

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 1. August 1988
T. 117/86 - 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: G. D. Paterson
C. Gérardin

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
FilmTec Corporation**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
E. I. Du Pont de Nemours and
Company**

Stichwort: Kosten/FILMTEC

Artikel: 99 (1), 104, 114, 117 (1) EPÜ

Regel: 63 EPÜ

**Schlagwort: "verspätet eingereichte
Unterlagen" - "Verteilung der Kosten
im Beschwerdeverfahren - bei der
Beweisaufnahme entstandene
Kosten"**

Leitsätze

I. Der Begriff "Beweisaufnahme" in Artikel 104 (1) EPÜ bezieht sich ganz allgemein auf die Entgegennahme von Beweismitteln aller Art im Einspruchsverfahren durch die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer (s. Entscheidungsgründe, Nr. 3).

II. Werden Tatsachen und Beweismittel zur Stützung eines Einspruchs nach Ablauf der Einspruchsfrist von neun Monaten eingereicht und entstehen dadurch einem anderen Beteiligten Mehrkosten, so kann eine Verteilung der Kosten angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht (s. Entscheidungsgründe, Nrn. 4 bis 7).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 015 149 wurde am 22. Juni 1983 erteilt. Am 22. März 1984 reichte die Beschwerdeführerin eine Einspruchsschrift ein, in der der Widerruf des Patents aus den in Artikel 100 a) EPÜ angeführten Gründen, insbesondere wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit, beantragt wurde. In der Einspruchsschrift wurden zur Stützung dieser Behauptung drei Veröffentlichungen genannt. Die Beschwerdegegnerin bestritt in ihrer Erwiderung vom 10. Januar 1985 das Vorbringen in der Einspruchsschrift. Am 8. Mai 1985 wurden die Beteiligten zu einer auf den 3. Oktober 1985 anberaumten mündlichen Verhandlung geladen.

II. In einem Schreiben vom 3. September 1985 brachte die Beschwerdeführerin vor, daß das Patent widerrufen werden müsse, weil es gegenüber einem weiteren Dokument nicht neu sei und gegenüber fünf weiteren Patentschriften keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
1 August 1988
T 117/86 - 3.3.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony
Members: G.D. Paterson
C. Gérardin

**Patent proprietor/Respondent:
FilmTec Corporation**

**Opponent/Appellant: E. I. Du Pont de
Nemours and Company**

Headword: Costs/FILMTEC

Article: 99(1), 104, 114, 117(1) EPC

Rule: 63 EPC

**Keyword: "Late-filed documents" -
"different apportionment of costs in
the appeal - costs incurred during
taking of evidence"**

Headnote

I. The phrase "taking of evidence" in Article 104(1) EPC refers generally to the receiving of evidence during opposition proceedings by an Opposition Division or a Board of Appeal, whatever the form of such evidence (see Reasons, paragraph 3).

II. Facts and evidence in support of an opposition which are presented after the nine-month period for filing an opposition and which cause the incurring of additional costs by another party may for reasons of equity justify an order for apportionment of costs (see Reasons, paragraphs 4 to 7).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent 0 015 149 was granted on 22 June 1983. A notice of opposition was filed on 22 March 1984 by the Appellant, in which revocation of the patent was requested on the grounds set out in Article 100(a) EPC, and in particular on the ground of lack of inventive step. The notice of opposition relied on three published documents in support of this ground. The Respondent contested the submissions contained in the notice of opposition, in a reply filed on 10 January 1985. By letter issued on 8 May 1985 the parties were summoned to oral proceedings on 3 October 1985.

II. In a letter filed on 3 September 1985, the Appellant submitted that the patent should be revoked on the grounds of lack of novelty having regard to one further document, and lack of inventive step having regard to five further patent specifications.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 1er août 1988
T 117/86 - 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: F. Antony
Membres: G.D. Paterson
C. Gérardin

**Titulaire du brevet/intimé:
FilmTec Corporation**

**Opposant/requérant: E. I. Du Pont de
Nemours and Company**

Référence: Frais/FILMTEC

Article: 99(1), 104, 114, 117(1) CBE

Règle: 63 CBE

**Mot-clé: "Documents produits
tardivement" - "Répartition différente
des frais de recours - frais
occasionnés par une mesure
d'instruction"**

Sommaire

I. L'expression "mesure d'instruction" utilisée à l'article 104(1) CBE se réfère généralement au recueil de preuves effectué lors d'une opposition par une division d'opposition ou une chambre de recours, quelle que soit la forme de ces preuves fournies (cf. motifs, point 3).

II. Les faits invoqués et les preuves produites à l'appui d'une opposition après l'expiration du délai de neuf mois prévu pour faire opposition et qui occasionnent des frais supplémentaires à une autre partie peuvent justifier, dans la mesure où l'équité l'exige, la prescription d'une répartition des frais (cf. motifs, points 4 à 7).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 015 149 a été délivré le 22 juin 1983. Une opposition a été formée le 22 mars 1984 par la requérante, demandant la révocation du brevet pour les motifs indiqués à l'article 100 a) CBE, et notamment pour absence d'activité inventive. L'acte d'opposition s'appuyait sur trois documents publiés. L'intimée a contesté les conclusions contenues dans l'acte d'opposition par un courrier reçu le 10 janvier 1985. Par une lettre en date du 8 mai 1985, les parties ont été citées à une procédure orale prévue pour avoir lieu le 3 octobre 1985.

II. Dans une lettre reçue le 3 septembre 1985, la requérante a soutenu que le brevet devait être révoqué au motif que son objet n'était pas nouveau, compte tenu d'un autre document, non compris dans ceux déjà mentionnés, qu'il n'impliquait pas une activité inventive, eu égard à cinq autres documents de brevet.

III. Aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 3. Oktober 1985 geht hervor, daß sich die Beschwerdeführerin darin nicht auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen, sondern insbesondere auf eine der neu eingereichten Patentschriften stützte, um ihren Einspruch zu erhärten. Die Einspruchsabteilung beschloß, die im Schreiben vom 3. September 1985 angezogenen neuen Unterlagen nicht zuzulassen und den Einspruch zurückzuweisen. Die Begründung der Entscheidung erging am 31. Januar 1986.

IV. Am 3. April 1986 wurde unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde eingelegt. Eine Beschwerdebegründung wurde am 3. Juni 1986 nachgereicht. Darin wurden die Gründe, aus denen die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen hatte, nicht unmittelbar angefochten; vielmehr wurden zur Stützung der Behauptung, dem angefochtenen Patent mangle es an erfinderischer Tätigkeit, zwei neue Patentschriften und eine eidliche Erklärung sowie ferner eine der bereits in der Einspruchsschrift genannten Patentschriften angezogen.

In einem Bescheid der Beschwerdekammer vom 23. September 1986 wurde darauf hingewiesen, daß sich die Beschwerdebegründung auf drei Unterlagen, nämlich die beiden Patentschriften und die eidliche Erklärung, stütze, die mehr als zwei Jahre nach Ablauf der in Artikel 99 (1) EPÜ vorgesehenen Einspruchsfrist von neun Monaten erstmals genannt worden seien. Die Kammer müsse sich vor Zulassung dieser drei Unterlagen im Verfahren davon überzeugen, daß sie alle für die Entscheidungsfindung im vorliegenden Fall ausschlaggebend seien. Die Beschwerdeführerin wurde ferner darauf hingewiesen, daß sie für die verspätete Anziehung dieser Unterlagen keine Begründung gegeben habe.

Die Beschwerdeführerin erwiderte darauf, daß eine der neuen Patentschriften in dem angefochtenen Patent erwähnt sei; die zweite habe angezogen werden müssen, um eine in der angefochtenen Entscheidung enthaltene Feststellung über die Lehre des Stands der Technik zu widerlegen. Die eidliche Erklärung sollte die Behauptung in der Entscheidung entkräften, daß die Erfindung zu hervorragenden Ergebnissen führe.

V. In einer am 23. Dezember 1986 eingegangenen Erwidерung behauptete die Beschwerdegegnerin, daß die Beschwerdeführerin mit der Beschwerdebegründung, die sich auf die drei Patentschriften und die eidliche Erklärung in Verbindung miteinander stütze, eigentlich einen neuen Einspruch eingelegt habe, weil das nunmehrige Vorbringen und die dazugehörigen Unterlagen nur noch wenig mit der ursprünglichen Einspruchsschrift zu tun hätten. Dies stelle einen Mißbrauch des Einspruchsverfahrens dar, so daß entweder die

III. At oral proceedings held on 3 October 1985, it appears from the minutes that the Appellant presented no further arguments based on the originally filed documents, but sought to rely in particular on one of the newly filed patent specifications in support of the opposition. The Opposition Division decided not to admit the new documents relied upon in the letter dated 3 September 1985, and decided to reject the opposition. Reasons for the decision were issued on 31 January 1986.

IV. A notice of appeal was filed on 3 April 1986 and the appeal fee was paid. A statement of grounds of appeal was filed on 3 June 1986. This statement did not directly challenge the reasoning set out in the decision of the Opposition Division rejecting the opposition, but relied upon two new patent specifications and an affidavit in support of the contention that the opposed patent lacked an inventive step, as well as one of the patent specifications which was originally cited in the notice of opposition.

In a communication from the Board of Appeal dated 23 September 1986, it was pointed out that the statement of grounds of appeal relied on three documents, the two patent specifications and the affidavit, which were being cited for the first time more than two years after expiry of the nine-month opposition period provided by Article 99(1) EPC, and that it was likely that before admitting these three documents into the proceedings the Board would require to be satisfied that each of them is likely to be crucial to the making of the decision in the case. It was also pointed out that no reasons had been given by the Appellant for the belated reliance upon these documents.

In reply, the Appellant stated that one of the new patent specifications had been mentioned in the opposed patent; that the citation of the other new patent specification had been necessary to refute a statement in the challenged decision as to the teaching of the prior art; and that the affidavit was intended to refute the statement in the decision that the invention provides outstanding results.

V. In a statement in reply filed on 23 December 1986, the Respondent contended that in the statement of grounds of appeal, by relying on the new combination of three patent specifications and the affidavit, the Appellant had produced virtually a new opposition, because the arguments and documents now bear little relation to those filed with the original notice of opposition. This was submitted to be an abuse of the opposition procedure, justifying a finding either that the appeal was inadmissible, or that the newly filed

III. Il ressort du procès-verbal de la procédure orale qui a eu lieu le 3 octobre 1985 qu'au cours de celle-ci la requérante, sans avancer de nouveaux arguments reposant sur les documents produits à l'origine, a cherché à se fonder en particulier sur l'un des documents de brevet nouvellement invoqués à l'appui de l'opposition. La division d'opposition a décidé de ne pas admettre dans la procédure les nouveaux documents sur lesquels la requérante se fondait dans sa lettre du 3 septembre 1985 pour demander la révocation du brevet, et de rejeter l'opposition. Les motifs de la décision ont été communiqués aux parties le 31 janvier 1986.

IV. Un recours a été formé le 3 avril 1986 et la taxe de recours a été acquittée. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 3 juin 1986. Ce mémoire, qui ne contestait pas directement l'argumentation contenue dans la décision de la division d'opposition rejetant l'opposition, s'appuyait sur deux nouveaux documents de brevet et une déclaration écrite faite sous serment pour étayer l'affirmation selon laquelle l'objet du brevet attaqué n'impliquait pas une activité inventive, ainsi que sur l'un des documents de brevet mentionnés à l'origine dans l'acte d'opposition.

Dans une notification en date du 23 septembre 1986, la Chambre a fait observer à la requérante que le mémoire exposant les motifs du recours s'appuyait sur trois documents, à savoir les deux nouveaux documents de brevet et la déclaration écrite faite sous serment qui étaient mentionnés pour la première fois plus de deux ans après l'expiration du délai de neuf mois prévu par l'article 99(1) CBE pour faire opposition, et qu'il était probable qu'avant d'admettre ces trois documents dans la procédure, la Chambre exigerait d'être convaincue du caractère crucial de chacun d'eux pour la décision à rendre en l'espèce. Il a également été signalé à la requérante qu'elle n'avait pas indiqué pour quelles raisons elle avait invoqué ces documents tardivement.

Dans sa réponse, la requérante a indiqué que l'un des nouveaux documents de brevet avait été mentionné dans le brevet attaqué, que l'autre nouveau document de brevet avait été invoqué pour réfuter une affirmation formulée dans la décision entreprise, au sujet de l'enseignement de l'état de la technique, et que la déclaration écrite faite sous serment visait à réfuter une autre affirmation contenue dans la décision, selon laquelle l'invention donnait d'excellents résultats.

V. Dans une déclaration reçue le 23 décembre 1986, l'intimée a soutenu en réponse qu'en s'appuyant dans le mémoire exposant les motifs du recours sur une nouvelle combinaison de trois documents de brevet à laquelle s'ajoutait la déclaration écrite faite sous serment, la requérante avait virtuellement formé une nouvelle opposition, les arguments avancés par celle-ci et les documents en question n'ayant désormais que peu de liens avec ceux produits avec l'acte d'opposition déposé à l'origine. Selon l'intimée, cela consti-

Beschwerde für unzulässig erklärt werden müsse oder die neu eingereichten Unterlagen im Hinblick auf Artikel 114 (2) EPU nicht zugelassen werden dürfen.

Die Beschwerdegegnerin nahm zu den Behauptungen in der Beschwerdebegründung auch sachlich Stellung.

Schließlich beantragte sie, daß alle ihr im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten aus Gründen der Billigkeit entsprechend Artikel 104 und Regel 63 EPU der Beschwerdeführerin auferlegt werden.

VI. Die Beschwerdeführerin brachte im August und Oktober 1987 weitere Bemerkungen zum Sachgehalt des Einspruchs vor. Mit einer Ladung vom 24. März 1988 wurde eine mündliche Verhandlung auf den 28. Juni 1988 anberaumt. In dem beigefügten Bescheid gleichen Datums erklärte der Berichterstatter, daß die von der Beschwerdeführerin zur Stützung der Beschwerde eingereichten Unterlagen geprüft worden seien und daß die Kammer unter Berücksichtigung des Bescheids vom 23. September 1986 und der anschließenden Stellungnahmen der Beteiligten nunmehr zu der Auffassung gelangt sei, daß die in der Beschwerdebegründung genannten neuen Unterlagen nicht im Beschwerdeverfahren zugelassen werden sollten.

Mit Schreiben vom 30. Mai 1988 behauptete die Beschwerdeführerin erneut, die zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichte eidliche Erklärung habe bewiesen, daß die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung zu Unrecht festgestellt habe, daß die beanspruchte Erfindung stets zu besseren Ergebnissen führe. Außerdem werde der Einspruch in Anbetracht des Bescheids vom 24. März 1988 zurückgezogen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPU; sie ist somit zulässig.
2. Die Zurücknahme des Einspruchs durch die Beschwerdeführerin wird von der Kammer als Zurücknahme der Beschwerde gewertet; die Einwände gegen die Aufrechterhaltung des europäischen Patents brauchen somit nicht mehr geprüft zu werden. Die Beschwerdegegnerin hat jedoch, wie unter Nummer V dargelegt, im Beschwerdeverfahren einen Antrag auf Erstattung der ihr entstandenen Kosten nach Artikel 104 und Regel 63 EPU gestellt, über den die Kammer noch entscheiden muß.
3. Artikel 104 (1) EPU, der die Kosten im Einspruchsverfahren behandelt, sieht folgendes vor:

"Im Einspruchsverfahren trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst, soweit nicht die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht, über eine Verteilung der Kosten, die durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme

documents were inadmissible having regard to Article 114(2) EPC.

The Respondent also submitted a substantive reply to the contentions set out in the grounds of appeal.

Finally, the Respondent requested that as a matter of equity and in accordance with Article 104 and Rule 63 EPC, the Appellant should be ordered to reimburse the Respondent for all costs incurred in the appeal.

VI. The Appellant submitted further observations going to the substance of the opposition in August and October 1987. By summons dated 24 March 1988, oral proceedings were appointed on 28 June 1988. In an accompanying communication of the same date, the Rapporteur stated that the documents filed by the Appellant in support of the appeal had been studied, and that in the light of the communication dated 23 September 1986 and the subsequent observations of the parties, the Board's present intention was that the new documents cited in the grounds of appeal should not be admitted into the appeal.

By letter dated 30 May 1988, the Appellant again submitted that the affidavit filed with the grounds of appeal had proved that the decision of the Opposition Division was wrong in its finding that the claimed invention always provided superior properties. The Appellant further stated that in view of the communication dated 24 March 1988, the opposition was withdrawn.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is admissible.
2. The withdrawal of the opposition by the Appellant is treated by the Board as a withdrawal of the appeal, so that the grounds for opposing the maintenance of the European patent are no longer to be considered. Nevertheless, as set out in paragraph V above, the Respondent requested during the appeal proceedings an award of costs incurred in the appeal under Article 104 and Rule 63 EPC, and this request remains to be decided by the Board.
3. Article 104(1) EPC is concerned with the costs of opposition proceedings, and provides:

"Each party to the proceedings shall meet the costs he has incurred unless a decision of an Opposition Division or a Board of Appeal, for reasons of equity, orders, in accordance with the Implementing Regulations, a different apportionment of costs incurred during taking of evidence or in oral proceedings".

tuait un détournement de la procédure d'opposition, justifiant de constater soit que le recours était irrecevable, soit que les documents nouvellement déposés n'étaient pas recevables en application de l'article 114(2) CBE.

L'intimée a en outre répondu sur le fond aux affirmations contenues dans l'exposé des motifs du recours.

Enfin, elle a demandé que, pour satisfaire à l'équité, et en application de l'article 104 et de la règle 63 CBE, il soit ordonné que lui soient remboursés par la requérante tous les frais qui lui seraient occasionnés par le recours.

VI. La requérante a présenté aux mois d'août et d'octobre 1987 d'autres observations relatives au fond de l'opposition. Le 24 mars 1988, les parties ont été citées à une procédure orale prévue pour avoir lieu le 28 juin 1988. Dans une notification qu'il a envoyée en même temps que la citation à la procédure orale, le rapporteur a indiqué que les documents produits par la requérante à l'appui du recours avaient été examinés et que, compte tenu de la notification en date du 23 septembre 1986 et des observations présentées ultérieurement par les parties, l'intention actuelle de la Chambre était de ne pas admettre dans le recours les nouveaux documents cités dans le mémoire exposant les motifs du recours.

Par une lettre en date du 30 mai 1988, la requérante a de nouveau affirmé que la déclaration écrite faite sous serment et déposée avec le mémoire exposant les motifs du recours constituait bien la preuve que les conclusions de la décision de la division d'opposition, selon lesquelles l'invention revendiquée présentait toujours des propriétés supérieures, étaient erronées. La requérante a en outre déclaré que, vu la notification en date du 24 mars 1988, elle retirait l'opposition.

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. Le retrait de l'opposition par la requérante est considéré par la Chambre comme un retrait du recours, de sorte qu'il n'est plus besoin de revenir sur les motifs d'opposition au maintien du brevet européen. Néanmoins, comme cela a été exposé au point V ci-dessus, l'intimée a demandé, au cours de la procédure de recours, la fixation des frais occasionnés par le recours, en application de l'article 104 et de la règle 63 CBE, et il reste à la Chambre à statuer sur cette requête.
3. L'article 104(1) CBE traite des frais occasionnés par la procédure d'opposition et dispose ce qui suit:

"Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'opposition ou de la chambre de recours, prise conformément au règlement d'exécution, prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés

verursacht worden sind, nach Maßgabe der Ausführungsordnung anders entscheidet."

Im Beschwerdeverfahren hat keine mündliche Verhandlung stattgefunden.

Zu klären ist daher nunmehr, ob die Kammer über die Verteilung der Kosten, die durch die Beweisaufnahme verursacht worden sind, anders entscheiden soll.

Der in Artikel 104 (1) EPÜ verwendete Begriff "Beweisaufnahme" bezieht sich in der Regel auf die Entgegennahme von Beweismitteln im Einspruchsverfahren durch die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer. Dies wird durch Artikel 117 EPÜ bestätigt, der mit diesem Begriff überschrieben ist. Der Wortlaut des Artikels 117 (1) EPÜ macht deutlich, daß der Begriff "Beweisaufnahme" ganz allgemein die Vorlage und die Entgegennahme von Beweismitteln aller Art in den Verfahren vor den Organen des EPA und insbesondere die "Vorlegung von Urkunden" und "schriftlichen Erklärungen unter Eid" umfaßt.

Im vorliegenden Beschwerdeverfahren schließt die Beweisaufnahme auch die Vorlage der neuen Unterlagen und der eidlichen Erklärung durch die Beschwerdeführerin sowie die schriftliche Erwiderung der Beschwerdegegnerin ein. Die Kammer ist daher aufgrund von Artikel 104 (1) EPÜ ermächtigt, die Verteilung der während der Beweisaufnahme entstandenen Kosten anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht.

4. So bleibt nur noch zu prüfen, ob der Grundsatz der Billigkeit im vorliegenden Fall eine Kostenverteilung zugunsten der Beschwerdegegnerin rechtfertigt.

In diesem Zusammenhang muß man sich zunächst das Schema des im EPÜ vorgesehenen Einspruchsverfahrens vor dem EPA vergegenwärtigen. Danach muß insbesondere nach Artikel 99 (1) EPÜ ein Einspruch innerhalb von neun Monaten nach Erteilung eines europäischen Patents schriftlich eingereicht und begründet und nach Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift angegeben werden, auf welche Gründe der Einspruch gestützt wird und welche Tatsachen und Beweismittel zur Begründung vorgebracht werden.

Bei Betrachtung der Erfordernisse des Artikels 99 (1) und der Regel 55 c) EPÜ in Verbindung miteinander ist zunächst festzustellen, daß das Einspruchsverfahren eine Ausnahme von der allgemeinen Regel nach dem EPÜ darstellt, daß ein europäisches Patent nach der Erteilung nicht mehr in die Zuständigkeit des EPA fällt, sondern in ein Bündel nationaler Patente zerfällt, die der Rechtsprechung der benannten Vertragsstaaten unterliegen. Das Einspruchsverfahren bildet eine Ausnahme, weil hier während einer kurzen Frist ein Antrag auf Widerruf des europäischen Patents zentral beim EPA gestellt werden kann, das dann über diesen Antrag entscheidet.

No oral proceedings took place during the appeal proceedings.

The question to be decided is whether the Board should order "a different apportionment of costs incurred during taking of evidence".

As to the phrase "taking of evidence" used in Article 104(1) EPC, this refers generally to the receiving of evidence during opposition proceedings by an Opposition Division or a Board of Appeal. This is confirmed by Article 117 EPC, where the same phrase constitutes the title. The wording of Article 117(1) EPC makes it clear that the phrase "taking of evidence" covers the giving or obtaining of evidence generally in proceedings before departments of the EPO, whatever the form of such evidence, and includes in particular the "production of documents" and "sworn statements in writing".

Thus, in the appeal proceedings in the present case, the taking of evidence included the production of the new documents and affidavit by the Appellant, and the filing by the Respondent of a statement in writing in reply. The Board is therefore empowered by Article 104(1) EPC to order an apportionment of costs incurred during the taking of such evidence, for reasons of equity.

4. The further question to be considered is whether in the present case, reasons of equity justify an apportionment of costs in the Respondent's favour.

In this connection, it is important to recall the procedural scheme of opposition proceedings before the EPO as provided by the EPC. In particular, under Article 99(1) EPC, within the nine-month period from grant of a European patent, a notice of opposition must be filed in a written reasoned statement, and under Rule 55(c) EPC, the notice of opposition shall contain a statement of the grounds on which the opposition is based as well as an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of these grounds.

When the requirements of Article 99(1) and Rule 55(c) EPC are considered in context, in the first place it is important to note that opposition proceedings constitute an exception to the general rule under the EPC that a European patent after grant is no longer within the competence of the EPO but becomes a bundle of national patents within the jurisdiction of the designated Contracting States. Opposition proceedings are an exceptional procedure by which, during a limited period of time only, a centralised action for revocation of a European patent may be brought before and decided by the EPO.

par une procédure orale ou une mesure d'instruction".

Aucune procédure orale n'a eu lieu au cours de la procédure de recours.

La question à trancher est celle de savoir si la Chambre doit prescrire "une répartition différente des frais occasionnés par une mesure d'instruction".

S'agissant de l'expression "mesure d'instruction" utilisée à l'article 104(1) CBE, celle-ci se réfère généralement au recueil de preuves effectué lors d'une opposition par une division d'opposition ou une chambre de recours. C'est ce que confirme l'article 117 CBE dont le titre reprend la même expression. Il ressort à l'évidence de l'énoncé de l'article 117(1) CBE que par "mesure d'instruction" il faut entendre la production ou le recueil de preuves, généralement dans le cadre de procédures engagées devant des instances de l'OEB, quelle que soit la forme de ces preuves, ce qui inclut notamment la "production de documents" et les "déclarations écrites faites sous la foi du serment".

Ainsi, dans la présente procédure de recours, la production, par la requérante, des nouveaux documents et de la déclaration écrite faite sous serment, tout comme la production d'une réponse écrite par l'intimée constituent des mesures d'instruction. La Chambre peut donc, en vertu de l'article 104(1) CBE, prescrire une répartition des frais occasionnés par ces mesures d'instruction, dans la mesure où l'équité l'exige.

4. L'autre question à trancher est celle de savoir si, dans la présente espèce, l'équité justifie une répartition des frais en faveur de l'intimée.

Il importe à cet égard de rappeler le dispositif suivi par la procédure d'opposition devant l'OEB conformément à la CBE. Il est notamment prévu, à l'article 99(1) CBE, que l'opposition doit être formée par écrit et motivée dans un délai de neuf mois à compter de la délivrance du brevet européen, et, à la règle 55 c) CBE, que l'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant les motifs sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs.

Lorsque l'on considère dans leur contexte les conditions énoncées à l'article 99(1) et à la règle 55 c) CBE, il ne faut pas manquer de noter en premier lieu que la procédure d'opposition constitue une exception à la règle générale établie par la CBE, selon laquelle un brevet européen, après sa délivrance, ne relève plus de la compétence de l'OEB, mais, éclatant en un faisceau de brevets nationaux, de celle du juge national dans les États contractants désignés. La procédure d'opposition est une procédure exceptionnelle par laquelle, pendant une période limitée seulement, une action centralisée visant à la révocation d'un brevet européen peut être engagée devant l'OEB à qui il incombe de trancher.

Artikel 99 (1) und Regel 55 c) EPÜ verlangen somit klar und deutlich, daß der Einsprechende in der Regel seine Einwände gegen das angefochtene Patent in der Einspruchsschrift ausführlich und vollständig darlegt und nicht nach und nach vorbringt und weiter ausarbeitet. Tatsachen und Beweismittel zur Stützung eines Einspruchs, die nach Ablauf der Frist von neun Monaten und damit verspätet vorgelegt werden, brauchen gemäß Artikel 114 (2) EPÜ von der Kammer nicht im Verfahren zugelassen zu werden.

5. Nach Ablauf der Frist von neun Monaten vorgelegte Tatsachen oder Beweismittel - ob sie nun im Verfahren zugelassen werden oder nicht - können anderen Beteiligten zweifellos Mehrkosten verursachen, die bei fristgerechter Einreichung nicht entstanden wären. Sie können deshalb eine Kostenverteilung rechtfertigen.

Da der Einspruch im vorliegenden Fall von der Beschwerdeführerin zurückgezogen geworden ist, braucht die Kammer nicht mehr darüber zu entscheiden, ob die zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten neuen Unterlagen im Beschwerdeverfahren zugelassen werden sollten. Sie ist jedoch grundsätzlich befugt, über alle Anträge zu entscheiden, die im Rahmen des Beschwerdeverfahrens an sie gestellt werden (s. Entscheidung J 12/86 "Hülsensneider/Linville" vom 6. Februar 1987, Nummer 5, Leitsatz veröffentlicht im ABI. EPA 1988, 83 und Entscheidung T 41/82 "Rückzahlung der Beschwerdegebühr/Sandoz", ABI. EPA 1982, 256, Nr. 6), so auch über den Antrag auf Kostenverteilung, den die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall gestellt hat.

6. Nach Überzeugung der Kammer sind der Beschwerdegegnerin durch die verspätete Einreichung der neuen Unterlagen erheblich höhere Kosten entstanden, als dies bei Einreichung zusammen mit der Einspruchsschrift der Fall gewesen wäre.

Die Kammer kann das Argument der Beschwerdeführerin nicht gelten lassen, daß zumindest ein Teil der Unterlagen deshalb so spät vorgelegt werden mußte, weil es galt, bestimmte Feststellungen in der Entscheidung der Einspruchsabteilung zu widerlegen. Falls die Beschwerdeführerin im Rahmen ihres Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit des angefochtenen Patents behaupten wollte, daß die Patentansprüche Bereiche umfassen, die keine vorteilhaften Eigenschaften aufweisen, so hätte sie alle Beweismittel zur Stützung dieser Behauptung innerhalb der Frist von neun Monaten einreichen müssen. Die Tatsache, daß eine Unterlage, z. B. eine Patentschrift, in dem angefochtenen Patent erwähnt wird, rechtfertigt nach Auffassung der Kammer nicht, daß dieses Dokument zur Stützung eines Einwands wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit erstmals nach Ablauf der Frist von neun Monaten angeführt wird (im vorliegenden Fall

Article 99(1) and Rule 55(c) EPC thus clearly require that as a general rule an opponent's case against an opposed patent should be set out fully and completely in the notice of opposition, and should not be presented and developed piecemeal. Facts and evidence in support of an opposition which are presented after the nine-month period has expired are out of time and late, and may or may not be admitted into the proceedings as a matter of discretion under Article 114(2) EPC.

5. Irrespective of whether or not facts or evidence which are presented after expiry of the nine-month period are admitted into the proceedings, such late-filed material may clearly cause the incurring of additional costs by another party, which would not have been incurred if such material had been presented within the nine-month period. Such late-filed facts and evidence may, therefore, justify an order for apportionment of costs.

In the present case, as the opposition has been withdrawn by the Appellant, the Board is no longer required to decide whether the new material filed with the grounds of appeal should be admitted into the appeal proceedings. Nevertheless, the Board has inherent power to decide any application made to it which arises out of the appeal (see Decision J 12/86 "Shell cutter/Linville", 6 February 1987, paragraph 5, headnote published in OJ EPO 1988, 83 and Decision T 41/82, "Reimbursement of appeal fees/Sandoz", OJ EPO 1982, 256, paragraph 6); such as, in the present case, the Respondent's application for an apportionment of costs.

6. In the Board's view, the late filing of this new material must have considerably increased the costs incurred by the Respondent, in comparison with the situation if all such material had been presented as part of the notice of opposition.

The Board does not accept the Appellant's argument to the effect that the late filing of this material, or some of it, was justified in order to refute certain statements made by the Opposition Division in its decision. In the Board's view, if the Appellant wished to contend, as part of his attack on the opposed patent on the ground of lack of invention, that the claims of the patent cover areas which do not have advantageous properties, he should have produced all evidence in support of that contention during the nine-month opposition period. Furthermore, in the Board's view, the fact that a document such as a patent specification is mentioned in the opposed patent does not provide any justification for citing such a document for the first time in support of a contention of lack of invention outside the nine-month opposition period (in the present case, during the appeal stage and more than two years after expiry of the opposition period).

Aussi ne fait-il pas de doute que l'article 99(1) et la règle 55 c) CBE exigent en règle générale d'un opposant à un brevet qu'il fasse valoir sa cause par un acte d'opposition détaillé et non fragmentaire, en se gardant d'y conserver des lacunes qu'il comble après coup. Les faits invoqués et les preuves produites à l'appui d'une opposition après l'expiration du délai de neuf mois ne le sont pas en temps utile; par conséquent, en vertu de l'article 114(2) CBE, ils peuvent ou non être admis dans la procédure, à la discrétion de l'Office.

5. Que les faits invoqués ou les preuves produites après l'expiration du délai de neuf mois soient ou non admis dans la procédure, ils peuvent évidemment, dans ces conditions, occasionner des frais supplémentaires à une autre partie, ce qui ne serait pas le cas si le délai de neuf mois était respecté. De tels faits et preuves non invoqués ou non produits en temps utile peuvent donc justifier la prescription d'une répartition des frais.

En la présente espèce, l'opposition ayant été retirée par la requérante, la Chambre n'a plus à statuer sur la recevabilité dans la procédure de recours des nouveaux documents produits avec le mémoire exposant les motifs du recours. La Chambre peut toutefois dans l'exercice de sa compétence statuer sur toute requête qui lui est présentée et qui découle du recours (cf. décision J 12/86 "Fraise à surfacier en bout/Linville", en date du 6 février 1987, point 5, sommaire publié au JO OEB 1988, 63 et décision T 41/82 "Remboursement de la taxe de recours/Sandoz", JO OEB 1982, 256, point 6), comme c'est le cas, en la présente espèce, de la requête en répartition des frais présentée par l'intimée.

6. De l'avis de la Chambre, la production tardive de ces nouveaux documents a inévitablement accru de façon considérable les frais occasionnés à l'intimée, par rapport à la situation dans laquelle tous ces documents auraient été produits avec l'acte d'opposition.

La Chambre n'admet pas l'argument de la requérante selon lequel la production tardive de ces documents, ou d'une partie d'entre eux, se justifiait par la nécessité de réfuter certaines affirmations de la décision de la division d'opposition. La Chambre considère que si la requérante, en attaquant le brevet au motif que son objet n'impliquait pas une activité inventive, voulait soutenir que les revendications du brevet couvriraient des domaines ne présentant pas de propriétés avantageuses, elle aurait dû produire au cours du délai d'opposition de neuf mois toutes les preuves à l'appui de cette affirmation. En outre, de l'avis de la Chambre, le fait qu'un document tel qu'un document de brevet soit déjà mentionné dans le brevet litigieux ne justifie pas que l'opposant puisse l'invoquer pour la première fois, en vue d'objecter une absence d'activité inventive, après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois (en l'occurrence lors de la procédure de

erst im Beschwerdeverfahren mehr als zwei Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist).

7. Angesichts dessen entspricht es nach Auffassung der Kammer im vorliegenden Fall der Billigkeit, eine Kostenverteilung anzuordnen.

Regel 63 (1) EPÜ sieht folgendes vor: "Es können nur die Kosten berücksichtigt werden, die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren. Zu den Kosten gehört die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten." Dementsprechend hat die Kammer nach sorgfältiger Prüfung des hier maßgebenden Sachverhalts eine Kostenverteilung beschlossen, bei der die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin 50 % der Kosten erstattet, die deren Vertreter bei der Vorbereitung und Einreichung der Beschwerdeerwidern vom 22. Dezember 1986 entstanden sind und die er ihr in Rechnung gestellt hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Kosten im Beschwerdeverfahren werden so verteilt, daß die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin 50 % der Kosten erstattet, die deren Vertreter bei der Vorbereitung und Einreichung der Beschwerdeerwidern vom 22. Dezember 1986 entstanden sind und die er ihr in Rechnung gestellt hat.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 3. Juni 1988 T 128/87 - 3.2.1* (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
Mitglieder: O. Bossung
F. Gumbel

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Krämer & Grebe GmbH & Co. KG
Einsprechender/Beschwerdeführer:
MULTIVAC KG

Stichwort: Verlorener Scheck/
MULTIVAC

Artikel: 108, 117 EPÜ; 8 (1) c)
Gebührenordnung

Schlagwort: "Beschwerdegebühr - Scheckzahlung" - "Empfangsbestätigung - Beweissicherung" - "Verlorener Scheck - Beweislast - Grundsatz von Treu und Glauben"

7. Having regard to what is set out above, in the Board's judgement reasons of equity justify an order for apportionment of costs in the present case.

Rule 63(1) EPC provides that "apportionment shall only take into consideration the expenses necessary to assure proper protection of the rights involved. The costs shall include the remuneration of the representatives of the parties". Bearing this in mind, and having carefully considered all the relevant circumstances of the case, the Board has decided to order an apportionment of costs by which the Appellant shall pay to the Respondent fifty per cent of the costs which were incurred by the Respondent's representative and charged to the Respondent in preparing and filing the reply to the appeal dated 22 December 1986.

Order

For these reasons, it is decided that:

The costs in the appeal procedure shall be apportioned so that the Appellant shall pay to the Respondent fifty per cent of the costs which were incurred by the Respondent's representative and charged to the Respondent in preparing and filing the Respondent's reply to the appeal dated 22 December 1986.

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 3 June 1988 T 128/87 - 3.2.1* (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: B. Delbecque
Members: O. Bossung
F. Gumbel

Patent proprietor/Respondent:
Krämer & Grebe GmbH & Co. KG
Opponent/Appellant: MULTIVAC KG

Headword: Lost cheque/MULTIVAC

Article: 108, 117 EPC; 8(1) (c) Rules relating to Fees

Keyword: "Fee for appeal - Payment by cheque" - "Acknowledgement of receipt - Conservation of evidence" - "Lost cheque - Burden of proof - Principle of good faith"

recours et plus de deux ans après l'expiration du délai d'opposition).

7. Considérant ce qui précède, la Chambre estime que l'équité exige de prescrire une répartition des frais dans la présente affaire.

La règle 63(1) CBE précise: "La répartition ne peut prendre en considération que les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause. Les frais incluent la rémunération des représentants des parties". Sur cette base, et compte dûment tenu de toutes les circonstances pertinentes de l'affaire, la Chambre a décidé de prescrire une répartition des frais prévoyant que la requérante paiera à l'intimée cinquante pour cent des frais occasionnés au représentant de l'intimée et portés dans les honoraires de celui-ci pour la préparation et l'envoi de la réponse en date du 22 décembre 1986 au présent recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Aux fins de la répartition des frais de la procédure de recours, la requérante paiera à l'intimée cinquante pour cent des frais occasionnés au représentant de l'intimée et portés dans les honoraires de celui-ci pour la préparation et l'envoi de la réponse de l'intimée au recours, en date du 22 décembre 1986.

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 3 juin 1988 T 128/87 - 3.2.1* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque
Membres: O. Bossung
F. Gumbel

Titulaire du brevet/intimé:
Krämer & Grebe GmbH & Co. KG
Opposant/requérant: MULTIVAC KG

Référence: Perte d'un chèque/
MULTIVAC

Articles: 108, 117; 8(1) c) du règlement relatif aux taxes

Mot clé: "Taxe de recours - paiement par chèque" - "Accusé de réception - conservation de la preuve" - "Perte d'un chèque - charge de la preuve - principe de la bonne foi"

¹⁾ Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

¹⁾ This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

¹⁾ 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 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.