

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 28. August 1990
T 326/87 - 3.3.3*
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
 Mitglieder: S. Schödel
 J. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
 E. I. Du Pont de Nemours and Company

Einsprechender 1/Beschwerdeführer: BASF AG

Einsprechender 2/weiterer Verfahrensbeteiligter: Bayer AG

Stichwort: Polyamidgemische/DU PONT

Artikel: 99 (1), 104, 111 (1), 114 (1) und (2) EPÜ

Regel: 55 c), 63 EPÜ

Schlagwort: "allgemeine Grundsätze für das Einspruchsverfahren im EPA" - "Zulassung eines verspätet eingereichten Dokuments" - "Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung in Ausübung des Ermessens nach Artikel 111 (1)" - "Recht auf zwei Instanzen" - "Kostenverteilung: mildernde Umstände - Dokument der ehemaligen DDR"

Leitsätze

I Es liegt im Interesse sowohl der Öffentlichkeit als auch der Beteiligten, daß das Einspruchsverfahren zügig durchgeführt wird. Dies gilt selbstverständlich auch für das Beschwerdeverfahren Artikel 99 (1) und Regel 55 c) EPU in Verbindung mit Regel 66 EPU suchen dies sicherzustellen indem sie verlangen daß in der Einspruchsschrift der gesamte Sachvortrag enthalten ist dem der Patentinhaber entgegenzutreten muß damit sein Patent aufrechterhalten werden kann (s. Nr 2 1 1 der Entscheidungsgrunder)

II Tatsachen und Beweismittel die erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebracht werden können von den Beschwerdekammern aufgrund des rhenen in Artikel 114 (2) EPU eingeräumten Ermessens unberücksichtigt gelassen werden mit dieser Bestimmung werden der in Artikel 114 (1) EPU vorgesehene Ermittlungspflicht der Kammer rechtliche Grenzen gesetzt (s. Nr 2 1 2 der Entscheidungsgrunder)

III Rechtfertigt die Beweiskraft der verspätet eingereichten Unterlagen ("ihre Relevanz") gegenüber den bereits ein-

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekurzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1.30 DEM pro Seite erhältlich.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 28 August 1990
T 326/87 - 3.3.3*
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony
 Members: S. Schödel
 J. Stephens-Ofner

Patent proprietor/Respondent: E.I. Du Pont de Nemours and Company

Opponent 1/Appellant: BASF AG

Opponent 2/Other party: Bayer AG

Headword: Polyamide compositions/DU PONT

Article: 99(1), 104, 111(1), 114(1) and (2) EPC

Rule: 55(c), 63 EPC

Keyword: "General Principles for Opposition Procedure in the EPO" - "Late-filed document admitted" - "Remittal to Opposition Division in exercise of discretion under Article 111(1)" - "Right to two instances of jurisdiction" - "Apportionment of costs: mitigating circumstances - former GDR document"

Headnote

I The public's as well as the parties' interests require that opposition proceedings should be speedily concluded. This requirement clearly extends to appeal proceedings as well. Article 99(1) and Rule 55(c) EPC, read in the light of Rule 66 EPC, seek to ensure this by requiring the full presentation in the Notice of Opposition of the case that a patentee needs to meet in order to keep his patent in force (see paragraph 21.1 of the Reasons for the Decision)

II Matter of fact and evidence, submitted for the first time in appeal proceedings may be disregarded by the Boards of Appeal as a matter of discretion and pursuant to Article 114(2) EPC which sets the legal limit upon the inquisitorial duties of the Board under Article 114(1) EPC (see paragraph 2.1.2 of the Reasons for the Decision)

III If the evidential weight of late-filed documents in relation to those already in the case ("their relevance") warrants

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 28 août 1990
T 326/87 - 3.3.3*
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Antony
 Membres: S. Schödel
 J. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/intimé: E.I. Du Pont de Nemours and Company

Opposant 1/requérant: BASF AG

Opposant 2/autre partie: Bayer AG

Référence: Compositions à base de polyamides/DU PONT

Article: 99(1), 104, 111(1), 114(1) et (2) CBE

Règle: 55c), 63 CBE

Mot-clé: "Principes généraux régissant la procédure d'opposition à l'OEB" - "Document admis, bien que produit tardivement" - "Renvoi devant la division d'opposition décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par l'article 111(1) CBE" - "Droit à deux instances" - "Répartition des frais: circonstances atténuantes - document provenant de l'ex-RDA"

Sommaire

I. Dans l'intérêt du public comme dans celui des parties, la clôture de la procédure d'opposition doit pouvoir intervenir rapidement de même bien entendu que celle de la procédure de recours. A cette fin, l'article 99(1) et la règle 55c) CBE, considérés en liaison avec la règle 66 CBE, exigent que l'opposant expose dans son acte d'opposition tous les arguments que le titulaire du brevet devra par la suite réfuter pour pouvoir obtenir le maintien en vigueur de son brevet (voir point 2.1.1 des motifs de la présente décision).

II. En vertu de l'article 114(2) CBE qui fixe sur le plan juridique les limites des tâches dévolues aux chambres de matière d'instruction en application de l'article 114(1) CBE, les chambres de recours, usant de leur pouvoir d'appréciation, peuvent ne pas tenir compte des éléments, par exemple des faits et justifications qui n'ont été invoqués pour la première fois qu'au stade de la procédure de recours (voir point 2.1.2 des motifs de la présente décision).

III. Si l'importance - en tant que preuves - des documents produits tardivement considérés en liaison avec

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

geführten ihre Zulassung im Verfahren, so ist die Sache in der Regel insbesondere dann an die erste Instanz zurückzuweisen (Art 111 (1) EPU) wenn die verspätet eingereichten Unterlagen die Aufrechterhaltung des Patents gefährden (s. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe)

IV In diesem Fall werden die Kosten gemäß Artikel 104 und Regel 63 (1) EPU in der Weise verteilt, daß die verspätet einreichende Partei in der Regel alle durch die Verspätung entstandenen zusätzlichen Kosten trägt (s. Nr. 23 der Entscheidungsgründe)

V Die Kosten sollten nur dann auf beide Parteien aufgeteilt werden, wenn für das verspätete Vorbringen der Tatsachen und Beweismittel triftige mildernde Umstände vorliegen (s. Nr. 2.3 letzter Satz und Nr. 5 der Entscheidungsgründe)

Sachverhalt und Anträge

I Das europäische Patent Nr. 55983 wurde am 13. Februar 1985 mit fünf Ansprüchen auf die europäische Patentanmeldung Nr. 81 305 448 3 erteilt. Anspruch 1 lautete wie folgt:

II Die Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden) legten Einspruch ein und beantragten den Widerruf des Patents aus den in Artikel 100 a) und b) EPU genannten Gründen.

III Mit einer am 5. Mai 1987 mündlich verkündeten Entscheidung, die am 30. Juni 1987 schriftlich begründet wurde, wies die Einspruchsabteilung die Einsprüche mit der Begründung zurück, daß das auf die damals in der Akte befindlichen Dokumente insbesondere

(1) US-A-4 105 621 und

(4) GB-A-1235 813

Sowie auf das trotz seiner verspäteten und elassene Dokument

(9) JP-A-77 60845 (englischsprachige Zusammenfassung).

gestattete Vorbringen der Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents nicht entgegenstehe

IV Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 1) legte am 28. August 1987 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. In der am 30. Oktober 1987 eingegangenen Beschwerdebegründung wurde erstmals das Dokument

(10) DD-A-143 918

genannt

their admission into the proceedings, the case should normally be remitted to the first instance (Article 111(1) EPC), particularly if the late-filed material puts the maintenance of the patent at risk (see paragraph 22 of the Reasons for the Decision)

IV In such a case, costs between the parties should be apportioned under Article 104 and Rule 63(1) EPC in such a way that the late-filing party should normally bear all the additional costs caused by his tardiness (see paragraph 23 of the Reasons for the Decision)

V Costs should only be shared between the parties if there exist strong mitigating circumstances for the late filing of facts, evidence or other matter (see final sentence of paragraph 23 and paragraph 5 of the Reasons for the Decision)

Summary of Facts and Submissions

I European patent 55983 was granted on 13 February 1985 with five claims in response to European patent application No 81 305 448.3. Claim 1 read as follows:

II Notices of opposition were filed by the Appellants (Opponents) requesting revocation of the patent on the grounds of Article 100(a) and (b) EPC.

III By a decision delivered orally on 5 May 1987 with written reasons issued on 30 June 1987 the Opposition Division rejected the oppositions holding that the arguments based on the documents then on file in particular

(1) US-A-4 105 621

(4) GB-A-1 235 813

and the late-filed but admitted document

(9) JP-A-77/60845 (abstract in English)

did not prejudice the maintenance of the contested patent

IV Notice of appeal was lodged by one of the Appellants (Opponent 1) on 28 August 1987 the appeal fee being paid on the same day. The Statement of Grounds was received on 30 October 1987, in which, for the first time document

(10) DD-A-143 918

was cited

les autres documents déjà versés au dossier ("leur pertinence") justifie leur prise en compte au cours de la procédure, l'affaire doit normalement être renvoyée devant la première instance (article 111(1) CBE) en particulier si cette prise en compte risque de remettre en cause le maintien du brevet (voir point 2.2 des motifs de la décision)

IV Dans ce cas, il convient en vertu de l'article 104 et de la règle 63(1) CBE. de répartir les frais entre les parties de façon à ce que la partie qui a produit tardivement les documents supporte normalement tous les frais supplémentaires entraînés par cette production tardive (voir point 2.3 des motifs de la décision)

V Les frais ne doivent être partagés entre les parties que s'il existe d'importantes circonstances atténuantes permettant d'excuser le retard avec lequel ont été invoqués les faits, justifications et autres éléments (cf. la dernière phrase du point 23 et le point 5 des motifs de la décision)

Exposé des faits et conclusions

I. La demande n° 81 305 448 3 a abouti le 13 février 1985 à la délivrance du brevet européen n° 55983, comportant cinq revendications, dont la première s'énonce comme suit:

II. Les requérantes (opposantes) ont formé des oppositions et demandé la révocation du brevet en invoquant les motifs visés à l'article 100a) et b) CBE.

III. Par décision rendue oralement le 5 mai 1987, avec exposé écrit des motifs le 30 juin 1987, la division d'opposition a rejeté les oppositions, estimant que les arguments que l'opposante avait invoqués en se fondant sur les documents qui figuraient à cette date dans le dossier, en particulier les documents

(1) US-A-4 105 621

(4) GB-A-1 235 813.

ainsi que le document produit tardivement, mais néanmoins admis.

(9) JP-A-77/60845 (abrégé en anglais),

ne pouvaient remettre en cause le maintien du brevet en litige

IV. La requérante (opposante 1) a formé un recours le 28 août 1987 et a acquitté le même jour la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 30 octobre 1987, citait pour la première fois le document

(10) DD-A-143 918

V In ihrer Stellungnahme zur Beschwerdebegründung widersprach die Beschwerdegegnerin dem Vorbringen der Beschwerdeführerin und wies darauf hin, daß der beanspruchte Gegenstand erfinderisch sei, zumal sowohl aus den Daten in Tabelle IV der Patentschrift als auch aus den am 6. August 1990 vorgelegten weiteren Daten eine unerwartete Wirkung des angefochtenen Patents gegenüber den Gemischen des Dokuments 10 hervorgehe

VI. Am 28 August 1990 fand eine mündliche Verhandlung statt. Bei der von der Kammer aufgeworfenen Kernfrage ging es darum, ob das Dokument 10 aufgrund des Artikels 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren zugelassen werden sollte

Die Beschwerdeführerin begründete die verspätete Vorlage des Dokuments 10 damit, daß ihr dieses noch nicht vorgelegen habe, als sie den Einspruch einlegte Patentschriften aus Ländern wie der ehemaligen DDR gehörten in der Regel nicht zum manuellen Prüfstoß, erst als sie erkannt habe, daß sie mit den damals in der Akte befindlichen Vorveröffentlichungen in der Frage der erfinderischen Tätigkeit im Beschwerdeverfahren wohl kaum Erfolg haben werde. habe sie eine nachträgliche Computerrecherche durchgeführt die die Entgegenhaltung 10 gerade noch rechtzeitig für das Beschwerdeverfahren zutage gefordert habe

Nach Anhörung der Beteiligten erklärte sich die Kammer grundsätzlich bereit, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen, falls die Entgegenhaltung 10 im Beschwerdeverfahren zugelassen werde

VII Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde

Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPU, sie ist somit zulässig

2 Allgemeine verfahrensrechtliche Überlegungen

2.1 Die von der Kammer zu entscheidende Kernfrage ist, ob die Entgegenhaltung 10 die von der Beschwerdeführerin erstmals im Beschwerdeverfahren eingereicht wurde, im Verfahren zugelassen oder aufgrund des Artikels 114 (2) EPU als verspätet vorge-

V In his observations in reply to the Statement of Grounds of Appeal, the Respondent challenged the Appellant's arguments, pointing out that the claimed subject-matter was inventive, especially since both the data in Table IV of the specification as granted, and the further data submitted on 6 August 1990, showed an unexpected effect of the patent in suit over the compositions of (10).

VI On 28 August 1990, oral proceedings took place. The central issue raised by the Board was the admissibility of (10) into the appeal proceedings under Article 114 EPC.

The Appellant gave as the reason for the belated submission of (10) the fact that (10) was not available to him at the time the opposition was filed. Patent specifications from countries such as the former GDR were not usually part of the manual search stock, and only being aware that he was unlikely to succeed on the point of inventive step at the appeal stage with the prior art material then on file, he carried out a belated computer search, which brought (10) to light - just in time for the appeal proceedings.

Having heard the parties' arguments, the Board expressed its willingness in principle to remit the case to the first instance should document (10) be admitted into the appeal

VII The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and the patent in suit be revoked

The Respondent requested that the appeal be dismissed

Reasons for the Decision

1 The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible

2 General procedural considerations

2.1 The central issue to be decided by the Board is whether reference (10), filed by the Appellant for the first time in the appeal stage, should be admitted into the proceedings, or be disregarded pursuant to Article 114(2) EPC, as not having been submitted in due

V. Dans les observations qu'elle a présentées en réponse au mémoire exposant les motifs du recours, l'intimée a contesté les arguments de la requérante, précisant que l'objet revendiqué impliquait une activité inventive, notamment parce qu'il ressortait des données du tableau IV du fascicule du brevet qui avait été délivré, ainsi que des autres données produites le 6 août 1990, que l'invention divulguée dans le brevet en litige produisait des effets inattendus, comparés avec ceux produits par les compositions divulguées dans le document (10)

VI. Une procédure orale s'est tenue le 28 août 1990. La principale question soulevée par la Chambre était celle de la possibilité d'une prise en compte du document (10) durant la procédure de recours, en application de l'article 114 CBE.

La requérante a expliqué que si elle avait soumis tardivement le document (10), c'est parce qu'il n'était pas à sa disposition à la date où elle avait fait opposition. Les fascicules de brevet provenant de pays tels que l'ex-RDA ne faisaient en général pas partie de sa documentation de recherche manuelle, et ce n'est que lorsqu'elle s'était aperçue qu'elle n'obtiendrait probablement pas gain de cause au stade du recours si elle se fondait uniquement sur les antériorités figurant dans le dossier pour prouver l'existence d'une activité inventive, qu'elle avait effectué tardivement une recherche assistée par ordinateur qui avait permis de détecter l'existence du document (10) - juste à temps pour la procédure de recours

Ayant entendu les arguments des parties, la Chambre a déclaré qu'elle était disposée en principe à renvoyer l'affaire devant la première instance au cas où le document (10) pourrait être pris en compte au stade de la procédure de recours

VII La requérante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la révocation du brevet en litige

L'intimée a demandé le rejet du recours

Motifs de la décision

1 Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE, il est donc recevable

2 Considérations d'ordre général concernant la procédure

2.1 La Chambre doit décider - il s'agit là d'une question majeure - si elle doit admettre le document (10), que la requérante a produit pour la première fois au stade du recours, ou s'il convient de ne pas en tenir compte dans la procédure, en application de

bracht betrachtet und unberücksichtigt bleiben sollte. Die Beschwerdegegnerin hat darauf bestanden, daß der Beschwerdeführerin die Einführung dieser neuen Entgegenhaltung in das Verfahren wegen verspäteter Einreichung und unzureichender Relevanz nicht gestattet werden sollte. Die Beschwerdeführerin hat versucht, die Einführung mit der Begründung zu rechtfertigen, daß das Dokument einen zwingenden, gewichtigen Beweis für den zum Zeitpunkt der Einreichung des Streitpatents gegebenen allgemeinen Wissensstand darstelle.

2.1.1 Artikel 99 (1) EPU schreibt in Verbindung mit Regel 55 c) EPU klar und deutlich vor, daß bei Einsprüchen Beweismittel spätestens am Tag der Einreichung der Einspruchsschrift eingereicht werden müssen.

Außerdem enthält die in ABI EPA 1989 417 veröffentlichte Mitteilung über das Einspruchsverfahren im EPA weitere Hinweise über den Zeitpunkt und die Art und Weise, in der die Beteiligten am Einspruchsverfahren ihre Sache vorbringen sollten. So heißt es unter Nr 2 dieser Mitteilung: "Das Europäische Patentamt ist weiterhin bestrebt, im Interesse der am Einspruchsverfahren Beteiligten und der Öffentlichkeit möglichst rasch zu klären, ob das erteilte Patent **im Hinblick auf das Einspruchsvorbringen** aufrechterhalten werden kann. Dies soll durch ein zügiges und straffes Verfahren erreicht werden (Hervorhebung durch die Kammer).

Unter Nr 8 heißt es weiter: "Nach Regel 55 c) muß die Einspruchsschrift die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthalten. Diese Vorschrift ist so zu verstehen, daß **für den Patentinhaber aus der Einspruchsschrift zumindest klar hervorgehen muß, mit welchem Fall er sich zu befassen hat** (Hervorhebung durch die Kammer).

13 schreibt in Zusammenhang mit verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismitteln vor: "Im Interesse einer Beschleunigung des Verfahrens sollter die Beteiligten grundsätzlich alle Tatsachen, Beweismittel und Anträge zu Beginn des Verfahrens oder - wenn dies nicht möglich ist - zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorbringen. Bringt ein Beteiligter wesentliche Tatsachen oder Beweismittel **ohne triftigen Grund** (Hervorhebung durch die Kammer) erst in einer fortgeschrittenen Phase des Verfahrens vor und entstehen einem anderen Beteiligten dadurch unnötige Kosten, so wird dies bei der Verteilung der Kosten berücksichtigt."

2.1.2 Dieser Vorschrift liegt somit das von den Beschwerdekammern z. B. in T 117 86 "Kosten FILMTEC" ABI EPA

time. The Respondent urged that the Appellant should not be allowed to introduce this newly cited document into the proceedings because of its lateness and insufficient relevance. The Appellant sought to justify its introduction on the ground that it constituted cogent and weighty evidence of common general knowledge at the time of filing of the patent in suit.

2.1.1 Article 99(1) EPC in conjunction with Rule 55(c) EPC, clearly lays down that the due time for filing evidence in opposition cases is at the date of filing of the Notice of Opposition.

In addition, the note on "Opposition Procedure in the EPO" published in OJ EPO 1989, 417, gives further guidance in relation to the time and manner in which the parties' cases in opposition proceedings should be presented. Thus, in paragraph 2 of the above document, it is stated: "The EPO's aim remains to establish as rapidly as possible in the interests of both the public and the parties to the opposition proceedings whether or not the patent may be maintained **given the Opponent's submissions**. It seeks to achieve this by means of a speedy and streamlined procedure" (emphasis added).

Paragraph 8 goes on to state: "Under Rule 55(c), the Notice of Opposition must contain an indication of the facts, evidence and arguments in support of the grounds of opposition. This requirement is to be interpreted as meaning that the Notice of Opposition must at least indicate **clearly to the proprietor the case he has to answer** (emphasis added).

Paragraph 13 in dealing with facts and evidence not submitted in due time lays down: "In order to expedite proceedings, parties should in principle submit all facts, evidence and requests at the beginning of the procedure. Where this is not possible, the facts, evidence or requests must be submitted at the earliest opportunity. If relevant facts or evidence are submitted by a party only at a late stage of proceedings **without very good reason** (emphasis added) and if as a consequence unnecessary costs are incurred by another party, this will be taken into account in apportionment of costs."

2.1.2 Thus, the underlying principle, clearly recognised and implemented by the Boards of Appeal, e.g. in

l'article 114(2) CBE, du fait qu'il n'a pas été produit en temps utile. L'intimée a soutenu que la requérante ne devait pas être autorisée à invoquer ce document qu'elle citait pour la première fois, car il avait été produit tardivement et n'était pas suffisamment pertinent. La requérante a cherché à justifier la nécessité d'une prise en compte de ce document en expliquant qu'il constituait une preuve à la fois convaincante et importante des connaissances générales que devait normalement avoir l'homme du métier à la date de dépôt du brevet en litige.

2.1.1 Il ressort clairement des dispositions conjointes de l'article 99(1) et de la règle 55c) CBE que dans les procédures d'opposition, la date à laquelle les justifications doivent être produites est celle à laquelle est produit l'acte d'opposition.

En outre, l'exposé sur la "procédure d'opposition à l'OEB", publié au JO OEB 1989, 417, donne également des indications concernant la date à laquelle les parties devraient produire leur dossier dans les procédures d'opposition, et la manière dont elles devraient le présenter. C'est ainsi qu'il est stipulé au point 2 de ce document: "L'OEB s'efforce, tant dans l'intérêt du public que de celui des parties à la procédure d'opposition, d'établir le plus rapidement possible si le brevet délivré peut ou non être maintenu **au vu des moyens invoqués par l'opposant**. Il faut pour cela une procédure rapide et rationalisée" (c'est la Chambre qui souligne).

Il est précisé ensuite au point 8: "Conformément à la règle 55, lettre c), l'acte d'opposition doit comporter une déclaration "précisant" les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs de l'opposition. Cette condition est interprétée comme signifiant que l'opposant doit pour le moins fournir des informations suffisamment **claires pour que le titulaire du brevet sache en quoi le brevet est mis en cause**" (c'est la Chambre qui souligne).

Au point 13 qui traite aux faits et justifications non produits en temps utile, il est stipulé: "Pour accélérer la procédure, les parties produisent en principe tous faits et justifications et présentent toutes requêtes au début de la procédure ou, si cela est impossible, dans les plus brefs délais. Si une partie produit, **sans raison tout à fait valable** (c'est la Chambre qui souligne), des faits ou des justifications pertinents à un stade avancé de la procédure, occasionnant ainsi des frais inutiles à une autre partie, il en sera tenu compte dans la répartition des frais."

2.1.2 Ainsi, le principe fondamental, clairement reconnu et appliqué par les chambres de recours, par exemple

1989, 401 oder T 182/89, "Umfang des Einspruchs/SUMITOMO" (ABI, EPA 1991, 391) klar anerkannte und angewandte Prinzip zugrunde, daß die Beteiligten ihre Sache frühzeitig und vollständig vorbringen und die Argumente und Beweismittel nicht nach und nach oder verspätet einreichen sollen. Diese Rechtsprechung legt in Verbindung mit der ausdrücklichen, in allen drei Sprachen klar und eindeutig formulierten Bestimmung des Artikels 114 (2) EPU die rechtlichen Grenzen für die Ermittlungspflicht der Beschwerdekammern fest, diese Pflicht ist also nicht dahin gehend auszulegen, daß sie eine ausgedehnte Untersuchung von Tatsachenbehauptungen und Beweismitteln einschließt, die in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium vorgebracht werden. Bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines verspätet eingebrachten Dokuments anhand der oben genannten Grundsätze muß sich die Kammer von der sogenannten **Relevanz** dieses Dokuments leiten lassen; unter diesem Begriff ist die **Beweiskraft** des Dokuments gegenüber anderen bereits im Verfahren befindlichen Unterlagen zu verstehen.

2.2 Ist ein Dokument in diesem Sinne hinreichend relevant, um zugelassen zu werden, dann sollte die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 111 (1) EPU in der Regel die Sache zusammen mit dem zugelassenen Dokument an die erste Instanz zurückverweisen, damit sie unter Berücksichtigung des neuen Dokuments von zwei Instanzen beurteilt werden kann und der Patentinhaber keinen Instanzverlust erleidet. Dieses Verfahren empfiehlt sich insbesondere dann, wenn das neu eingetührte Dokument nach Auffassung der Kammer so relevant ist, daß es die Aufrechterhaltung des Patents gefährdet ist, dies hingegen nicht der Fall, dann steht es der Kammer frei, die Sache selbst zu entscheiden.

2.3 Unabhängig davon, für welche Maßnahme sich die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 111 (1) EPU entscheidet, verursacht die Zulassung eines oder mehrerer von einer Partei verspätet eingereichter Dokumente der anderen Partei natürlich höhere Kosten als wenn alle Tatsachen und Beweismittel, wie es eigentlich sein sollte, innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist eingereicht worden wären. Artikel 104 EPU in Verbindung mit Regel 63 (1) EPU soll hier durch eine Verteilung der bei der Beweisaufnahme oder in der mündlichen Verhandlung entstandenen Kosten einen Ausgleich schaffen. Gemäß Regel 63 (1) EPU gehört zu diesen Kosten auch die Vergütung für die Vertreter

T 117/86, "Costs/FILMTEC", OJ EPO 1989, 401; T 182/89, "Extent of opposition/SUMITOMO". OJ EPO 1991, 391, is one of early and complete presentation of the parties' case as opposed to the piecemeal and tardy introduction of the arguments and supporting evidence. It is this jurisprudence, together with the express wording of Article 114(2) EPC, a wording which is clear and unambiguous in all the three languages, that sets the legal limit upon the inquisitorial duties of the Boards of Appeal, which duty, therefore, should not be interpreted as extending to carrying out a roving inquiry into facts alleged and evidence adduced at a late stage of the proceedings. In deciding upon the admissibility of a late-filed document in the light of the above principles, the Board must clearly be strongly influenced by what is frequently referred to as the **relevance** of the document sought to be introduced, by which is meant the evidential **weight** of that document in relation to other documents already in the case.

2.2 If a document is sufficiently relevant in this sense to be admitted, then, in the exercise of the Board's discretion under Article 111(1) EPC, the case, together with the document admitted, should normally be referred back to the first instance so as to allow the case to be examined in the light of the new document at two levels of jurisdiction so as not to deprive the patent proprietor of one such level of jurisdiction. Such a procedure is clearly desirable when the Board considers that the newly introduced document is of such relevance that it puts the maintenance of the patent at risk, whilst if this is not the case, then it is open to the Board to deal with the matter itself.

2.3 Regardless of the course of action the Board decides to adopt in the exercise of its discretion under Article 111(1) EPC, it is clear that the late filing by one party of a document or documents which are admitted into the proceedings, must increase the costs incurred by the other party in comparison with the situation if all the facts, evidence and documents had been filed, as they should be filed, within the nine-month opposition period. Article 104 EPC, in conjunction with Rule 63(1) EPC, is designed to redress the equity of the situation by the apportionment of costs incurred during the taking of evidence or in oral proceedings. As provided in Rule 63(1) EPC, such costs include the remuneration of the

dans la décision T 117/86 "Frais/FILMTEC", JO OEB 1989, 401, ainsi que dans la décision T 182/89 "Etendue de l'opposition/SUMITOMO", JO OEB 1991, 391, est que les parties doivent présenter rapidement un dossier complet, les justifications ne devant pas être produites de manière fragmentaire ni tardivement. C'est cette jurisprudence, et également le texte fort explicite de l'article 114(2) CBE - un texte clair, sans aucune ambiguïté dans les trois langues -, qui fixent les limites sur le plan juridique des tâches dévolues aux chambres de recours en matière d'instruction. Par conséquent, on ne peut considérer que les chambres doivent, dans le cadre de l'instruction, passer en revue les faits et justifications invoqués à un stade avancé de la procédure. Lorsqu'elles examinent si un document produit tardivement peut être admis, eu égard aux principes énoncés ci-dessus, les chambres doivent bien entendu tenir largement compte de ce que l'on appelle souvent la **"pertinence"** du document qu'une partie tente de faire prendre en compte dans la procédure, autrement dit de l'**importance** de la preuve que constitue ce document, considéré en liaison avec les autres documents déjà versés au dossier.

2.2 Si un document est suffisamment pertinent (au sens où ce terme vient d'être défini) pour pouvoir être admis, les chambres, exerçant le pouvoir d'appréciation qui leur a été reconnu par l'article 111(1) CBE, doivent normalement renvoyer le dossier devant la première instance, avec le document admis, ceci afin de permettre l'examen de l'affaire par deux instances, compte tenu de ce nouveau document, et d'éviter au titulaire du brevet de perdre le bénéfice de l'examen par l'une de ces instances. Il serait tout à fait souhaitable que les chambres suivent cette procédure si elles considèrent que le nouveau document cité est d'une pertinence telle que sa prise en compte risque de mettre en péril le maintien du brevet: si cela n'est pas le cas, les chambres peuvent statuer elles-mêmes sur l'affaire.

2.3 Quelle que soit la procédure que les chambres décident de suivre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que leur reconnaît l'article 111(1) CBE, il est clair que la production tardive, par une des parties, d'un ou plusieurs documents qui sont alors pris en compte dans la procédure ne peut manquer d'accroître les frais occasionnés à l'autre partie par rapport à ceux qu'elle aurait eu à supporter si tous les faits et justifications avaient été invoqués, comme ils devaient l'être, avant l'expiration du délai d'opposition de neuf mois. Les dispositions conjointes de l'article 104 et de la règle 63(1) CBE visent à rétablir l'équité en prescrivant une répartition des frais occasionnés par une procé-

der Beteiligten; siehe die obengenannte Entscheidung T 117/86 sowie die Entscheidung T 416/87 (ABI EPA 1990, 415)

Der Umfang der Kostenverteilung hängt von der Sachlage im Einzelfall ab ist jedoch ein in einem späten Verfahrensstadium erfolgreich eingeführtes Dokument so relevant, daß die Kammer beschließt, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen, damit der Patentinhaber in den Genuß zweier Rechtsinstanzen kommt, so sind bei Fehlen einer überzeugenden Begründung für die verspätete Einführung des Dokuments die Kosten für eine mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren in der Regel in voller Höhe dem für die verspätete Einführung verantwortlichen Beteiligten aufzubürden. Der Grund hierfür ist einleuchtend. Durch die Entscheidung, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen und nicht in der mündlichen Beschwerdeverhandlung zu behandeln, wird die mündliche Verhandlung insgesamt überflüssig. Die Verantwortung hierfür hat - in Form der Kosten - der verspätet einreichende Beteiligte allein zu tragen.

Natürlich kann es im obengenannten Fall mildernde Umstände geben, z B dann wenn das eingeführte Dokument eher ungewöhnlich und daher nicht leicht aufzufinden war.

3 Zulassung der Entgegenhaltung 10

Unter den gegebenen Umständen hat die Kammer beschlossen, die Entgegenhaltung 10 im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

3.1 Bereits auf den ersten Blick wird deutlich, daß die Entgegenhaltung 10 nicht nur - wie die Beschwerdegegnerin behauptet - als Ergänzung zu den bereits von der Einspruchsabteilung geprüften Entgegenhaltungen betrachtet werden kann.

3.3 Es besteht somit kein Zweifel, daß die enge technische Verwandtschaft zwischen den bekannten Gemischen und dem beanspruchten Gegenstand die Frage der erfinderischen Tätigkeit angesichts des bereits angeführten Stands der Technik und insbesondere der verspätet eingereichten Entgegenhaltung 10 erneut aufwirft, so daß eine Neubeurteilung des Falles erforderlich wird.

4 Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung

Bei der Entscheidung über die vorliegende Beschwerdesache kann die Kammer gemäß Artikel 111 (1) EPU entweder im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung (die die

representatives of the parties: see decision T 117/86 supra and T 416/87 (OJ EPO 1990, 415)

The degree of apportionment must depend on the circumstances of each case, but where a document successfully introduced at a late stage is of such relevance that the Board decides to remit the case to the first instance in order to allow the patentee to have his case decided by two instances of jurisdiction, then in the absence of any convincing explanation for the late introduction of that document, the costs of any oral proceedings in the appeal should normally be borne in toto by the party responsible for its late introduction. The reason for this is clear, namely that the decision to remit to the first instance, and therefore not to deal with the matter in the course of the oral proceedings in the appeal, renders those proceedings superfluous in the overall sense, and the responsibility for this should, as expressed in costs, be borne wholly by the late-filing party.

Naturally, there may be mitigating circumstances in the above case, for example, where the document introduced was obscure and therefore difficult to get hold of.

3 Admission of document (10)

In all the circumstances of the present case, the Board has decided to admit citation (10) into the appeal.

3.1 It is immediately clear from a prima facie consideration of document (10) that this citation cannot be regarded as a mere complement to references already considered by the Opposition Division as alleged by the Respondent.

3.3 There can thus be no doubt that the close technical relationship of the known compositions to the claimed subject-matter raises new issues of inventiveness in the light of the prior art already cited and more particularly, the belatedly filed citation (10), which requires a fresh assessment of the case.

4 Remittal to Opposition Division

In deciding on this appeal, the Board may, in accordance with Article 111(1) EPC, either exercise any power within the competence of the Opposition Division (which was responsible for

la décision orale ou une mesure d'instruction. Il est précisé à la règle 63(1) CBE que ces frais incluent la rémunération des représentants des parties cf la décision susmentionnée T 117/86 ainsi que la décision T 416/87 (JO OEB 1990 415)

Les frais doivent être répartis en fonction des circonstances de l'espèce, mais si un document qu'une partie a réussi à faire admettre à un stade avancé de la procédure est d'une pertinence telle que la chambre décide de renvoyer l'affaire devant la première instance afin de donner au titulaire la possibilité de faire examiner son cas par deux instances, il serait normal, s'il n'a pas été avancé d'explication convaincante permettant d'excuser la production tardive dudit document, que les frais occasionnés le cas échéant par la tenue d'une procédure orale de recours soient supportés en totalité par la partie responsable de cette production tardive. Il est clair en effet que lorsqu'une chambre prend la décision de renvoyer l'affaire devant la première instance, et donc de ne pas statuer dans le cadre de la procédure orale de recours, toute cette procédure orale devient superflue, la partie qui a produit le document tardivement devant dans ce cas en supporter l'entière responsabilité pour ce qui est des coûts.

Bien entendu, il peut y avoir des circonstances atténuantes dans des cas tels que celui mentionné ci-dessus, par exemple si le document cité était peu connu et donc difficile à trouver.

3 Admission du document (10)

Vu l'ensemble des circonstances, la Chambre a décidé dans la présente espèce d'admettre au stade de la procédure de recours le document (10) qui avait été invoqué par l'une des requérantes.

3.1 Dès le premier examen de celui-ci, il apparaît immédiatement qu'il ne peut être considéré, ainsi que l'a soutenu l'intimée, comme un simple complément d'information par rapport aux documents déjà pris en considération par la division d'opposition.

3.3 Il ne fait donc aucun doute que la relation technique étroite existant entre les compositions connues et l'objet revendiqué pose à nouveau la question de l'activité inventive par rapport aux antériorités citées, et plus particulièrement par rapport au document (10) produit tardivement, si bien qu'un réexamen de l'affaire s'impose.

4 Renvoi devant la division d'opposition

Pour statuer sur le présent recours, la Chambre peut, aux termes de l'article 111(1) CBE, soit exercer les compétences de la division d'opposition (qui a pris la décision attaquée), soit ren-

angefochtene Entscheidung erlassen hat) tätig werden oder die Sache zur weiteren Entscheidung an diese zurückverweisen. Es liegt somit im Ermessen der Kammer, ob sie die Sache selbst prüft und entscheidet oder ob sie sie an die erste Instanz zurückverweist

Eine etwa erforderliche Neubeurteilung eines Falles sollte jedoch, wie bereits unter Nr 2.2 dargelegt, in der Regel von der ersten Instanz durchgeführt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn - wie im vorliegenden Fall - angesichts der hohen Relevanz der verspätet eingereichten Entgegenhaltung 10 die Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents gefährdet ist. In diesem Falle sollte die weitere Prüfung von der Einspruchsabteilung durchgeführt werden, damit die Beteiligten in den Genuß zweier Instanzen kommen, zumal wenn, wie hier, die Beschwerdeführerin ausdrücklich darum gebeten hat

5 Kostenverteilung

Wie unter Nr 2.3 dargelegt, sollten die Kosten einer mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren in der Regel dann in voller Höhe von dem dafür verantwortlichen Beteiligten getragen werden, wenn die verspätete Einreichung des Dokuments eine Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz erforderlich macht

Im vorliegenden Fall wurde von der Beschwerdeführerin als Grund für die verspätete Einreichung der Entgegenhaltung 10 angegeben daß diese nur schwer zu beschaffen gewesen sei, da es sich um ein DDR-Patent gehandelt habe, das als solches nicht zu ihrem üblichen manuellen Prüfstoff gehöre. Die Kammer hält diese Begründung für einigermaßen plausibel und ist deshalb bereit, sie als triftigen Grund dafür gelten zu lassen, daß die Kosten der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren nicht - wie es sonst üblich wäre - der Beschwerdeführerin allein aufgebürdet werden

Die Kammer wird in Ausübung ihres Ermessens anordnen, daß die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin die Hälfte der durch die mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten erstattet

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die verspätet eingereichte Entgegenhaltung 10 wird im Beschwerdeverfahren formlich zugelassen
- 2 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben
- 3 Die Sache wird zur weiteren Prüfung des Einspruchs an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen

the decision appealed) or remit the case to that department for further prosecution. It is thus at the Board's discretion whether it examines and decides the case or remits the case to the first instance

However, any necessary fresh assessment of a case should normally be carried out by the first instance, as set forth in section 2.2 above. This is especially so when, as in the present case, having regard to the high degree of relevance of the belated citation (10), the maintenance of the patent in suit would be at risk. In such a situation, further examination should be undertaken by the Opposition Division so as to afford the parties two levels of jurisdiction, all the more so when, as in the present case, the Respondent has expressly asked for this.

5 Apportionment of costs

As set out in section 2.3 above, when late submission of a document necessitates remittal of a case to the first instance, the costs of any oral proceedings in the appeal should normally be borne in toto by the responsible party

In the present case, the reason given by the Appellant for the belated submission of document (10) was the relative difficulty of obtaining it by reason of its being a GDR patent and not, in consequence, being part of their normal manual search stock. The Board finds this reason plausible to some extent and is, therefore, prepared to accept it as a valid reason for departing from what should be the normal practice of awarding the whole of the costs of the oral proceedings in the appeal against the Appellant

In exercising its discretion, the Board will order the Appellant to pay half of the Respondent's costs for the oral proceedings in the appeal

Order

For these reasons it is decided that:

- 1 Late-filed document (10) is formally admitted into the appeal proceedings
- 2 The decision under appeal is set aside
- 3 The case is remitted to the Opposition Division for further examination of the opposition

voyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner. Ainsi, c'est à la Chambre d'apprécier si elle doit examiner et trancher elle-même cette affaire ou si elle doit la renvoyer devant la première instance

Or normalement, lorsque le réexamen d'une affaire s'impose, c'est la première instance qui doit en être chargée, ainsi que la Chambre l'a indiqué au point 2.2 ci-dessus, notamment lorsque le brevet en litige risque de ne plus pouvoir être maintenu, comme c'est le cas dans la présente espèce, le document (10) cité tardivement étant particulièrement pertinent. Dans une situation comme celle-ci, il conviendrait de confier le réexamen de l'affaire à la division d'opposition afin que les parties puissent bénéficier d'un examen par deux instances, d'autant que, en l'occurrence, l'intimée en a fait expressément la demande

5. Répartition des frais

Comme indiqué au point 2.3 ci-dessus, dans le cas où, à la suite de la production tardive d'un document, l'affaire doit être renvoyée devant la première instance, il conviendrait normalement que les frais occasionnés par la tenue d'une procédure orale soient supportés en totalité par la partie responsable de cette production tardive

Dans la présente espèce, la requérante a expliqué que si elle avait produit tardivement le document (10), c'est parce qu'il lui avait été assez difficile de se le procurer, vu qu'il s'agissait d'un brevet de la RDA qui ne faisait donc pas partie du fonds de documents dans lequel elle effectuait normalement ses recherches manuelles. La Chambre juge cette raison assez plausible et est donc disposée à l'accepter comme un motif valable d'excuse, ce qui lui permet de ne pas faire supporter à la requérante la totalité des frais occasionnés par la procédure orale de recours, comme il est d'usage normalement

Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, la Chambre décide que la requérante devra payer la moitié des frais occasionnés à l'intimée par la tenue d'une procédure orale de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

- 1 Le document (10) produit tardivement est officiellement admis dans la procédure de recours
- 2 La décision attaquée est annulée
- 3 L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition, à charge pour celle-ci de procéder à un nouvel examen de l'opposition

4 Die Kosten im Beschwerdeverfahren werden so festgesetzt, daß die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin 50 % der Kosten erstattet, die deren Vertreter im Zusammenhang mit der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren entstanden sind und die dieser ihr in Rechnung gestellt hat

4 The costs in the appeal procedure shall be apportioned so that the Appellant shall pay to the Respondent 50% of the costs which were incurred by the Respondent's representative in connection with the oral proceedings in the appeal, and were charged to the Respondent

4 Les frais occasionnés par la procédure de recours seront répartis comme suit: la requérante paiera à l'intimée 50 % des frais qui ont été occasionnés au représentant de l'intimée par la tenue de la procédure orale et que celui-ci a facturés à l'intimée

Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 2. Juli 1991 T 367/90 - 3.4.1* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender G D Paterson
Mitglieder Y van Henden
H Reich

Patentinhaber/Beschwerdegegner: ASULAB S. A.

Einsprechender/Beschwerdeführer: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

Stichwort: Gebührenermäßigung/ASULAB

Artikel: 14 (2), (4), 112 (1) a) EPÜ, 9 (1) Gebührenordnung

Regel: 6 (3) EPÜ

Schlagwort: "Anspruch auf Gebührenermäßigung" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsätze

Folgende Fragen werden der Großen Beschwerdekammer vorgelegt

(1) Wann muß ein in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefaßtes maßgebliches Dokument eingereicht werden damit der Anspruch auf eine Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ erworben werden kann?

(2) Ist es insbesondere möglich ein solches Dokument am selben Tag wie seine Übersetzung in eine Amtssprache des EPA einzureichen ohne daß damit der Anspruch auf eine Ermäßigung der entsprechenden Gebührenermäßigung der entsprechenden Gebührenermäßigung?

(3) Muß im Falle einer Beschwerde die Beschwerdebegründung in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefaßt

Interlocutory decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 2 July 1991 T 367/90 - 3.4.1* (Translation)

Composition of the Board:

Chairman G.D. Paterson
Members: Y van Henden
H Reich

Patent proprietor/Respondent: ASULAB S.A.

Opponent/Appellant: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

Headword: Fee reduction/ASULAB

Article: 14(2) and (4), 112(1)(a) EPC, 9(1) RFees

Rule: 6(3) EPC

Keyword: "Entitlement to appeal fee reduction" - "Questions referred to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal

(1) When must a document drawn up in an admissible non-EPO language be filed for entitlement to the fee reduction referred to in Rule 6(3)EPC to be secured?

(2) More specifically is it possible to file such a document on the same day as a translation of it in an EPO official language without losing entitlement to the fee reduction?

(3) In the case of an appeal, is it necessary to file the statement setting out the grounds of appeal in an admissible

Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 2 juillet 1991 T 367/90 - 3.4.1* (Texte officiel)

Composition de la Chambre

Président G.D. Paterson
Membres Y van Henden
H Reich

Titulaire du brevet/intimé: ASULAB S.A.

Opposant/requérant: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

Référence: Réduction de la taxe/ASULAB

Article: 14(2) et (4), 112(1)(a) CBE; 9(1) Règlement relatif aux taxes

Règle: 6(3) CBE

Mot-clé: "Droit à une réduction de la taxe de recours" - "Questions posées à la Grande Chambre de recours"

Sommaire

Les questions suivantes sont posées à la Grande Chambre de recours

(1) Quand devrait être déposé le document pertinent rédigé dans une langue autorisée non officielle pour que soit acquis le droit à la réduction de taxe visée à la règle 6(3) CBE?

(2) Est-il en particulier possible de déposer un tel document le même jour que sa traduction dans une langue officielle de l'OEB sans pour autant perdre le droit à la réduction de la taxe correspondante?

(3) Dans le cas d'un recours, pour acquérir le droit à la réduction de taxe visée à la règle 6(3) CBE, est-il néces-

* Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 6/91 ist in diesem Heft auf Seite 491 veröffentlicht

* The decision of the Enlarged Board of Appeal G 6/91 is published in this issue on page 491

* La décision de la Grande Chambre de recours G 6/91 est publiée dans ce numéro à la page 491