nullité. La division d'examen doit s'assurer cependant que "l'objet de l'action" est bien un brevet européen.

1.2 La division d'examen chargée de délivrer l'avis technique donne aux parties la possibilité de soumettre leurs arguments par écrit, si le tribunal l'autorise. Toutefois, les parties n'ont pas un droit à être entendues par l'OEB. Néanmoins, si la division d'examen le juge nécessaire, elle peut inviter les parties, par l'intermédiaire du tribunal et à condition que celui-ci l'autorise, soit à être entendues par la division d'examen, soit à présenter des observations complémentaires sur des points particuliers soulevés par la division d'examen. Si les parties sont entendues, cette audition n'est pas considérée comme constituant une procédure orale au sens de l'article 116.

1.3 Ein technisches Gutachten ist keine "Entscheidung" des EPA. Die Parteien in dem nationalen Verfahren sind daher nicht berechtigt, gegen ein "ungünstiges" Gutachten Beschwerde beim EPA einzulegen.

2. Umfang des technischen Gutachtens

2.1 Die Prüfungsabteilung ist verpflichtet, auf Ersuchen ein "technisches Gutachten" zu erstatten. Das heißt, daß die Abteilung ein Gutachten nur insoweit zu erstatten braucht, als die ihr vorgelegten Fragen technischer Art sind. Die Prüfungsabteilung sollte jedoch in dieser Hinsicht nicht zu restriktiv sein, sondern versuchen, das nationale Gericht nach besten Kräften zu unterstützen; sie sollte dabei aber auch daran denken, daß für die eigentliche Entscheidung über die Verletzung oder die Nichtigerklärung ausschließlich das nationale Gericht zuständig ist.

2.2 Ganz allgemein sollte die Prüfungsabteilung versuchen, zu allen Fragen Stellung zu nehmen, die denen gleichen, die üblicherweise in der europäischen Sachprüfung behandelt werden, auch wenn diese neben dem technischen auch einen rechtlichen Aspekt aufweisen. Andererseits sollte sie zu der speziellen Frage, ob ein Patent gültig ist oder ob es verletzt worden ist, nicht Stellung nehmen. Ebenso wenig sollte sie sich zum Schutzbereich äußern (Artikel 69 und das dazugehörige Protokoll).

2.3 Es ist anzunehmen, daß ein Ersuchen eines nationalen Gerichtes so klar und präzise formuliert ist, daß die Prüfungsabteilung hinsichtlich der Fragen, zu denen das Gericht eine Stellungnahme wünscht, keine Zweifel hat. Da das Gericht für die Klärung der rechtlichen Aspekte der Fragen zuständig ist und die meisten Fragen sowohl rechtliche als auch technische Aspekte aufweisen, ist zu erwarten, daß das Gericht nach Möglichkeit die rechtlichen Aspekte von den technischen, über die es das Gutachten des EPA einholt, klar trennt.

3. Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsabteilung

3.1 Die Zusammensetzung der Prüfungsabteilung, die mit der Bearbeitung des Ersuchens beauftragt wird, entspricht der in Artikel 18 (2) angegebenen. Die Abteilung setzt sich also aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen; in der Regel wird ein rechtskundiger Prüfer hinzugezogen. Die Hauptverantwortung für die Bearbeitung des Ersuchens bis zum Zeitpunkt der Formulierung des Gutachtens wird einem technischen Prüfer, dem "beauftragten Prüfer", übertragen.

3.2 Um sicherzustellen, daß das Gutachten nicht von einem früher im EPA durchgeführten, dieselbe Anmeldung bzw. dasselbe Patent betreffenden Verfahren beeinflusst wird, sollten die Prüfer, die an dem früheren Verfahren als

1.3 The technical opinion is not a "decision" of the EPO. The parties to the national proceedings therefore have no right of appeal before the EPO against an "unfavourable" opinion.

2. Scope of the technical opinion

2.1 The Examining Division is obliged to give a "technical opinion" upon request. This means that the Division is bound to give an opinion only insofar as the questions put are of a technical character. However, the Examining Division should not be too restrictive in this regard but should attempt to assist the national court as much as is reasonably possible, while remembering that the actual decision on infringement or revocation is exclusively a matter for the national court.

2.2 Generally speaking, the Examining Division should attempt to give a technical opinion on any question which is similar to those normally dealt with in European substantive examination work, even when the question has a legal, as well as a technical, aspect. On the other hand, the Examining Division should decline to make any specific statement on whether a patent is valid or on whether it is infringed. It should also not give any opinion on the extent of protection (Article 69 and the accompanying Protocol).

2.3 It is to be expected that a request from a national court will be clearly and precisely formulated, so that the Examining Division will be in no doubt as to the questions on which the court wishes to have an opinion. Since the court is responsible for deciding the issues of law involved in the questions and since most questions include a mixture of legal and technical aspects, the court is expected where possible to separate clearly the legal aspects from the technical aspects upon which it seeks the opinion of the EPO.

3. Composition and duties of the Examining Division

3.1 The composition of the Examining Division to which the request is referred shall be as defined in Article 18 (2). This means that the Division shall include three technical examiners; normally a legally qualified examiner shall also be included. The main responsibility for dealing with the request up to the time of formulating the opinion shall be entrusted to one technical examiner, hereinafter referred to as the "primary examiner".

3.2 In order to guarantee that the opinion given is not influenced by earlier proceedings within the EPO on the application/patent in question, examiners who have taken part in such earlier proceedings as members of an Examining

1.3 L'avis technique n'est pas une "décision" de l'OEB. Par conséquent, les parties aux procédures nationales ne sont pas admises à former un recours devant l'OEB contre un avis "défavorable".

2. Etendue de l'avis technique

2.1 La division d'examen est tenue de fournir un "avis technique" si une requête lui est présentée. Cela signifie qu'elle ne doit fournir un avis que dans la mesure où les questions posées ont un caractère technique. Toutefois, elle ne doit pas adopter une approche trop restrictive à cet égard, mais s'efforcer au contraire d'apporter son aide au tribunal national dans des limites raisonnables, tout en ayant présent à l'esprit que la décision effective à propos de la nullité ou de la contrefaçon relève exclusivement de la compétence du tribunal national.

2.2 D'une manière générale, la division d'examen doit s'efforcer de donner un avis technique sur toutes questions analogues à celles qui sont normalement traitées au cours de la procédure européenne d'examen quant au fond, même lorsque ces questions revêtent à la fois un aspect juridique et technique. D'autre part, la division d'examen doit s'abstenir de toute déclaration particulière concernant la validité du brevet ou sa contrefaçon éventuelle. De même, elle ne doit formuler aucun avis concernant l'étendue de la protection (article 69 et protocole y afférent).

2.3 La requête présentée par un tribunal national sera vraisemblablement formulée de façon claire et précise, de sorte que la division d'examen n'aura pas de doutes au sujet des questions à propos desquelles le tribunal souhaite avoir un avis. Comme c'est au tribunal de trancher les points de droit soulevés par les questions en cause, et que la plupart de ces questions ont à la fois un caractère juridique et technique, il faut s'attendre à ce que le tribunal fasse, dans la mesure du possible, une distinction claire entre les aspects juridiques et les aspects techniques sur lesquels il requiert l'avis de l'OEB.

3. Composition et attributions de la division d'examen

3.1 La composition de la division d'examen chargée d'examiner la requête d'avis technique est celle prévue à l'article 18 (2). La division d'examen se compose donc de trois examinateurs techniciens; en règle générale, elle comprend également un examinateur juriste. La responsabilité principale du traitement de la requête est confiée, jusqu'à la formulation de l'avis, à un examinateur technicien, ci-après dénommé "premier examinateur".

3.2 Afin de garantir que des procédures antérieures devant l'OEB, relatives à la demande/au brevet en cause, n'aient aucune incidence sur l'avis délivré, les examinateurs qui avaient pris part à ces procédures comme membres d'une divi-

Mitglieder einer Prüfungs- oder Einspruchsabteilung mitgewirkt haben, von der nach Artikel 25 gebildeten Prüfungsabteilung ausgeschlossen sein. Ist dies nicht durchführbar, so sollten das Gericht und die Parteien über die geplante Zusammensetzung der Prüfungsabteilung nach Artikel 25 unterrichtet werden; dabei sind die Mitglieder anzugeben, die im europäischen Prüfungs- oder Einspruchsverfahren in dieser Sache mitgewirkt haben. Das Gericht wird gefragt, ob es das Ersuchen um ein technisches Gutachten unter diesen Umständen aufrechterhält.

3.3 Der beauftragte Prüfer handelt für die Prüfungsabteilung und ist in der Regel für Mitteilungen an das Gericht zuständig. Er erstellt auch den schriftlichen Entwurf des Gutachtens und leitet diesen den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung zur Stellungnahme zu. Wenn Änderungen in dem Entwurf vorgeschlagen werden oder Meinungsverschiedenheiten über Änderungen bestehen, sollte der Vorsitzende eine Sitzung zur Klärung der Angelegenheit abhalten. Die endgültige Fassung des Gutachtens ist von allen Mitgliedern der Abteilung zu unterzeichnen.

4. Sprache

4.1 Grundsätzlich ist das Gutachten in der Verfahrenssprache des europäischen Patents abzufassen; auf Antrag des Gerichtes kann jedoch auch eine andere Amtssprache des EPA verwendet werden. Zumindest das Ersuchen selbst, das Vorbringen der Parteien sowie alle Änderungen an dem Patent sind in dieser Sprache abzufassen oder in sie zu übersetzen. Auch das Gutachten ist in dieser Sprache zu erstellen. Die Prüfungsabteilung hat gegebenenfalls Artikel 70 (2) bis (4) zu berücksichtigen.

4.2 Für die als Beweismittel dienenden Unterlagen gelten die Bestimmungen der Regel 1 (2) (siehe A-VIII, 2.2).

4.3 Für die Beschaffung der Übersetzungen, die gegebenenfalls erforderlich sind, um die vorstehenden Bedingungen zu erfüllen, sind das Gericht oder die Parteien zuständig.

5. Verfahren

Das Verfahren wird in der Regel folgende Schritte umfassen:

5.1 Formalprüfung

Die Formalprüfungsstelle kontrolliert, ob die Gebühr¹⁾ entrichtet worden ist und ob hinsichtlich der Spracherfordernisse offensichtliche Mängel vorliegen. Liegen diesbezüglich Mängel vor, so unterrichtet die Formalprüfungsstelle das nationale Gericht schriftlich davon, daß die eigentliche Arbeit an dem Gutachten erst nach Beseitigung der Mängel in Angriff genommen wird. Dem Gericht kann hierfür jedoch keine Frist gesetzt werden.

ing or Opposition Division should be excluded from the Examining Division set up under Article 25. Where this is not practicable, the national court and the parties should be informed of the proposed members of the Examining Division under Article 25 and of which among these members participated in European examination or opposition proceedings on the case. The court should be asked to state whether, in the circumstances, the request for a technical opinion is maintained.

3.3 The primary examiner will act on behalf of the Examining Division and he will normally be responsible for issuing communications to the court. The primary examiner should also draft the written opinion and should circulate the draft to the other members of the Examining Division for consideration. If any changes are proposed in the draft and there are differences of view on such changes, the Chairman should arrange a meeting to resolve the matter. The final opinion should be signed by all members of the Division.

4. Language to be used

4.1 In principle the language to be used should be the language of the proceedings of the European patent; however, if the court so requests, another official language of the EPO may be used. At least the request itself, any submissions from the parties, and any amendments to the patent should be in that language or translated into that language. The opinion should also be produced in that language. However, where appropriate, the Examining Division should pay regard to the provisions of Article 70, paragraphs 2 to 4.

4.2 Regarding documents to be used as evidence, the provisions of Rule 1, paragraph 2 shall apply (see A-VIII, 2.2).

4.3 The court or the parties shall be responsible for providing any translations which may be required to satisfy the above conditions.

5. Procedure

It is envisaged that the procedure would normally involve the following stages.

5.1 Formalities check

The Formalities Section will check whether the fee¹⁾ has been paid and whether there are any obvious deficiencies as to the language requirements. If there are any deficiencies in these respects, the Formalities Section will write to the national court informing it that no substantive work on the opinion will begin until the deficiencies have been remedied. However no time limit can be imposed on the court.

sion d'examen ou d'opposition, ne devraient pas être membres de la division d'examen instituée en vertu de l'article 25. Si cela s'avère impossible en pratique, les noms des membres proposés pour constituer la division d'examen prévue à l'article 25, et notamment de ceux ayant participé aux procédures européennes d'examen ou d'opposition relatives au cas d'espèce, doivent être portés à la connaissance du tribunal national et des parties. Le tribunal doit être invité à déclarer si, dans ces conditions, il maintient sa demande d'avis technique.

3.3 Le premier examinateur agit au nom de la division d'examen et est chargé, en règle générale, d'établir les notifications destinées au tribunal. Il doit également rédiger un projet d'avis qu'il transmet pour examen aux autres membres de la division. S'il est proposé d'apporter des modifications au projet et si ces modifications donnent lieu à des divergences de vue, le président de la division doit organiser une réunion afin de trouver une solution à ces divergences. L'avis définitif doit être signé par tous les membres de la division.

4. Langue utilisée

4.1 En principe, la langue à utiliser doit être la langue de la procédure dans laquelle est rédigé le brevet européen; toutefois, si le tribunal en fait la demande, une autre langue officielle de l'OEB peut être utilisée. La requête d'avis proprement dite, les pièces produites par les parties et les modifications apportées au brevet doivent au moins être rédigées ou traduites dans cette langue. L'avis doit également être délivré dans cette langue. Toutefois, la division d'examen doit tenir compte, le cas échéant, des dispositions de l'article 70, paragraphes 2 à 4.

4.2 En ce qui concerne les documents utilisés comme preuve, les dispositions de la règle 1, paragraphe 2 s'appliquent (cf. A-VIII, 2.2).

4.3 Le tribunal ou les parties doivent produire toutes les traductions susceptibles d'être requises pour satisfaire aux conditions énoncées ci-dessus.

5. Procédure

La procédure devrait comprendre normalement les étapes suivantes:

5.1 Vérification par la section des formalités.

La section des formalités vérifie si la redevance¹⁾ a bien été acquittée et s'il n'existe aucune irrégularité manifeste en ce qui concerne la langue utilisée. En présence de telles irrégularités, la section des formalités informe le tribunal par écrit, qu'aucun travail de fond sur l'avis à émettre ne peut commencer tant qu'il n'a pas été remédié à ces irrégularités. Toutefois, aucun délai ne peut être imposé au tribunal.

¹⁾ DM 6 360 (Art. 2 Nr. 21 GebO in der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1986, ABl. EPA 8/1986, 247).

¹⁾ DM 6 360 (Art. 2 item 21 of the Rules relating to Fees as amended by Decision of the Administrative Council of 5 June 1986, OJ EPO 8/1986, 247).

¹⁾ DM 6360 (Art. 2 point 21 du Règlement relatif aux taxes tel que modifié par décision du Conseil d'administration du 5 juin 1986, JO OEB n°8/1986, p. 247).

Geht aus der Akte hervor, daß das Gericht den Parteien gestattet, dem EPA ihren Standpunkt schriftlich vorzutragen, sind aber noch keine Stellungnahmen in der Akte, so setzt sich die Formalprüfungsstelle über das Gericht mit den Parteien schriftlich in Verbindung und setzt ihnen eine Frist (etwa 2 Monate) zur Stellungnahme.

5.2 Erste Prüfung

Sind die Formerfordernisse erfüllt und gegebenenfalls die Stellungnahmen der Parteien eingegangen, so wird die Sache an die für das einschlägige Gebiet der Technik zuständige Direktion verwiesen, damit die Prüfungsabteilung gebildet werden kann. Wenn eine Prüfungsabteilung aus lauter neuen Mitgliedern zusammengestellt werden kann oder, sofern dies nicht möglich ist, das Gericht sein Ersuchen um ein technisches Gutachten aufrechterhält (siehe XII, 3.2), stellt der beauftragte Prüfer in einer ersten Prüfung fest, ob

- a) die Prüfungsabteilung die von dem nationalen Gericht gestellten Fragen zumindest teilweise beantworten kann;
- b) die eingereichten Unterlagen vollständig sind und die erforderlichen Übersetzungen eingereicht worden sind.

Liegen diesbezüglich Mängel vor, so setzt sich der beauftragte Prüfer schriftlich mit dem nationalen Gericht in Verbindung.

5.3 Zurücknahme des Ersuchens

Wird das Ersuchen um ein technisches Gutachten zurückgenommen, bevor die Prüfungsabteilung mit der Erstellung des Gutachtens begonnen hat, kann die Gebühr teilweise zurückerstattet werden (siehe Artikel 10a²⁾ der Gebührenordnung).

5.4 Erstellung und Abgabe des technischen Gutachtens

Nach Beseitigung der unter 5.1 und 5.2 genannten Mängel sollte die Prüfungsabteilung das technische Gutachten möglichst unverzüglich erstatten.

Das Gutachten ist an das nationale Gericht zu senden. Alle von dem Gericht erhaltenen Unterlagen, die sich auf das nationale Verfahren beziehen, sind mit dem Gutachten zurückzugeben.

5.5 Erscheinen vor dem nationalen Gericht

Wird die Prüfungsabteilung nach Erstattung des Gutachtens aufgefordert, vor dem Gericht zu erscheinen, so ist dem Gericht mitzuteilen, daß das Amt bereit ist, ein Mitglied der Abteilung mit der Maßgabe zu entsenden, daß die für das Mitglied entstehenden Kosten übernommen werden und das Mitglied nur zu Fragen, die das technische Gutachten betreffen, nicht aber zu anderen Sachverhalten Stellung zu nehmen braucht, es sei denn, diese Sachverhalte sind der Prüfungsabteilung mindestens einen Monat vor dem Erscheinungstermin schriftlich bekanntgegeben worden."

If the file indicates that the court permits the parties to submit written arguments to the EPO and such arguments are not already on the file, the Formalities Section will write via the court to the parties giving them a time limit (say 2 months) for submitting such arguments.

5.2 Preliminary examination

When the formal requirements have been met, and, where appropriate, the arguments of the parties are on file, the case will be referred to the Directorate responsible for the technical field to the patent in order that the Examining Division may be established. Assuming that an Examining Division consisting entirely of new members can be formed or, where this is not possible, that the court maintains its request for a technical opinion (see XII, 3.2), the primary examiner will make a preliminary examination to determine whether:

- (a) The questions put by the national court are such as the Examining Division is competent to answer, at least in part.
- (b) The papers filed are sufficiently complete and the necessary translations have also been filed.

If there are any deficiencies in these respects, the primary examiner will write to the national court accordingly.

5.3 Withdrawal of the request

If the request for a technical opinion is withdrawn before the Examining Division starts any substantive work on the opinion, a partial refund of the fee may be made (see Article 10a²⁾ of the Rules relating to Fees).

5.4 Establishment and issue of the technical opinion

After any deficiencies as referred to in 5.1 or 5.2 above have been met, the Examining Division should establish the technical opinion as soon as possible.

The opinion should be sent to the national court. Any papers received from the court which belong to the national proceedings should be sent back with the opinion.

5.5 Appearance before the national court

If after the opinion is issued the national court asks the Examining Division to appear before it, the court should be informed that the Office is willing to send one member of the Division provided that his costs are paid and on the understanding that this member will be required only to answer questions on the technical opinion given, and will not be required to give an opinion on additional matters unless notice in writing of these additional matters is given to the Examining Division at least one month before the appearance before the court."

S'il est spécifié dans le dossier que le tribunal autorise les parties à présenter à l'OEB des arguments par écrit, et si ceux-ci ne figurent pas déjà dans le dossier, la section des formalités informe les parties, par écrit et par l'intermédiaire du tribunal, qu'un délai (environ 2 mois) leur est accordé pour présenter ces arguments.

5.2 Examen préliminaire

Lorsque les conditions de forme sont remplies et que, le cas échéant, les arguments présentés par les parties figurent au dossier, l'affaire est transmise à la direction compétente pour le domaine technique dont relève le brevet, en vue de constituer la division d'examen. En supposant qu'une division d'examen composée entièrement de nouveaux membres puisse être formée, ou, si cela n'est pas possible, que le tribunal maintienne sa requête d'avis technique (cf. XII, 3.2), le premier examinateur effectue un examen préliminaire pour déterminer si:

- a) la division d'examen est compétente pour répondre, au moins en partie, aux questions posées par le tribunal national;
- b) les documents déposés sont suffisamment complets et les traductions nécessaires ont été également produites.

Si le premier examinateur constate des irrégularités sur ces points, il en informe par écrit le tribunal national.

5.3 Retrait de la demande

Si la requête d'avis technique est retirée avant que la division d'examen n'entame le travail de fond sur l'avis à émettre, un remboursement partiel de la redevance peut être effectué (cf. article 10bis²⁾ du règlement relatif aux taxes).

5.4 Etablissement et délivrance de l'avis technique

Lorsqu'il a été remédié aux irrégularités visées aux points 5.1 ou 5.2 ci-dessus, la division d'examen doit établir l'avis technique le plus rapidement possible.

Cet avis doit être adressé au tribunal national. Tous les documents faisant partie de la procédure nationale, qui ont été envoyés par le tribunal, doivent lui être retournés avec l'avis.

5.5 Comparution devant le tribunal national

Si, après la délivrance de l'avis, le tribunal national invite la division d'examen à comparaître devant lui, le tribunal doit être informé que l'Office est disposé à envoyer l'un des membres de la division, à condition que ses frais soient remboursés et étant entendu que ce membre ne devra répondre qu'aux questions relatives à l'avis technique délivré, sans qu'il puisse lui être demandé de donner un avis sur des aspects complémentaires, sauf si ceux-ci ont été communiqués par écrit à la division d'examen au moins un mois avant la comparution devant le tribunal."

²⁾ Eingefügt durch Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1986, ABl. EPA 8/1986. 247.

²⁾ Inserted by Decision of the Administrative Council of 5 June 1986, OJ EPO 8/1986, p. 247.

²⁾ Inséré par décision du Conseil d'administration du 5 juin 1986, JO OEB n° 8/1986, p. 247