

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.2  
vom 2. August 1988  
T 197/88- 3.3.2  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon  
Mitglieder: R. Schulte  
G. Szabo

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
Imperial Chemical Industries PCL**

**Stichwort: Fortsetzung des  
Einspruchsverfahrens/ICI**

**Artikel: 113 (1), 114 (1) EPÜ**

**Regel: 58 (4), 60 (2), 67 EPÜ**

**Schlagwort: "Einspruchsverfahren -  
Fortsetzung im Interesse der  
Öffentlichkeit nach Zurücknahme des  
Einspruchs" - "Rückzahlung der  
Beschwerdegebühr (bejaht) -  
Verletzung des rechtlichen Gehörs"**

*Leitsätze*

*I. Wird ein Einspruch nach Absendung der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ zurückgenommen, so sollte die Einspruchsabteilung das Einspruchsverfahren im Interesse der Öffentlichkeit grundsätzlich von Amts wegen fortsetzen (im Anschluß an die Entscheidung T 156/84, "Druckwechseladsorption/AIR PRODUCTS", Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe, ABI. EPA 1988, 372).*

*II. Die Beschwerdegebühr muß zurückgezahlt werden, wenn einem Beteiligten keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden ist und dies einer Verletzung des Artikels 113 (1) EPÜ gleichkommt.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 3 890 wurde am 26. Januar 1983 erteilt. Am 19. August 1983 wurde dagegen Einspruch eingelegt. Die Einsprechende beantragte den Widerruf des Patents mit der Begründung, daß dessen Gegenstand die Erfordernisse der Patentierbarkeit nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ nicht erfülle.

II. Am Ende der mündlichen Verhandlung vom 26. Juni 1985 teilte der Vorsitzende den Beteiligten mit, daß die Einspruchsabteilung das Patent in geändertem Umfang auf der Grundlage der am 14. Juni 1985 eingereichten und in der mündlichen Verhandlung geänderten Hilfsansprüche aufrechtzuerhalten beabsichtige. Die Patentinhaberin wurde aufgefordert, eine an die neuen Ansprüche angepaßte Beschreibung einzureichen. Sie kam dieser Anforderung nach und reichte zur Beschreibung geänderte Seiten ein.

III. Am 10. Januar 1986 erging eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ. Die Einsprechende teilte der Einspruchsabteilung daraufhin mit, daß die neuen Ansprüche die Erfordernisse des Artikels 100 b) EPÜ nicht erfüllten, während die Patentinhaberin der geänderten Fassung des Patents zustimmte. Wegen der Einwände der Einsprechenden setz-

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.2 dated  
2 August 1988  
T 197/88 - 3.3.2  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon  
Members: R. Schulte  
G. Szabo

**Patent proprietor/Appellant:  
Imperial Chemical Industries PLC**

**Headword: Continuation of  
opposition proceedings/ICI**

**Article: 113(1), 114(1) EPC**

**Rule: 58(4), 60(2), 67 EPC**

**Keyword: "Opposition proceedings -  
continuation in the public interest after  
withdrawal of opposition" -  
"Reimbursement of appeal fee (yes) -  
violation of the right to be heard"**

*Headnote*

*I. If an opposition is withdrawn after the dispatch of the communication pursuant to Rule 58(4) EPC, the opposition proceedings should, in principle, be continued by the Opposition Division of its own motion in the public interest (Decision T 156/84, "Pressure swing adsorption/AIR PRODUCTS", point 3.5 of the Reasons, OJ EPO 1988, 372).*

*II. The appeal fee has to be reimbursed if the failure to give a party an opportunity to present his comments amounts to a breach of the requirements of Article 113(1) EPC.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 3 890 was granted on 26 January 1983. A notice of opposition to this European patent was filed on 19 August 1983. The Opponent requested that the patent be revoked since its subject-matter failed to meet the requirements of patentability according to Articles 52 to 57 EPC.

II. At the end of the oral proceedings held on 26 June 1985 the Chairman informed the parties that the Opposition Division intended to maintain the patent in amended form on the basis of the auxiliary claims submitted on 14 June 1985 and modified during oral proceedings. The Patentee should submit an amended description brought into agreement with the new claims. The Patentee complied with this decision and submitted amended pages of the description.

III. On 10 January 1986 a Communication pursuant to Rule 58(4) EPC was dispatched. The Opponent informed the Opposition Division that the new claim does not meet the requirements of Article 100(b) EPC, whereas the Patentee agreed with the amended form of the patent. Because of the objections of the Opponent, the Opposi-

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.2, en  
date du 2 août 1988  
T 197/88 - 3.3.2  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon  
Membres: R. Schulte  
G. Szabo

**Titulaire du brevet/requérant:  
Imperial Chemical Industries PLC**

**Référence: Poursuite de la  
procédure d'opposition/ICI**

**Article: 113(1), 114(1) CBE**

**Règle: 58(4), 60(2), 67 CBE**

**Mot-clé: "Procédure d'opposition  
poursuite de la procédure dans  
l'intérêt du public après le retrait de  
l'opposition" - "Remboursement de la  
taxe de recours (oui) - violation du  
droit des parties à être entendues"**

*Sommaire*

*I. Si une opposition est retirée alors que la notification prévue à la règle 58(4) CBE a déjà été envoyée, la division d'opposition doit en tout état de cause, dans l'intérêt du public, poursuivre d'office la procédure d'opposition (cf. décision T 156/84, "Adsorption sous pression alternée/AIR PRODUCTS", point 3.5 des motifs, JO OEB 1988, 372).*

*II. S'il n'a pas été donné à l'une des parties la possibilité de présenter ses observations et que, de ce fait, les conditions énoncées à l'article 113(1) CBE n'ont pas été respectées, la taxe de recours doit être remboursée.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 3 890 a été délivré le 26 janvier 1983. Une opposition contre ce brevet a été formée le 19 août 1983. L'opposante sollicitait la révocation du brevet au motif que son objet ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la brevetabilité, telles qu'exposées aux articles 52 à 57 CBE.

II. A l'issue de la procédure orale tenue le 26 juin 1985, le président a annoncé aux parties que la division d'opposition avait l'intention de maintenir le brevet sous une forme modifiée, en se fondant sur les revendications déposées à titre subsidiaire le 14 juin 1985, puis modifiées durant la procédure orale. Il était demandé à la titulaire du brevet de présenter une description modifiée, tenant compte des nouvelles revendications. La titulaire du brevet s'est conformée à cette décision et a produit des pages modifiées de la description.

III. Le 10 janvier 1986, a été envoyée la notification visée à la règle 58(4) CBE. L'opposante a répondu en signalant à la division d'opposition que les nouvelles revendications ne satisfaisaient pas aux conditions énoncées à l'article 100 b) CBE, mais la titulaire du brevet a déclaré pour sa part qu'elle acceptait le brevet tel que modifié. En raison des

te die Einspruchsabteilung das Einspruchsverfahren mit einem Bescheid nach Artikel 101 (2) und Regel 58 (1) bis (3) EPÜ fort. Die Patentinhaberin wurde aufgefordert, zu den Einwänden der Einsprechenden Stellung zu nehmen; sie kam dieser Aufforderung mit Schreiben vom 9. Dezember 1986 nach.

IV. Am 5. November 1986 nahm die Einsprechende ihren Einspruch schriftlich zurück. Am 26. Januar 1988 stellte die Einspruchsabteilung das Einspruchsverfahren mit der Begründung ein, daß die Einsprechende den Einspruch zurückgenommen habe und das Europäische Patentamt somit beim gegenwärtigen Stand der Dinge keine Veranlassung sehe, das Verfahren von Amts wegen fortzusetzen. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin am 15. März 1988 unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr eine begründete Beschwerde ein. Sie sei nämlich sehr daran interessiert, daß das Patent im geänderten Umfang aufrechterhalten werde, weil sie sichergehen wolle, daß die Ansprüche rechtlich Bestand hätten, und sie eine Überschneidung oder Kollision mit ihrer europäischen Patentanmeldung EP-A-1 473 ausschließen wolle.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Gemäß Regel 60 (2) Satz 2 EPÜ kann das Einspruchsverfahren auch von Amts wegen fortgesetzt werden, wenn der Einspruch zurückgenommen wird. Der Wortlaut dieser Bestimmung zeigt in allen drei Fassungen, daß es im Ermessen des Europäischen Patentamts liegt, ein Einspruchsverfahren nach Zurücknahme des Einspruchs fortzusetzen. Bei der Ausübung dieses Ermessens ist den Interessen der Öffentlichkeit, des Patentinhabers und des Europäischen Patentamts angemessene Rechnung zu tragen.

3.1 In der angefochtenen Entscheidung hat die Einspruchsabteilung die Auffassung vertreten, daß nach Lage der Dinge für das Amt keine Veranlassung bestehe, das Verfahren von Amts wegen fortzusetzen. Diese Feststellung wurde nicht näher begründet. Im Gegensatz zur Einspruchsabteilung ist die Kammer der Auffassung, daß im vorliegenden Fall ausreichende Gründe für eine Fortsetzung des Verfahrens gegeben sind.

3.2 Nach Zurücknahme eines Einspruchs sollte das Verfahren fortgesetzt werden, wenn es dem Verfahrensstand nach voraussichtlich ohne zusätzliche Hilfe des Einsprechenden und ohne aufwendige Ermittlungen der Einspruchsabteilung zu einer Beschränkung oder zum Widerruf des europäischen Patents führen wird (s. Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, D-VII, 6.2 und 6.3). Unter diesen Umständen fällt die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens unter die allgemeine Verpflichtung des Europäischen Patentamts gegenüber der Öffentlichkeit, keine Patente aufrecht-

tion Division in a communication pursuant to Article 101(2) and Rule 58(1) to (3) EPC resumed the opposition proceedings. The Patentee was invited to file observations in response to the objections raised by the Opponent, which the Patentee filed with his letter dated 9 December 1986.

IV. With a letter dated 5 November 1986 the Opponent withdrew his opposition. On 26 January 1988 the Opposition Division gave a decision which terminated the opposition proceedings because the Opponent had withdrawn the opposition and the European Patent Office had no cause to continue the proceedings of its own motion as the file now stood. Against this decision the Patentee filed on 15 March 1988 a combined Notice of Appeal and Statement of Grounds and simultaneously paid the appeal fee. The Patentee stressed that he was highly interested in maintaining the patent in the amended form because he wished to be sure that the claims were valid and avoid both ambiguity and conflict with his European patent application EP-A-1 473.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. According to Rule 60(2), second sentence EPC, "opposition proceedings may be continued" by the European Patent Office of its own motion when an opposition is withdrawn. The wording of the provision in all three official languages shows that the European Patent Office has a certain discretion to continue opposition proceedings after withdrawal of the opposition. This discretion should be exercised in a fair way, taking into account the interests of the public, the Patentee and the European Patent Office.

3.1 In the decision under appeal, the Opposition Division took the view that as the case stood, there was no reason for the Office to continue the proceedings of its own motion. Detailed grounds for this statement were not given. In contrast to the Opposition Division, the Board considers that there are in this case sufficient reasons for continuation of the proceedings.

3.2 After withdrawal of an opposition, the opposition proceedings should be continued if they have reached such a stage that they are likely to result in a limitation or revocation of the European patent without further assistance from the Opponent and without the Opposition Division itself having to undertake extensive investigations (see Guidelines for examination in the European Patent Office part D, chapter VII, 6.2 and 6.3). The continuation of the opposition proceedings under these circumstances corresponds to the general duty of the European Patent Office vis-à-vis the public, not to maintain patents which it

objections soulevées par l'opposante, la division d'opposition a, dans une notification émise conformément à l'article 101(2) et à la règle 58(1), (2) et (3) CBE, signalé qu'elle reprenait la procédure d'opposition. La titulaire du brevet a été invitée à présenter ses observations en réponse aux objections de l'opposante, ce qu'elle a fait dans une lettre du 9 décembre 1986.

IV. Par lettre en date du 5 novembre 1986, l'opposante a déclaré qu'elle retirait son opposition. Le 26 janvier 1988, compte tenu du retrait de l'opposition, et l'OEB n'ayant aucune raison, en l'état du dossier, de poursuivre d'office la procédure, la division d'opposition a décidé de clore la procédure d'opposition. Le 15 mars 1988, la titulaire du brevet s'est pourvue contre cette décision et a produit simultanément un mémoire dans lequel étaient exposés les motifs de son recours; la taxe de recours a été acquittée à la même date. La titulaire du brevet a souligné qu'elle accordait une grande importance à ce que son brevet soit maintenu sous sa forme modifiée, car elle voulait être sûre que ses revendications soient valables et éviter toute ambiguïté et tout risque d'interférence avec sa demande de brevet européen EP-A-1 473.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable

2. Il est stipulé à la deuxième phase de la règle 60(2) CBE, que "la procédure d'opposition peut être poursuivie" d'office par l'OEB en cas de retrait de l'opposition. Telle qu'elle est formulée dans les trois langues officielles, cette disposition signifie que l'Office européen des brevets dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lorsqu'il décide de poursuivre la procédure d'opposition après le retrait de l'opposition. L'OEB doit user de façon équitable de ce pouvoir, et tenir compte à la fois des intérêts du public, de ceux du titulaire du brevet, et des siens propres.

3.1 Dans la décision faisant l'objet du recours, la division d'opposition a estimé que, en l'état du dossier, il n'y avait aucune raison pour que l'OEB poursuive d'office la procédure. Elle a omis d'exposer dans le détail les motifs l'ayant conduite à une telle conclusion. Contrairement à la division d'opposition, la Chambre considère que, dans la présente espèce, un nombre suffisant de raisons plaident en faveur de la poursuite de la procédure.

3.2 En cas de retrait de l'opposition, la procédure d'opposition doit être poursuivie si, en l'état du dossier, il est probable qu'elle entraînera, sans aide supplémentaire de l'opposant et sans que la division d'opposition soit obligée de procéder à de coûteuses investigations, une limitation ou une révocation du brevet européen (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie D, chapitre VII, 6.2 et 6.3). Dans ces conditions, l'Office doit poursuivre la procédure d'opposition, puisqu'il est tenu d'une manière générale vis-à-vis du public de ne pas maintenir des brevets qu'il juge juridi-

zuerhalten, von denen es überzeugt ist, daß sie nicht oder nur mit den erforderlichen Beschränkungen rechtsbeständig sind (s. T 156/84, Druckwechseladsorption/AIR PRODUCTS, Nummer 3.5, ABl. EPA 1988, 372).

3.3 Angesichts dieser Verpflichtung sollte das Europäische Patentamt das Einspruchsverfahren grundsätzlich fortsetzen, wenn vor der Zurücknahme des Einspruchs bereits eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ an die Beteiligten ergangen ist. Diese Mitteilung beweist nämlich, daß die Einspruchsabteilung der festen Überzeugung war, daß das europäische Patent in der erteilten Fassung nicht aufrechterhalten werden könne. Unter diesen Umständen liegt es im Interesse der Öffentlichkeit, das Einspruchsverfahren nach einer Zurücknahme des Einspruchs auch dann fortzusetzen, wenn der Patentinhaber mit der vom Europäischen Patentamt vorgeschlagenen geänderten Fassung nicht einverstanden ist; dies gilt um so mehr, wenn der Patentinhaber - wie im vorliegenden Fall - seine Zustimmung dazu ausdrücklich erklärt hat.

3.4 Deshalb muß die angefochtene Entscheidung, mit der das Einspruchsverfahren eingestellt wurde, aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückverwiesen werden.

4. Gemäß Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und "die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht". Die Einspruchsabteilung hat der Patentinhaberin keine Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben, bevor sie die Entscheidung zur Einstellung des Einspruchsverfahrens verkündete. Dies kommt einer Verletzung des Artikels 113(1) EPÜ gleich, weil sich die angefochtene Entscheidung auf Gründe stützte, zu denen sich die Patentinhaberin nicht hatte äußern können. Die Überrumpelung eines Beteiligten stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar. Die Kammer hält es daher für billig, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Einspruchsverfahren fortzusetzen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

is convinced are not legally valid at all or with necessary limitations only (see T 156/84, Pressure swing adsorption/AIR PRODUCTS, paragraph 3.5, OJ EPO 1988, 372).

3.3 In the light of this obligation the European Patent Office should, in principle, continue opposition proceedings when a communication pursuant to Rule 58(4) EPC was already sent to the parties before the opposition was withdrawn. The dispatch of the communication shows clearly that the Opposition Division was of the definite opinion that the European patent could not be maintained in the granted form. Under these circumstances it is in the public interest to continue the opposition proceedings after the withdrawal of the opposition even if the Patentee would have disagreed with the amended text proposed by the European Patent Office, all the more so in this case where the Patentee explicitly declared his agreement.

3.4 Therefore the decision under appeal terminating the opposition proceedings has to be set aside and the case has to be remitted to the first instance.

4. In accordance with Rule 67 EPC, reimbursement of an appeal fee shall be ordered when a Board deems an appeal to be allowable "if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation". The Opposition Division did not give the Patentee the possibility of filing his observations before announcing the decision terminating the opposition proceedings. This failure amounted to a breach of the requirements of Article 113(1) EPC because the contested decision was based on grounds on which the Patentee did not have an opportunity to present his comments. To take a party by surprise means a substantial procedural violation in the meaning of Rule 67 EPC. The Board considers therefore, that it is equitable to order reimbursement of the appeal fee.

#### Order

**For these reasons, it is decided that:**

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to continue the opposition proceedings.
3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

quement non valables, ou de les maintenir uniquement à condition d'y apporter les limitations nécessaires (cf. décision T 156/84, Adsorption sous pression alternée/AIR PRODUCTS, point 3.5 des motifs, JO OEB 1988, 372).

3.3 Etant donné cette obligation générale, l'Office européen des brevets doit en tout état de cause poursuivre la procédure d'opposition lorsqu'une notification établie conformément à la règle 58(4) CBE a déjà été envoyée aux parties avant la date à laquelle l'opposition a été retirée. Le fait que cette notification ait été envoyée montre clairement que la division d'opposition était convaincue de l'impossibilité de maintenir le brevet européen tel qu'il avait été délivré. Dans ces conditions, il est de l'intérêt du public que la procédure d'opposition se poursuive après le retrait de l'opposition, même si la titulaire du brevet n'était pas d'accord avec les modifications proposées par l'Office européen des brevets, et à plus forte raison du moment que, comme c'est le cas en l'occurrence, elle a explicitement marqué son accord.

3.4 Aussi convient-il d'annuler la décision de mettre fin à la procédure d'opposition, objet du présent recours, et de renvoyer l'affaire devant la première instance.

4. La règle 67 CBE dispose que le remboursement de la taxe de recours est ordonné "lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure". Avant de prendre la décision de clore la procédure d'opposition, la division d'opposition n'a pas donné à la titulaire du brevet la possibilité de présenter ses observations et a enfreint de ce fait l'article 113(1) CBE, dans la mesure où la décision contestée a été fondée sur des motifs au sujet desquels la titulaire du brevet n'a pas pu prendre position. Prendre une partie par surprise constitue un vice substantiel de procédure au sens où l'entend la règle 67 CBE. La Chambre juge donc équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours.

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour qu'elle poursuive la procédure d'opposition.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.