

grund der Entscheidung G 1/88 der Großen Beschwerdekammer notwendig geworden ist (s. nachstehende Mitteilung des EPA vom 14. Juli 1989).

**D-IX, 1.1 und 1.4** - Unter 1.1 wird in einem neuen Unterabsatz unter Hinweis auf die Entscheidung T 117/86 festgestellt, daß sich der Begriff "Beweisaufnahme" in Artikel 104 (1) sowohl auf schriftliche als auch auf mündliche Beweismittel erstreckt. In den Absatz 1.4 ist ein weiteres Beispiel aufgenommen worden.

**E-VI, 2** - Dieser Absatz, der die Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen nach Artikel 114 (2) behandelt, ist unter Berücksichtigung der Entscheidung T 156/84 erweitert worden.

**E-VIII, 2.2.2** - Die bisherige Fassung ist geändert worden, um deutlich zu machen, daß Einsprechende, die Beschwerde einlegen, laut Entscheidung der Großen Beschwerdekammer Gr 01/86 eine Wiedereinsetzung beantragen können, wenn sie die Beschwerdebegründung nicht rechtzeitig eingereicht haben.

**E-XI, 1** - Hier ist ein neuer Unterabsatz eingefügt worden, um hervorzuheben, daß sich die Anweisungen in dem der Beschwerde gewidmeten Kapitel nur an die erste Instanz richten.

of the Enlarged Board of Appeal G 1/88 (see Notice below from the EPO dated 14 July 1989).

**D-IX, 1.1 and 1.4** - A paragraph has been added in 1.1 explaining, with reference to Decision T 117/86, that "taking of evidence" in Article 104(1) includes written as well as oral evidence. Also, a further example has been added in 1.4.

**E-VI, 2** - This paragraph, relating to Article 114(2), has been expanded in the light of Decision T 156/84.

**E-VIII, 2.2.2** - This has been amended to make clear that, in view of Decision Gr 01/86 of the Enlarged Board of Appeal, an opponent who files an appeal can claim re-establishment of rights if he fails to submit the grounds of appeal in due time.

**E-XI, 1** - A new paragraph has been added to emphasise that the chapter on Appeals is intended to give instructions only to the department of first instance.

nécessaire par la décision de la Grande Chambre de recours G 1/88 (cf. ci-dessous communiqué de l'OEB du 14 juillet 1989).

**D-IX, 1.1 et 1.4** - Un paragraphe dans lequel il est fait référence à la décision T 117/86 a été ajouté au point 1.1, afin de préciser que, par "mesures d'instruction" au sens de l'article 104(1), il faut entendre l'administration de preuves tant écrites qu'orales. Un exemple supplémentaire a également été ajouté au point 1.4.

**E-VI, 2** - Ce paragraphe, relatif à l'article 114(2), a été complété pour tenir compte de la décision T 156/84.

**E-VIII, 2.2.2** - La modification apportée vise à préciser que, eu égard à la décision Gr 01/86 de la Grande Chambre de recours, un opposant qui introduit un recours peut également demander à être rétabli dans ses droits s'il ne dépose pas dans les délais le mémoire exposant les motifs de recours.

**E-XI, 1** - Un nouveau paragraphe a été inséré pour souligner que les instructions figurant dans le chapitre consacré aux recours sont destinées exclusivement à la première instance.

## Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. Juli 1989 über die Anwendung der Regel 58 (4) EPÜ im Einspruchsverfahren

1. In der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 27. Januar 1989, G 1/88 (ABI. EPA 1989, 189) wurde zur Anwendung der Regel 58 (4) EPÜ (Mitteilung über die beabsichtigte Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang) folgendes festgestellt:

1.1 Die Beschwerde eines Einsprechenden ist nicht deswegen unzulässig, weil dieser es unterlassen hat, fristgerecht auf eine Aufforderung nach Regel 58 (4) EPÜ zu der Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, Stellung zu nehmen (Leit-satz).

1.2 Einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ bedarf es nicht, wenn das ausdrückliche Einverständnis des Patentinhabers zu der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent nach Artikel 102 (3) EPÜ aufrechtzuerhalten beabsichtigt, bereits vorliegt, und der Einsprechende in einer nach den Umständen ausreichenden Weise Gelegenheit gehabt hat oder noch erhält, zum Text einer beabsichtigten Neufassung des Patents Stellung zu nehmen (Punkt 6 der Entscheidungsgründe).

## Notice from the European Patent Office dated 14 July 1989 concerning the application of Rule 58(4) EPC in opposition proceedings

1. In Decision G 1/88 dated 27 January 1989 (OJ EPO 1989, 189) the Enlarged Board of Appeal decided as follows concerning the application of Rule 58(4) EPC (notification of the intention to maintain the European patent as amended):

1.1 The fact that an opponent has failed, within the time allowed, to make any observations on the text in which it is intended to maintain the European patent after being invited to do so under Rule 58(4) EPC does not render his appeal inadmissible (Headnote).

1.2 A communication under Rule 58(4) EPC is not required when the patent proprietor has already given his express approval to the text in which the Opposition Division intends to maintain the patent in accordance with Article 102(3) EPC and the opponent has had - or is to be given - sufficient opportunity, according to the circumstances, to comment on the new text (Point 6 of the Reasons for the Decision).

## Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 14 juillet 1989, concernant l'application de la règle 58(4) CBE au cours de la procédure d'opposition

1. Dans sa décision en date du 27 janvier 1989, G 1/88 (JO OEB 1989, 189), la Grande Chambre de recours a statué comme suit en ce qui concerne l'application de la règle 58(4) CBE (notification de l'intention de maintenir le brevet européen sous une forme modifiée):

1.1 Le recours formé par un opposant ne peut être jugé irrecevable au motif que celui-ci, après avoir reçu l'invitation prévue par la règle 58(4) CBE a négligé de présenter dans le délai prescrit ses observations sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet européen (sommaire).

1.2 Il n'y a pas lieu d'émettre une notification telle que prévue à la règle 58(4) CBE si le titulaire du brevet a déjà marqué expressément son accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet conformément à l'article 102(3) CBE, et si l'opposant a eu ou reçoit suffisamment la possibilité, compte tenu des circonstances, de prendre position sur le nouveau texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet (point 6 des motifs).

1.3 Wenn diese Voraussetzungen im Rahmen einer mündlichen Verhandlung oder, im schriftlichen Verfahren, im Wege eines Bescheides an die Beteiligten geschaffen wurden, ist die Anwendung der Regel 58 (4) EPÜ als formalisierter Verfahrensabschluß weder erforderlich noch zweckmäßig (Punkt 7 der Entscheidungsgründe).

2. Diese Entscheidung macht eine Änderung der Verfahrenspraxis erforderlich. Im Interesse eines zügigen, einheitlichen Verfahrensablaufes unter gleichzeitiger Erhöhung der Rechtssicherheit für die Beteiligten wird nunmehr wie folgt verfahren:\*)

2.1 Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß das Patent aufgrund der vom Patentinhaber vorgelegten oder gebilligten Fassung aufrechterhalten werden kann und hatte der Einsprechende ausreichend Gelegenheit, zu dieser Fassung entweder im schriftlichen Verfahren oder im Rahmen einer mündlichen Verhandlung Stellung zu nehmen und sich zu den Gründen zu äußern, die für die Aufrechterhaltung des Patents maßgebend sind, so erläßt die Einspruchsabteilung unmittelbar eine Zwischenentscheidung, in der festgestellt wird, daß das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ genügen. Am Ende einer mündlichen Verhandlung kann die Entscheidung sofort verkündet und dann unverzüglich abgefaßt werden.

2.2 Eine solche Zwischenentscheidung, gegen die die gesonderte Beschwerde zugelassen wird, ergeht in allen Fällen der Aufrechterhaltung eines Patents in geänderterem Umfang, auch wenn der Einsprechende sein Einverständnis zu der von der Einspruchsabteilung mitgeteilten Fassung erklärt oder sich dazu nicht geäußert hat.

2.3 Die Einspruchsabteilungen werden bemüht sein, im Falle einer möglichen Aufrechterhaltung in geänderterem Umfang sofort die Zustimmung des Patentinhabers zu einer gewöhnlichen, geänderten Fassung herbeizuführen und dem Einsprechenden rechtliches Gehör hierzu zu geben. Damit sind die Voraussetzungen für eine unmittelbare Zwischenentscheidung gegeben, die daher ohne vorangehende Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ ergehen kann. Eine solche gesonderte Mitteilung, verbunden mit der Aufforderung, innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen, wenn ein Beteiligter mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden ist, wird daher regelmäßig im Einspruchsverfahren nicht mehr zu erwarten sein.

3. Nach Rechtskraft der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung wird das Verfahren mit der Mitteilung nach Regel 58 (5) fortgesetzt, in der der

1.3 If these prerequisites were created in the course of oral proceedings, or in written proceedings by means of a communication to the parties, the application of Rule 58(4) EPC as a formality terminating the proceedings is neither necessary nor expedient (Point 7 of the Reasons for the Decision).

2. This decision makes it necessary to alter procedural practice. In the interests of a speedy, uniform procedure with at the same time greater legal certainty for the parties, the procedure adopted is now as follows:\*)

2.1 If the Opposition Division is of the opinion that the patent can be maintained on the basis of the text submitted or approved by the patent proprietor, and the opponent has had sufficient opportunity to comment on that text, either in writing or in the course of oral proceedings, and been able to express his views on the reasons decisive to maintenance of the patent, the Opposition Division then immediately issues an interlocutory decision stating that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings the patent and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC. At the end of oral proceedings the decision can be pronounced immediately and formulated in writing without delay.

2.2 An interlocutory decision of this nature, against which separate appeal is allowed, is issued in all cases where a patent is maintained in amended form, even if the opponent has declared his approval of the text notified by the Opposition Division or has not commented on it.

2.3 In the event of possible maintenance of a patent as amended, the Opposition Division will immediately endeavour to obtain the patent proprietor's consent to an allowable amended version and to give the opponent the right to be heard. The prerequisites are thus created for an immediate interlocutory decision, which can therefore be issued without a prior communication under Rule 58(4) EPC. A separate communication of this nature, in conjunction with an invitation to state observations within two months if a party disapproves of the text in which the patent is to be maintained, is hence no longer to be regularly expected in opposition proceedings.

3. Once the Opposition Division's interlocutory decision has become final, the proceedings are continued with the communication pursuant to Rule 58(5)

1.3 Lorsque ces conditions ont été créées dans le cadre d'une procédure orale ou, pendant la procédure écrite, au moyen d'une notification adressée aux parties, l'application de la règle 58(4) CBE n'est pas une formalité nécessaire ou utile pour la clôture de la procédure (point 7 des motifs).

2. Compte tenu de cette décision, il apparaît nécessaire de modifier la pratique suivie en matière de procédure. Il conviendra désormais de procéder comme suit\*), dans l'intérêt d'un déroulement rapide et uniforme de la procédure, conférant simultanément une plus grande sécurité juridique aux parties:

2.1 Si elle estime que le brevet peut être maintenu sur la base du texte proposé ou approuvé par le titulaire du brevet et si l'opposant a suffisamment eu la possibilité de prendre position sur ce texte dans le cadre de la procédure écrite ou d'une procédure orale, et de s'exprimer quant aux motifs déterminants pour le maintien du brevet, la division d'opposition rend immédiatement une décision intermédiaire, dans laquelle il est constaté que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en est l'objet satisfont aux conditions de la CBE. Après une procédure orale, la décision peut être prononcée immédiatement et consignée sans délai par écrit.

2.2 Une telle décision intermédiaire, susceptible d'un recours distinct, est rendue dans tous les cas de maintien d'un brevet sous une forme modifiée, même lorsque l'opposant a fait part de son accord sur la version proposée par la division d'opposition, ou qu'il ne s'est pas prononcé à cet égard.

2.3 Lorsqu'il apparaît possible de maintenir le brevet sous une forme modifiée, les divisions d'opposition doivent s'efforcer d'obtenir immédiatement l'accord du titulaire du brevet sur un texte modifié admissible, et de donner à l'opposant le droit d'être entendu à ce propos. De cette manière sont réunies les conditions nécessaires pour rendre immédiatement une décision intermédiaire, sans émettre au préalable la notification visée à la règle 58(4) CBE. En conséquence, il ne faudra normalement plus s'attendre, au cours de la procédure d'opposition, à l'émission de cette notification, par laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de deux mois, si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet.

3. Lorsque la décision intermédiaire de la division d'opposition est devenue définitive, l'étape suivante de la procédure consiste à envoyer au titulaire du

\*) Die Richtlinien für die Prüfung im EPA (D-VI, 6.2 sind entsprechend geändert worden (s. vorstehende Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen der Richtlinien).

\*) The Guidelines for Examination in the EPO (D-VI, 6.2) have been amended accordingly (see the above summary of the main points of the amendments to the Guidelines).

\*) Les Directives relatives à l'examen pratique à l'OEB (D-VI, 6.2) ont été modifiées en ce sens (cf. ci-dessus résumé des points principaux des modifications des Directives).

Patentinhaber aufgefordert wird, die Druckkostengebühr zu zahlen und die Übersetzung der geänderten Patentansprüche einzureichen (Richtlinien für die Prüfung im EPA D-VI, 6.2.3). Dasselbe geschieht, wenn die geänderten Unterlagen, mit denen das Patent aufrechterhalten ist, im Einspruchsbeschwerdeverfahren festgelegt wurden.

in which the patent proprietor is requested to pay the fee for printing and file a translation of the amended claims (Guidelines for Examination in the EPO. D-VI, 6.2.3). The same happens if the amended documents with which the patent is to be maintained were established in the course of the opposition appeal proceedings.

brevet la notification prévue à la règle 58(5) CBE, afin de l'inviter à acquitter la taxe d'impression et à produire une traduction des revendications modifiées (Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, D-VI. 6.2.3). Il en va de même lorsque les documents modifiés, sur la base desquels le brevet doit être maintenu, ont été déterminés pendant la procédure de recours sur opposition.

## Hinweise für die Parteien im Beschwerdeverfahren und ihre Vertreter

### Einreichung von Unterlagen im Beschwerdeverfahren

Die geänderten Bestimmungen für die Einreichung von Unterlagen auf fernschriftlichem oder telegraphischem Weg sowie die Zulassung von Telekopien erfordern entsprechende Änderungen der "Hinweise für Parteien im Beschwerdeverfahren und ihre Vertreter" (zuletzt veröffentlicht im ABI. EPA 1984, S. 376 bis 381).

Nr. 1.1.5 und 1.1.6 der Hinweise erhalten folgende Fassung:

**"1.1.5 Die Beschwerde muß innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung (vgl. insbesondere die Regel 78 Absatz 3) schriftlich eingelegt und die Beschwerdegebühr entrichtet werden. Die Beschwerdekammern können die Frist für die Einlegung der Beschwerde und die Zahlung der Beschwerdegebühr nicht verlängern. Die Beschwerde kann auch fernschriftlich, telegraphisch oder durch Telekopie (Telefax) eingereicht werden. Ein Bestätigungsschreiben wird von der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern in der Regel nur dann angefordert, wenn die Qualität des Dokuments unzureichend ist. Auf Regel 36 Absatz 4 betreffend die Einreichung von zusätzlichen Stücken wird ausdrücklich hingewiesen.**

Vgl. Art. 108, R. 36 (5) EPÜ in der Fassung vom 1.10.1987 (ABI. EPA 1987, 274) sowie den Beschluß des Präsidenten des EPA vom 5.5.1989 (ABI. EPA 1989, 219) und Abschnitt 4.2 (c) der Mitteilung des EPA vom 16.5.1989 (ABI. EPA 1989, 221).

**1.1.6 Die Beschwerde ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung schriftlich zu begründen. Die Begründung kann auch fernschriftlich, telegraphisch oder durch Telekopie (Telefax) eingereicht werden. Ein Bestätigungsschreiben wird von der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern in der Regel nur dann angefordert, wenn die Qualität des Dokuments unzureichend ist.**

Vgl. Art. 108, R. 36 (5) EPÜ in der Fassung vom 1.10.1987 (ABI. EPA 1987, 274) sowie den Beschluß des Präsidenten des EPA vom 5.5.1989 (ABI. EPA 1989, 219) und Abschnitt 4.2 (c) der Mitteilung des EPA vom 16.5.1989 (ABI. EPA 1989, 221)."

## Guidance for Appellants and their Representatives

### Filing of appeal documents

The amended regulations concerning the filing of documents by telex or telegram and the decision to allow documents to be faxed have made it necessary to introduce appropriate changes to the notes entitled "Guidance for appellants and their representatives" (last published in OJ EPO 1984, pages 376-381).

Sections 1.1.5 and 1.1.6 of these notes of guidance are now worded as follows:

**"1.1.5 A Notice of Appeal must be filed, and the fee for appeal paid, within two months after the date of notification of the decision appealed against (see in particular Rule 78(3)). The Boards of Appeal cannot extend the time for appeal or for paying the fee. A Notice of Appeal may also be filed by telex, telegram or facsimile (fax), in which case written confirmation will as a rule be requested by the Boards of Appeal Registry only if the quality of the document is deficient. Concerning the number of copies to be supplied, reference is expressly made to Rule 36(4).**

Cf. Art. 108, R. 36(5) EPC in the 1 October 1987 version (OJ EPO 1987, 274), the Decision of the President of the EPO of 5 May 1989 (OJ EPO 1989, 219), and section 4.2(c) of the Notice from the EPO dated 16 May 1989 (OJ EPO 1989, 221).

**1.1.6 A Statement of Grounds of Appeal must be filed within four months after the date of notification of the decision appealed against. The Statement may also be filed by telex, telegram or facsimile (fax), in which case written confirmation is generally requested by the Boards of Appeal Registry only if the quality of the document is deficient.**

Cf. Art. 108, R. 36(5) EPC in the 1 October 1987 version (OJ EPO 1987, 274), the Decision of the President of the EPO of 5 May 1989 (OJ EPO 1989, 219), and section 4.2(c) of the Notice from the EPO dated 16 May 1989 (OJ EPO 1989, 221)."

## Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires

### Dépôt de pièces au cours des procédures de recours

Les nouvelles dispositions relatives au dépôt de pièces par télex ou par télégramme, de même que l'autorisation d'utiliser la télécopie nécessitent un remaniement des "Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires" (dont la version la plus récente a été publiée au JO OEB 1984, p. 376 à 381).

Les points 1.1.5 et 1.1.6 de ces Instructions sont remplacés par le texte suivant:

**"1.1.5 Le recours doit être formé par écrit et la taxe de recours acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée (voir notamment les dispositions de la règle 78, paragraphe 3). Les chambres de recours ne peuvent prolonger le délai de recours, ni celui pour le paiement de la taxe. Le recours peut également être formé par télex, par télégramme ou par télécopie (Téléfax). En règle générale, le greffe des chambres de recours n'exige une lettre de confirmation que si la qualité de la pièce est insuffisante. Concernant le nombre d'exemplaires à produire, il est expressément renvoyé à la règle 36, paragraphe 4.**

Cf. art. 108, r. 36(5) CBE telle que modifiée avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 1987 (JO OEB 1987, 274), décision du Président de l'OEB en date du 5 mai 1989 (JO OEB 1989, 219) et point 4.2 (c) du communiqué de l'OEB en date du 16 mai 1989 (JO OEB 1989, 221).

**1.1.6 Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de signification de la décision attaquée. Il peut également être déposé par télex, par télégramme ou par télécopie (Téléfax). En règle générale, le greffe des chambres de recours n'exige une lettre de confirmation que si la qualité de la pièce est insuffisante.**

Cf. art. 108, r. 36(5) CBE telle que modifiée avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 1987 (JO OEB 1987, 274), décision du Président de l'OEB en date du 5 mai 1989 (JO OEB 1989, 219) et point 4.2 (c) du communiqué de l'OEB en date du 16 mai 1989 (JO OEB 1989, 221)."