

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Einspruchsverfahren im EPA

Die nachstehende Darstellung ist eine Neufassung der im ABI. EPA 1989, 417 ff. veröffentlichten Mitteilung über das Einspruchsverfahren vor dem EPA. Die Neufassung trägt der Weiterentwicklung des Einspruchsverfahrens durch Rechtsprechung und Praxis Rechnung.

1. Allgemeine Grundsätze

Das Europäische Patentamt ist bestrebt, im Interesse der am Einspruchsverfahren Beteiligten und der Öffentlichkeit möglichst rasch zu klären, ob und inwieweit das erteilte Patent im Hinblick auf das Einspruchsvorbringen aufrechterhalten werden kann. Dies soll insbesondere durch eine effiziente und straffe Führung des Verfahrens erreicht werden. Dabei sind die vor dem EPA geltenden allgemeinen Verfahrensgrundsätze und insbesondere das Prinzip des rechtlichen Gehörs (Artikel 113 (1) EPÜ) zu beachten.

2. Zusammenfassende Darstellung des Verfahrens

2.1 Verfahrensschritte, die je nach Sachlage vor oder nach Ablauf der Einspruchsfrist unternommen werden:

2.1.1 Mitteilung der Einspruchsschrift an den Patentinhaber unmittelbar nach ihrem Eingang im EPA.

2.1.2 Prüfung des Einspruchs auf Zulässigkeit.

2.1.3 Aufforderung an den Einsprechenden, die angegebenen Unterlagen oder Beweismittel binnen zwei Monaten vorzulegen, soweit sie nicht bereits mit der Einspruchsschrift eingereicht worden sind (siehe Nr. 4.2).

2.2 Verfahrensschritte nach Ablauf der Einspruchsfrist:

2.2.1 Nach Prüfung der Zulässigkeit oder nach Ablauf der von der Einspruchsabteilung in einer Mitteilung nach Regel 56 (2) EPÜ oder der in einer Aufforderung nach Nr. 2.1.3 gesetzten Frist (je nachdem, welche

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Opposition procedure in the EPO

The following is a revised version of the notice on the opposition procedure before the EPO published in OJ EPO 1989, 417 ff. It reflects the further developments in opposition procedure that have come about in the light of case law and practice.

1. General principles

The EPO's aim is to establish as rapidly as possible, in the interest of both the public and the parties to opposition proceedings, whether, and to what extent, a patent may be maintained on the basis of an opponent's submissions. In particular the EPO seeks to achieve this by means of an efficient and streamlined procedure. At the same time, the general principles governing the procedure before the EPO and in particular the principle of the right to be heard (Article 113(1) EPC) must be respected.

2. Summary of the procedure

2.1 Procedural steps taken before or after expiry of the opposition period, depending upon the facts of the case:

2.1.1 Communication of a notice of opposition to the patent proprietor, immediately after its filing at the EPO.

2.1.2 Examination of an opposition for admissibility.

2.1.3 Invitation to the opponent to furnish within two months the cited documents or evidence, if not already submitted with the notice of opposition (see point 4.2 below).

2.2 Procedural steps taken after expiry of the opposition period:

2.2.1 After examination for admissibility or after expiry of the time limit set by the opposition division in a communication under Rule 56(2) EPC or of the time limit set in the invitation referred to in point 2.1.3 above

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

La procédure d'opposition à l'OEB

Le texte qui suit est une nouvelle version de l'exposé sur la procédure d'opposition paru au JO OEB 1989, 417 s. Cette version tient compte du développement de la procédure d'opposition, suivant la jurisprudence et la pratique.

1. Principes généraux

L'Office européen des brevets 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, et dans quelle mesure, le brevet délivré peut ou non être maintenu au vu des moyens invoqués par l'opposant. Pour cela il faut notamment une procédure efficace et rationalisée. A cet égard, les principes généraux de procédure en vigueur à l'OEB, en particulier le principe du fondement des décisions (article 113(1) CBE), doivent être observés.

2. Résumé de la procédure

2.1 Actes de procédure accomplis, selon le cas, avant ou après l'expiration du délai d'opposition :

2.1.1 Notification au titulaire du brevet de l'acte d'opposition dès sa réception par l'OEB.

2.1.2 Examen de la recevabilité de l'opposition.

2.1.3 Invitation à l'opposant à produire dans un délai de deux mois les documents ou les moyens de preuve indiqués, dans la mesure où ils n'ont pas déjà été produits avec l'acte d'opposition (voir point 4.2).

2.2 Actes de procédure devant être accomplis après l'expiration du délai d'opposition :

2.2.1 Après l'examen de la recevabilité ou à l'expiration du délai imparti par la division d'opposition dans la notification prévue à la règle 56(2) CBE ou dans l'invitation mentionnée au point 2.1.3 (le délai à retenir est

Frist später abläuft) wird der Patentinhaber aufgefordert, innerhalb einer bestimmten Frist (normalerweise vier Monate) Stellung zu nehmen (insbesondere zu den vorgebrachten Tatsachen, Beweismitteln und Argumenten) und gegebenenfalls Änderungen seines Patents einzureichen (Regel 57 (1) EPÜ).

2.2.2 Die Stellungnahme des Patentinhabers und etwaige Änderungen des Patents werden dem Einsprechenden unverzüglich mitgeteilt (Regel 57 (3) EPÜ).

Hat der Patentinhaber in Beantwortung des Einspruchsschriftsatzes geänderte Patentunterlagen eingereicht, so enthält diese Mitteilung auch eine Aufforderung zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von in der Regel vier Monaten (vgl. Richtlinien D-IV, 5.4 Absatz 1). Wenn keine geänderten Unterlagen eingereicht werden, wird die Einspruchserwidern dem Einsprechenden zur Kenntnisnahme übersandt.

Haben sowohl der Patentinhaber als auch der Einsprechende eine mündliche Verhandlung beantragt, so wird die Stellungnahme des Patentinhabers, auch wenn er Änderungen vorgenommen oder beantragt hat, dem Einsprechenden lediglich zur Kenntnisnahme übersandt. Die Akte wird unverzüglich der Einspruchsabteilung zugeleitet, die über das weitere Verfahren entscheidet (z. B. Festsetzung eines Termins für die mündliche Verhandlung oder Aufforderung an die Beteiligten, weitere Stellungnahmen einzureichen).

2.3 Weiteres Verfahren

2.3.1 Hält die Einspruchsabteilung im Verlauf des Verfahrens eine weitere Klärung der Sachlage oder eine Stellungnahme eines Beteiligten zum Vorbringen der Gegenpartei für erforderlich, so wird der betreffende Beteiligte aufgefordert, sich innerhalb einer bestimmten Frist (in der Regel vier Monate) zu dem Vorbringen zu äußern (vgl. Richtlinien D-VI, 3.1).

2.3.2 Hat ein Verfahrensbeteiligter eine mündliche Verhandlung beantragt oder hält die Einspruchsabteilung selbst eine mündliche Verhandlung für sachdienlich, so wird ein Termin für eine mündliche Verhandlung anberaumt (Einzelheiten zur mündlichen Verhandlung siehe Nr. 9).

2.3.3 Findet keine mündliche Verhandlung statt und ist keine weitere Sachaufklärung erforderlich (d. h. die Entscheidung kann auf Gründe

(whichever is the later), the patent proprietor is invited to file within a specified period (usually four months) his observations (in particular on the facts, evidence and arguments submitted) and any amendments to the patent (Rule 57(1) EPC).

2.2.2 The observations and any amendments filed by the patent proprietor are immediately communicated to the opponent (Rule 57(3) EPC).

If the patent proprietor responds to the notice of opposition by filing amended patent documents, the communication to the opponent also invites him to comment within a specified period (normally four months; see Guidelines for Examination in the European Patent Office, D-IV, 5.4, first paragraph). If the proprietor does not file amended documents, his observations are forwarded for information to the opponent.

If both the patent proprietor and the opponent request oral proceedings, the proprietor's observations – even if amendments have been made or requested – are sent to the opponent purely for information. The dossier is forwarded immediately to the opposition division, which will decide how the procedure is to continue (eg fixing a date for the oral proceedings or inviting the parties to file further observations).

2.3 Subsequent procedure

2.3.1 If, during the course of the procedure, the opposition division considers it necessary to seek further clarification of the facts or to hear one party's observations on the submissions of another party, the party concerned will be invited to comment on the submissions within a specified period (normally four months) (see Guidelines D-VI, 3.1).

2.3.2 If oral proceedings are requested by one of the parties or considered expedient by the opposition division itself, a date for oral proceedings is fixed (for further information on oral proceedings, see point 9 below).

2.3.3 If no oral proceedings are to be held and if no further clarification of the facts is necessary (ie the decision can be based on grounds on which

celui qui expire le dernier), le titulaire du brevet est invité à présenter ses observations (en particulier sur les faits et justifications avancés) et à soumettre éventuellement des modifications de son brevet dans un délai donné (normalement quatre mois) (règle 57(1) CBE).

2.2.2 Les observations du titulaire du brevet ainsi que toutes modifications du brevet qu'il a soumises sont notifiées sans délai à l'opposant (règle 57(3) CBE).

Si, dans sa réponse à l'acte d'opposition, le titulaire du brevet a produit des pièces du brevet modifiées, la notification adressée à l'opposant contient également une invitation à présenter des observations dans un délai qui est en règle générale de quatre mois (Directives D-IV, 5.4, premier paragraphe). Si le titulaire du brevet n'a pas produit de pièces modifiées, sa réponse est transmise pour information à l'opposant.

Lorsqu'une procédure orale est requise tant par le titulaire du brevet que par l'opposant, les observations du titulaire du brevet sont simplement transmises pour information à l'opposant, même s'il a effectué ou requis des modifications. Le dossier est immédiatement transmis à la division d'opposition qui décide de la suite de la procédure (elle fixe par exemple une date pour la procédure orale, ou invite les parties à présenter d'autres observations).

2.3 Suite de la procédure

2.3.1 Si, au cours de la procédure, la division d'opposition estime que la situation doit encore être clarifiée ou que l'une des parties doit présenter des observations sur les moyens invoqués par la partie adverse, la partie concernée est invitée à prendre position dans un délai déterminé (en règle générale, quatre mois) sur lesdits moyens (Directives D-VI, 3.1).

2.3.2 Lorsqu'une partie à la procédure requiert une procédure orale ou que la division d'opposition elle-même la juge utile, une date est fixée pour la procédure orale (voir les détails concernant la procédure orale sous le point 9).

2.3.3 Lorsqu'il n'a pas été demandé de procédure orale et qu'il n'est plus nécessaire de clarifier la situation (la décision pouvant donc se fonder sur

gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten (Artikel 113 (1) EPÜ)), wird unmittelbar über den Einspruch entschieden.

2.4 Abschluß des Verfahrens

Das Verfahren wird in jedem Fall mit einer Entscheidung abgeschlossen (Artikel 102 EPÜ).

Ist der Patentinhaber an der Aufrechterhaltung des Patents nicht mehr interessiert, so kann er den Widerruf des Patents beantragen. Das Patent wird dann widerrufen, weil keine vom Patentinhaber gebilligte Fassung vorliegt (Artikel 113 (2) EPÜ). Dasselbe gilt, wenn der Patentinhaber gegenüber dem EPA erklärt, daß er für alle benannten Vertragsstaaten auf das Patent verzichtet.

Wird der Einspruch zurückgezogen, so kann das Verfahren durch Entscheidung der Einspruchsabteilung eingestellt werden (siehe hierzu Nr. 8.2).

3. Mehrere Einsprechende

Werden gegen das europäische Patent mehrere Einsprüche eingelegt, so werden sie gemeinsam behandelt. Die Einspruchsschriftsätze und alle späteren Schriftsätze der Beteiligten werden jeweils allen anderen Beteiligten übersandt oder zugestellt.

Im folgenden werden einige wichtige Aspekte des Verfahrens näher erläutert.

4. Einspruchsschrift und Stellungnahme des Patentinhabers

4.1 Es wird empfohlen, für den Einspruch das Formblatt 2300 zu verwenden (auch über "<http://www.european-patent-office.org>" verfügbar). Die Einspruchsschrift kann auch per Fax eingereicht werden.

Der Einsprechende sollte **mit** der Einspruchsschrift auch alle relevanten Unterlagen einschließlich Kopien neuer Entgegenhaltungen (auch wenn diese in der EPA-Dokumentation vorhanden sind), Übersetzungen von Unterlagen, die nicht in einer Amtssprache des EPA abgefaßt sind, und nach Möglichkeit Kopien der in der Einspruchsschrift angegebenen weiteren Beweismittel einreichen.

Regel 56 (1) EPÜ bestimmt, welche Erfordernisse innerhalb der Einspruchsfrist erfüllt sein müssen.

the parties have had an opportunity to comment (Article 113(1) EPC)), the opposition will be decided on immediately.

2.4 Closure of proceedings

The proceedings will be concluded in every case with a decision (Article 102 EPC).

If the patent proprietor no longer wishes to maintain the patent, he can request that the patent be revoked. The patent is then revoked because no text approved by the proprietor is available (Article 113(2) EPC). The same applies if the proprietor informs the EPO that he surrenders (or abandons or renounces) the patent in respect of all the designated contracting states.

If the opposition is withdrawn, the opposition division can terminate the proceedings by means of a decision (see point 8.2 below).

3. Multiple opponents

If several oppositions to a European patent are filed, they will be considered jointly. The notices of opposition and all further submissions made by individual parties will be sent or notified to all other parties.

Some important aspects of the procedure are considered in more detail below.

4. The notice of opposition and reply of the proprietor

4.1 Opponents are recommended to use Form 2300 (also available at <http://www.european-patent-office.org>). The notice of opposition may also be filed by fax.

Opponents should also file, **with** the notice of opposition, all relevant papers including copies of new documents cited (even those available in the EPO documentation), translations of any documents not in an EPO official language, and, wherever possible, a copy of any further evidence indicated in the notice.

Rule 56(1) EPC stipulates the requirements that must be satisfied within the opposition period.

des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position (article 113(1) CBE)), une décision concernant l'opposition est immédiatement rendue.

2.4 Clôture de la procédure

La procédure se conclut dans tous les cas par une décision (article 102 CBE).

Si le titulaire du brevet ne souhaite plus maintenir le brevet, il peut en requérir la révocation. Le brevet est alors révoqué, car il n'existe pas de texte accepté par le titulaire du brevet (article 113(2) CBE). Il en est de même lorsque le titulaire du brevet déclare vis-à-vis de l'OEB qu'il renonce au brevet pour tous les États contractants désignés.

Si l'opposition est retirée, il peut être mis un terme à la procédure par décision de la division d'opposition (voir à ce propos le point 8.2).

3. Pluralité des opposants

Lorsque plusieurs oppositions au brevet européen ont été formées, elles sont traitées conjointement. Les actes d'opposition et tous les documents des parties produits ultérieurement sont transmis ou notifiés à toutes les autres parties concernées.

On examinera ci-après plus en détail certains aspects importants de la procédure.

4. L'acte d'opposition et la réponse du titulaire du brevet

4.1 Il est recommandé d'utiliser le formulaire 2300 (également disponible sur l'Internet à l'adresse "<http://www.european-patent-office.org>") pour former opposition. L'acte d'opposition peut aussi être déposé par télécopie.

L'opposant doit **joindre** à l'acte d'opposition toutes pièces pertinentes, y compris les copies des nouveaux documents cités (même ceux qui figurent dans la documentation de l'OEB), une traduction des documents rédigés dans une langue non officielle de l'OEB et, dans la mesure du possible, une copie de toutes autres justifications invoquées dans l'acte d'opposition.

La règle 56(1) CBE définit les conditions auxquelles doit satisfaire l'acte d'opposition.

4.2 Nach Regel 55 c) EPÜ muss die Einspruchsschrift die "Angabe" der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthalten. Der Einsprechende muß also mindestens einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ nennen und die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Argumente angeben. Ist dieses Erfordernis nicht erfüllt, so wird der Einspruch als unzulässig verworfen.

Die angegebenen Beweismittel können auch nachgereicht werden. Für die Einreichung dieser Unterlagen wird dem Einsprechenden eine kurze Frist (zwei Monate) gewährt (siehe oben Nr. 2.1.3 sowie Richtlinien D-IV, 1.2.2.1 v)).

4.3 Der Patentinhaber sollte innerhalb der gesetzten Frist (siehe oben Nr. 2.2.1) zu dem Einspruch bzw. zu den Einsprüchen umfassend Stellung nehmen, also alle Tatsachen, Beweismittel und Argumente zur Begründung seines Standpunkts vorbringen. Falls erforderlich, sollte er geänderte Unterlagen vorlegen, um den geltend gemachten Einspruchsgründen zu begegnen.

Vom Einsprechenden vorgebrachte Tatsachen, über die kein Zweifel besteht, die in sich nicht widersprüchlich sind und vom Patentinhaber nicht bestritten werden, sind in der Regel auch ohne Vorlage von Beweismitteln als richtig zu unterstellen und werden der Entscheidung ohne weitere Prüfung zugrunde gelegt (Richtlinien E-IV, 1.2).

5. Schriftstücke, die anderen Beteiligten mitzuteilen sind

Solche Schriftstücke sind in der entsprechenden Stückzahl einzureichen (vgl. Regel 36 (4) EPÜ). Werden Schriftstücke telegraphisch, fernschriftlich oder per Fax eingereicht (siehe Mitteilung in ABI. EPA 1992, 306), so ist die erforderliche Stückzahl unmittelbar nachzureichen.

6. Fristen

Auf Antrag wird eine Verlängerung der vom Amt im Einspruchsverfahren gesetzten Fristen auf insgesamt sechs Monate gewährt. Anträgen auf eine weitergehende Fristverlängerung wird nur in Ausnahmefällen stattgegeben (siehe Mitteilung in ABI. EPA 1989, 180). Zur Fristverlängerung in Fällen, in denen eine beschleunigte Bearbeitung beantragt wurde, siehe Nr. 14.

4.2 Under Rule 55(c) EPC, the notice of opposition must contain an "indication" of the facts, evidence and arguments in support of the grounds of opposition. The opponent must therefore give at least one ground for opposition under Article 100 EPC and indicate the facts, evidence and arguments adduced in support of the ground(s). If he fails to satisfy this requirement, the opposition is rejected as inadmissible.

The evidence and arguments indicated may also be submitted subsequently, and the opponent is allowed a short period (two months) in which to do so (see point 2.1.3 above and Guidelines D-IV, 1.2.2.1(v)).

4.3 The patent proprietor should submit a full response to the opposition(s) within the time limit set (see point 2.2.1 above), ie all the facts, evidence and arguments in support of his case. If necessary, he should submit amended documents to meet the grounds of opposition adduced.

If the opponent submits facts that are undisputed and are neither self-contradictory nor contested by the patent proprietor, these will normally be deemed to be true, even without supporting evidence, and be taken as a basis for the decision without further examination (Guidelines E-IV, 1.2).

5. Documents which must be communicated to other parties

Such documents are to be filed in a sufficient number of copies (see Rule 36(4) EPC). If documents are filed by telegram, telex or fax (see notice in OJ EPO 1992, 306), the requisite number of copies must be supplied without delay.

6. Time limits

Time limits fixed by the EPO in opposition proceedings will be extended on request up to a total of six months. Requests for a longer extension will only be allowed in exceptional circumstances (see notice in OJ EPO 1989, 180). For information on extensions in cases where a request has been made for accelerated processing, see point 14 below.

4.2 Conformément à la règle 55 c) CBE, l'acte d'opposition doit comporter une déclaration "précisant" les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs de l'opposition. L'opposant doit citer au moins un des motifs d'opposition prévus à l'article 100 CBE et préciser les faits et justifications invoqués à l'appui du ou des motifs d'opposition. Si cette condition n'est pas remplie, l'opposition est rejetée comme irrecevable.

Les justifications indiquées peuvent aussi être produites ultérieurement. A cet effet, un bref délai (deux mois) est accordé à l'opposant (voir ci-dessus point 2.1.3 ainsi que les Directives D-IV, 1.2.2.1 v)).

4.3 Le titulaire du brevet doit, dans le délai fixé (voir ci-dessus point 2.2.1), répondre intégralement aux oppositions, c'est-à-dire présenter tous les faits et justifications invoqués afin de défendre sa cause. Il conviendrait également, si nécessaire, qu'il soumette toutes modifications permettant de remédier aux objections soulevées avec les motifs d'opposition.

Il convient en règle générale d'admettre les faits invoqués par l'opposant sans production des moyens de preuve, lorsque ces faits ne donnent lieu à aucun doute, ne sont pas contradictoires et ne sont pas contestés par le titulaire du brevet, et de fonder la décision sur ces faits sans autre examen (Directives E-IV, 1.2).

5. Documents devant être notifiés aux autres parties

Ces documents doivent être produits en un nombre suffisant d'exemplaires (cf. règle 36(4) CBE). Lorsque les documents sont déposés par télégramme, par télex ou par télécopie (voir communiqué JO OEB 1992, 306), le nombre d'exemplaires nécessaire doit être produit sans délai.

6. Délais

Sur demande, il est accordé une prorogation des délais fixés par l'Office dans le cadre de la procédure d'opposition jusqu'à six mois au total. Il ne sera fait droit qu'exceptionnellement à une requête en prorogation visant à l'obtention d'un délai total supérieur à six mois (cf. communiqué JO OEB 1989, 180). Concernant les prorogations de délais dans les cas où un traitement accéléré a été requis, voir point 14.

7. Verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel

7.1 Die Einspruchsabteilung braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen (Artikel 114 (2) EPÜ), es sei denn, sie sind prima facie relevant, d. h. sie würden die ohne ihre Berücksichtigung zu treffende Entscheidung ändern.

7.2 Im Interesse einer zügigen Durchführung des Verfahrens sollten 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 erst in einer fortgeschrittenen Phase des Verfahrens vor und entstehen einem anderen Beteiligten dadurch Kosten für eine mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme, so kann dies bei der Verteilung der Kosten berücksichtigt werden (siehe Nr. 12).

8. Ermittlung von Amts wegen

8.1 Normalerweise beschränkt sich die Prüfung auf die vom Einsprechenden angegriffenen Teile des Patents und die von ihm vorgebrachten Gründe. Hat der Patentinhaber geänderte Unterlagen vorgelegt, so sind die geänderten Teile auf alle Erfordernisse des Übereinkommens zu prüfen. Eine darüber hinausgehende Prüfung wird die Einspruchsabteilung nur dann vornehmen (Artikel 114 (1) EPÜ), wenn ihr Tatsachen bekanntgeworden sind, die der vollständigen oder teilweisen Aufrechterhaltung des Patents offensichtlich entgegenstehen (siehe Prüfungsrichtlinien D-V, 2). Der Einspruch dient jedoch nicht dazu, das Patent von Amts wegen vollständig zu überprüfen.

8.2 Wird der einzige Einspruch bzw. werden alle Einsprüche zurückgenommen, so kann das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortgesetzt werden. Dies geschieht immer dann, wenn die für eine Entscheidung notwendigen Ermittlungen abgeschlossen sind oder ohne Mitwirkung des/der Einsprechenden abgeschlossen werden können (vgl. Richtlinien D-VII, 6.3) und aufgrund der Aktenlage die Aufrechterhaltung des Patents in unverändertem Umfang nicht möglich erscheint. Es geschieht ferner dann, wenn vom Patentinhaber selbst Änderungen vorgelegt wurden (vgl. Artikel 113 (2) EPÜ).

7. Facts and evidence not submitted in due time

7.1 The opposition division may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned (Article 114(2) EPC), unless they are of prima facie relevance, ie they would affect the outcome of the decision to be taken.

7.2 In order that the proceedings progress expeditiously, 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 the proceedings without very good reason and if, as a consequence, the costs of oral proceedings or taking of evidence are incurred by another party, this may be taken into account in the apportionment of costs (see point 12 below).

8. Examination by the EPO of its own motion

8.1 As a general rule, examination is confined to the parts of the patent contested by the opponent and the grounds put forward by him. If the patent proprietor submits amended documents, the amended parts must be checked for compliance with all the requirements of the Convention. A more extensive examination will only be undertaken by the opposition division (Article 114(1) EPC) if facts come to its attention which clearly wholly or partially prejudice the maintenance of the patent (see Guidelines D-V, 2). The opposition is not however an opportunity for the EPO of its own motion to undertake a complete re-examination of the patent.

8.2 If a sole opposition or all oppositions are withdrawn, the opposition proceedings may be continued by the EPO of its own motion. This is always the case when the examination necessary for the decision has already been concluded, or can be concluded without the participation of the opponent(s) (see Guidelines D-VII, 6.3) and if it appears that the patent cannot be maintained unamended. It is also the case if the proprietor has himself submitted amendments (see Article 113(2) EPC).

7. Faits et justifications non produits en temps utiles

7.1 La division d'opposition peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile (article 114(2) CBE), à moins qu'ils ne soient de prime abord pertinents, c'est-à-dire qu'ils modifieraient la décision qui serait rendue s'ils n'étaient pas examinés.

7.2 Pour accélérer l'exécution de la procédure, les parties doivent produire en principe tous faits et justifications et présenter toutes les 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, des faits ou des justifications pertinents à un stade avancé de la procédure, occasionnant ainsi des frais à une autre partie pour la tenue d'une procédure orale ou l'instruction, il peut en être tenu compte dans la répartition des frais (voir point 12).

8. Examen d'office

8.1 L'examen d'une opposition s'entendra généralement aux parties du brevet contestées par l'opposant et aux motifs invoqués par celui-ci. Lorsque le titulaire du brevet a présenté des documents modifiés, il convient de vérifier que les parties modifiées remplissent toutes les conditions de la Convention. La division d'opposition ne procède à un examen plus approfondi (article 114(1) CBE) que lorsqu'elle a eu connaissance de faits s'opposant de toute évidence au maintien total ou partiel du brevet (cf Directives D-V, 2). Toutefois, l'opposition n'est pas destinée à vérifier d'office le brevet dans son intégralité.

8.2 S'il y a retrait de l'opposition ou de l'ensemble des oppositions, la procédure d'opposition peut cependant être poursuivie d'office. Tel doit être le cas lorsque l'examen qui doit précéder la décision est achevé ou peut l'être sans la participation du ou des opposants (cf. Directives, D-VII, 6.3) et qu'il semble impossible de maintenir le brevet sans modifications ou lorsque le titulaire du brevet a lui-même proposé des modifications (cf. article 113(2) CBE).

9. Die mündliche Verhandlung

9.1 In vielen Fällen liegen der Einspruchsabteilung im schriftlichen Verfahren bereits alle Tatsachen, Beweismittel und Anträge vor, die sie für die Entscheidung benötigt. Daher sollten die Beteiligten nicht in jedem Fall automatisch eine mündliche Verhandlung beantragen.

9.2 Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung wird der Termin festgesetzt. Eine Änderung dieses Termins kann nur in besonders begründeten Ausnahmefällen in Betracht gezogen werden (siehe hierzu Mitteilung des EPA in ABI. EPA 2000, 456).

9.3 Mit der Ladung zu der mündlichen Verhandlung erhalten die Beteiligten auch einen Bescheid, in dem die nach Ansicht der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung zu erörternden Fragen aufgeführt und, soweit erforderlich, erläutert sind (vgl. Richtlinien D-VI, 3.2 und E-III, 5), ggf. durch entsprechenden Verweis auf bestimmte Teile der Akten. In der Ladung wird auch ein Zeitpunkt festgesetzt, bis zu dem Stellungnahmen und Änderungen eingereicht werden können (Regel 71 (a) EPU).

9.4 Gegenstand der mündlichen Verhandlung sind die wesentlichen strittigen Fragen, die in dem in Nr. 9.3 genannten Bescheid aufgeführt sind; die Beteiligten müssen sich jedoch bei ihrem Vortrag nicht auf diese Fragen beschränken, wenn das zusätzliche Vorbringen relevant ist.

9.5 In der mündlichen Verhandlung trägt in der Regel zuerst der Einsprechende und anschließend der Patentinhaber vor. Normalerweise erhält jeder Beteiligte zweimal das Wort: zum Vortrag und zu einer Erwidern auf den Vortrag der anderen Partei. Die Einspruchsabteilung stellt Fragen an die Beteiligten, um den Sachverhalt und die Rechtslage aufzuklären. Am Ende der mündlichen Verhandlung wird in der Regel, gewöhnlich nach einer kurzen Beratung, vom Vorsitzenden die Entscheidung der Einspruchsabteilung verkündet, wobei auch eine kurze Begründung gegeben werden kann. Diese Entscheidung wird alsbald schriftlich abgefaßt und den Beteiligten zugestellt (Regel 68 (1) Satz 2 EPU).

9.6 Eine mündliche Verhandlung wird in der Regel mit einer Entscheidung abgeschlossen, die auf den dort vor-

9. Oral proceedings

9.1 In many instances the opposition division is already in possession at the written procedure stage of all the facts, evidence and arguments needed to arrive at a decision. Parties should therefore refrain from requesting oral proceedings as a matter of course.

9.2 The date on which the oral proceedings are to take place is specified in the summons. Requests to alter this date may only be considered in exceptional, duly substantiated cases (see notice in OJ EPO 2000, 456).

9.3 With the summons to oral proceedings, the parties also receive a communication setting out, and if need be explaining, the issues which in the opposition division's view must be discussed at the oral proceedings (see Guidelines D-VI, 3.2, and E-III, 5), where applicable making suitable reference to certain parts of the file. The summons will also fix a final date for submitting observations and amendments (Rule 71(a) EPC).

9.4 The subject of the oral proceedings are the crucial issues listed in the communication referred to in point 9.3 above, but the parties are not confined to those issues alone, provided that their additional submissions are relevant.

9.5 In oral proceedings, the opponent generally speaks first and the proprietor second. Each party is usually given two opportunities to speak, the first to state his case and the second to reply to the other party. The opposition division questions the parties to clarify the facts and the legal position. At the end of the oral proceedings, usually after a brief adjournment for deliberation, the chairman normally pronounces the decision of the opposition division. A brief statement of grounds may also be given. This decision is notified to the parties in writing without delay (Rule 68(1), second sentence, EPC).

9.6 Oral proceedings are generally concluded by a decision based on the parties' final submissions and

9. La procédure orale

9.1 Dans de nombreux cas, la division d'opposition est déjà en possession, lors de la procédure écrite, de tous les faits et justifications qu'elle estime nécessaires afin de rendre une décision. Aussi conviendrait-il que les parties ne demandent pas systématiquement et automatiquement de recourir à la procédure orale.

9.2 Lorsqu'on procède à la citation à une procédure orale, la date de celle-ci est également fixée. Un changement éventuel de cette date ne peut être pris en considération que dans des cas exceptionnels, particulièrement fondés (cf. communiqué de l'OEB dans JO OEB 10/2000, 456).

9.3 La citation à la procédure orale est accompagnée d'une notification, dans laquelle la division d'opposition signale aux parties concernées, si nécessaire avec des explications claires à l'appui, les questions qu'elle juge nécessaire d'examiner (cf. Directives D-VI, 3.2 et E-III, 5), le cas échéant en se référant à des parties déterminées du dossier. En même temps, la citation fixe une date jusqu'à laquelle des observations peuvent être faites et des modifications déposées (règle 71bis CBE).

9.4 La procédure orale porte sur les points déterminants faisant l'objet de la notification visée plus haut sous 9.3, mais les parties ne sont pas tenues de se limiter strictement à ces points, si les moyens invoqués supplémentaires sont pertinents.

9.5 Au cours de la procédure orale, c'est généralement l'opposant qui expose ses arguments le premier, suivi par le titulaire du brevet. En principe, chaque partie prend deux fois la parole : tout d'abord pour l'exposé des arguments, puis pour répondre à l'argumentation de la partie adverse. La division d'opposition pose des questions aux parties, afin de clarifier les faits et la situation juridique. Au terme de la procédure orale, le président prononce la décision de la division d'opposition, généralement après une courte délibération, les motifs à l'appui de la décision pouvant aussi être brièvement exposés. Cette décision est ensuite formulée par écrit et signifiée aux parties (règle 68(1), deuxième phrase CBE).

9.6 Une procédure orale s'achève en règle générale par une décision fondée sur les moyens invoqués et les

gebrachten abschließenden Vorträgen und Anträgen der Beteiligten basiert. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Vertreter der Beteiligten für die mündliche Verhandlung grundsätzlich auf Rückfallpositionen einstellen und bevollmächtigt sind, im Namen ihrer Mandanten zu allen Entwicklungen Stellung zu beziehen, die sich im Laufe der Verhandlung ergeben können.

9.7 Werden erst in der mündlichen Verhandlung neue Tatsachen oder Beweismittel (z. B. eine neue Druckschrift) vorgelegt, so sind sie als verspätet eingereicht zu betrachten (Regel 71a EPÜ) und werden nur berücksichtigt, wenn sie prima facie so relevant sind, dass die Einspruchsabteilung sie im Rahmen ihres Ermessensspielraums nach Artikel 114 (2) EPÜ zuzulassen hat. In diesem Fall wird die Verhandlung gegebenenfalls kurz unterbrochen, um den anderen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, das neue Vorbringen zu prüfen. Kann es den anderen Beteiligten nicht zugemutet werden, zu dem neuen Vorbringen ausreichend Stellung zu nehmen, so muß das Verfahren schriftlich fortgesetzt werden.

10. Protokoll der Verhandlung

Das Protokoll der mündlichen Verhandlung wird allen Beteiligten sobald als möglich übersandt, ggf. zusammen mit der Entscheidung.

11. Zeugeneinvernahme

Eine Zeugeneinvernahme findet statt, wenn sie angeboten wurde und die Abteilung sie für erforderlich hält (Regel 72 EPÜ). Die Einspruchsabteilung wird eine Vernehmung in der Regel immer dann zulassen (und sie gegebenenfalls selbst anordnen), wenn eine strittige Frage durch Zeugen bewiesen werden soll, zum Beispiel im Falle der Vorbenutzung. Eine Zeugenaussage unterliegt, wie jedes andere Beweismittel auch, der freien Beweiswürdigung durch die Einspruchsabteilung (siehe hierzu Richtlinien E-IV, 1.2 und 4 sowie "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", Kapitel VI-J, Nr. 4 und 5).

12. Kosten

12.1 Grundsätzlich trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Nach Artikel 104 (1) EPÜ kann über eine Verteilung der Kosten aber auch anders entschieden werden, "wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht", jedoch nur hinsichtlich

requests voiced during the oral proceedings. To this end, the representatives of the parties should, in principle, come to the oral proceedings prepared to consider possible fallback positions and armed with the authority to take a stand on behalf of their clients on any developments which may occur in the course of the proceedings.

9.7 If new facts or evidence (eg a new document) are submitted for the first time at the oral proceedings, they are to be regarded as late-filed (Rule 71a EPC) and will only be considered if they are of such prima facie relevance that the opposition division, in the exercise of its discretion, admits them under Article 114(2) EPC. In such cases, the proceedings may be briefly interrupted to enable the other parties to study the new submission. If it is unreasonable to expect the other parties to be able to formulate an adequate response, the proceedings must be continued in writing.

10. Minutes of oral proceedings

The minutes of the oral proceedings, where appropriate together with the decision, are sent to all the parties as soon as possible.

11. Hearing of witnesses

The evidence of a witness will be heard, if it is offered and if the division considers it necessary (Rule 72 EPC). The opposition division will normally always allow (and may itself require) oral evidence to be given where a contentious issue is to be supported by the evidence of witnesses, as for example in the case of prior use. The testimony of a witness, like any other form of evidence, is subject to the unfettered consideration of the opposition division (see Guidelines E-IV, 1.2 and 4, and "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", VI-J, 4 and 5).

12. Costs

12.1 Each party generally bears its own costs. Under Article 104(1) EPC the costs may be otherwise apportioned "for reasons of equity". This however is limited to "costs incurred during taking of evidence or in oral proceedings", which means for

requêtes formulées en dernier lieu par les parties lors de la procédure orale. Il faut pour cela que leurs représentants viennent à la procédure orale en ayant préparé d'éventuelles positions de repli et dotés de l'autorité nécessaire pour prendre position au nom de leurs clients sur tous faits nouveaux pouvant survenir au cours de la procédure.

9.7 Lorsque des faits nouveaux sont invoqués ou des justifications nouvelles (par exemple un nouveau document) sont produites pour la première fois lors de la procédure orale, ils doivent être considérés comme produits tardivement (règle 71bis CBE) et ne sont pris en compte que s'ils sont de prime abord d'une telle pertinence que la division d'opposition doit les accepter dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, conformément à l'article 114(2) CBE. Dans ce cas, la procédure peut être interrompue brièvement pour donner aux autres parties la possibilité d'étudier les nouveaux éléments. S'il ne peut être exigé des autres parties qu'elles présentent des observations suffisantes sur ces nouveaux éléments, la procédure doit être poursuivie par écrit.

10. Procès-verbal de la procédure

Le procès-verbal de la procédure orale est envoyé dès que possible à toutes les parties concernées, le cas échéant en même temps que la décision.

11. Audition de témoins

Une audition de témoins a lieu lorsqu'elle a été proposée et que la division l'estime nécessaire (cf. règle 72 CBE). La division d'opposition autorisera généralement une telle mesure d'instruction (et pourra elle-même l'ordonner) lorsque des témoins doivent fournir une preuve concernant une question litigieuse, par exemple lorsqu'un usage antérieur est invoqué. Comme tout autre moyen de preuve, l'audition de témoins est soumise à la libre appréciation des moyens de preuve par la division d'opposition (cf. Directives E-IV, 1.2,4 et "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", chapitre VI-J, points 4 et 5).

12. Frais

12.1 La règle est normalement que chacune des parties supporte les frais qu'elle a exposés. Toutefois, conformément à l'article 104(1) CBE, une répartition différente des frais peut être prescrite "dans la mesure où l'équité l'exige", mais seulement en

von "Kosten, die durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind". Daher hat beispielsweise der Patentinhaber Kosten selbst zu tragen, die ihm im Zusammenhang mit der Erwidierung auf eine Einspruchsschrift entstanden sind, auch wenn sich der Einspruch später als völlig unbegründet erweist.

12.2 Das Amt kann jedoch bei Verzögerungstaktiken und bei unbilligen Verhaltensweisen von Beteiligten eine abweichende Kostenverteilung vornehmen. Beispiele für die Kostenverteilung in Sonderfällen sind in Kapitel D-IX, 1.4 der Richtlinien enthalten.

13. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

13.1 Ein Dritter kann unter den in Artikel 105 EPÜ genannten Bedingungen dem Einspruchsverfahren beitreten, solange es noch nicht abgeschlossen ist (siehe Richtlinien, D-VII, 7). Ist der Beitritt ordnungsgemäß erklärt worden, so wird er als Einspruch behandelt. Dies bedeutet, daß der Beitretende grundsätzlich dieselben Rechte wie jeder andere am Verfahren Beteiligte hat, und zwar unabhängig davon, in welcher Phase er dem Verfahren beitrifft.

13.2 Führt der Beitretende in das Verfahren neue Tatsachen und Beweismittel ein, die als entscheidungserheblich erscheinen, so müssen diese berücksichtigt werden.

14. Beschleunigung des Einspruchsverfahrens

Ist bei einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats eine Verletzungsklage aus einem europäischen Patent anhängig, so kann ein am Einspruchsverfahren Beteiligter jederzeit die Beschleunigung des Verfahrens beantragen (siehe hierzu die Mitteilung des EPA in ABI. EPA 1998, 361).

Eine wirksame Beschleunigung des Verfahrens kann jedoch nur erreicht werden, wenn die Beteiligten ihr Vorbringen möglichst rasch und vollständig einreichen und die vom EPA gesetzten Fristen und Termine strikt einhalten. In solchen Fällen kann Anträgen auf Fristverlängerung, soweit diese über die normale Frist von vier Monaten hinausgehen, nur in besonders begründeten Ausnahmefällen stattgegeben werden.

example that the patent proprietor has to bear the costs involved in replying to a notice of opposition even if the opposition subsequently proves to be wholly unfounded.

12.2 If a party has exercised delaying tactics or conducted itself unreasonably, the EPO may decide on a different apportionment of costs. Examples of the apportionment of costs in special cases are given in the Guidelines D-IX, 1.4.

13. Intervention of the assumed infringer

13.1 A third party may intervene in opposition proceedings, under the conditions stipulated in Article 105 EPC, as long as they have not been concluded (see Guidelines D-VII, 7). If the intervention is properly filed, it is treated as an opposition. This means that regardless of the stage at which he becomes a party to the proceedings the intervener enjoys essentially the same rights as any other party.

13.2 If the intervener introduces into the proceedings new facts and evidence which appear to be crucial, these must be taken into consideration.

14. Accelerated processing of oppositions

In cases where an infringement action in respect of a European patent is pending before a national court of a contracting state, a party to the opposition proceedings may, at any time, request accelerated processing (see notice in OJ EPO 1998, 361).

The proceedings can only effectively be accelerated, however, if the parties make their submissions promptly and in full and strictly adhere to the time limits and dates set by the EPO. In such cases, requests to extend time limits over and above the normal four-month period can only be granted in exceptional, duly substantiated cases.

ce qui concerne les "frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction". Ainsi, par exemple, le titulaire du brevet devra supporter les frais encourus à l'occasion de sa réponse à un acte d'opposition, même s'il apparaît ultérieurement que l'opposition était sans aucun fondement.

12.2 L'Office peut toutefois répartir les frais différemment en cas de tactiques dilatoires et autres procédés critiquables que l'une ou l'autre des parties viendrait à employer. Des exemples de répartition des frais dans des cas particuliers sont donnés dans les Directives, D-IX, 1.4.

13. Intervention du contrefacteur présumé

13.1 L'intervention d'un tiers suivant les conditions visées à l'article 105 CBE peut avoir lieu tant que la procédure d'opposition n'est pas close (cf. Directives, D-VII, 7). Si l'intervention fait l'objet d'une déclaration produite dans les règles, elle est assimilée à une opposition. En d'autres termes, quel que soit le moment auquel il intervient dans la procédure, l'intervenant jouit en principe des mêmes droits que toute autre partie.

13.2 Si l'intervenant introduit dans la procédure des éléments nouveaux qui semblent déterminants, il doit en être tenu compte.

14. Traitement accéléré des oppositions

Lorsqu'une action en contrefaçon concernant un brevet européen est en instance devant un tribunal national d'un Etat contractant, une partie à la procédure d'opposition peut présenter à tout moment une requête en traitement accéléré (cf. communiqué de l'OEB dans JO OEB 1998, 361).

Le traitement de la procédure ne sera toutefois accéléré avec efficacité que si les parties concernées remettent leurs conclusions rapidement et intégralement, et respectent rigoureusement les délais et dates fixés par l'OEB. Il ne peut alors être donné suite aux requêtes en prorogation des délais au-delà du délai normal de quatre mois que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.