

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen
2. ...
3. Der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Kostenerstattung wird zurückgewiesen.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is dismissed.
2. ...
3. The respondents' application for costs is rejected.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

- 1 Le recours est rejeté.
2. ...
3. La requête de l'intimé en remboursement des frais est rejetée

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 22. Februar 1990 T 716/89 - 3.3.2 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: A. Nuss
R. Schulte

Patentinhaber/Beschwerdeführer: UNILEVER PLC und UNILEVER NV
Einsprechender/Beschwerdegegner: Unilever PLC

Stichwort: rechtliches Gehör/ UNILEVER

Artikel: 113 (1), 101 (2) EPÜ

Regel: 57 (1) und (3), 58 EPÜ

Schlagwort: "rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren" - "Einsprechender ist Patentinhaber" - "Einspruch wird dem Patentinhaber mitgeteilt"

Leitsatz

Der Grundsatz, wonach die Beteiligten in einem ordnungsgemäßen Verfahren Anspruch auf rechtliches Gehör haben, erfordert es, daß dem Patentinhaber gemäß Regel 57(1) EPÜ ein Einspruch mitgeteilt wird, bevor die Entscheidung zum Widerruf des Patents ergeht; dies gilt auch dann, wenn der Patentinhaber selbst der Einsprechende ist

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Entscheidung vom 25. Januar 1988 wurde das europäische Patent Nr. 165 001 für die benannten Vertragsstaaten DE, FR, GB, IT und SE auf die am 4. Juni 1985 eingereichte Euro-PCT-Anmeldung Nr. 85 303 946.9 erteilt.

II. Mit Bescheid vom 13. April 1988 wurde entsprechend Regel 20 EPÜ mitgeteilt, daß das europäische Patent wie beantragt mit Wirkung vom 25. Januar 1988 vom früheren Patentinhaber für den benannten Vertragsstaat GB auf UNILEVER PLC, London und für die benannten Vertragsstaaten DE, FR, IT und SE auf UNILEVER NV, Rotterdam übertragen und daß der Rechtsübergang in das europäische Patentregister

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 22 February 1990 T 716/89 - 3.3.2 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: A. Nuss
R. Schulte

Patent proprietor/Appellant: UNILEVER PLC and UNILEVER NV
Opponent/Respondent: UNILEVER PLC

Headword: Right to be heard/ UNILEVER

Article: 113(1), 101(2) EPC

Rule: 57(1) and (3) and 58 EPC

Keyword: "Right to be heard in opposition proceedings" - "Opponent being the proprietor" - "Communication of opposition to proprietor"

Headnote

The principle that parties have a right to be heard in accordance with due process of law requires that under Rule 57(1) EPC an opposition must be communicated to the patent proprietor before a decision is taken to revoke the patent, even where the proprietor is himself the opponent.

Summary of Facts and Submissions

I. By a decision of 25 January 1988 European patent No. 165 001 was granted for designated Contracting States DE, FR, GB, IT and SE on the basis of Euro-PCT patent application No. 85 303 946.9 filed on 4 June 1985.

II. In a communication dated 13 April 1988 notice was given in accordance with Rule 20 EPC that the European patent had as requested been transferred with effect from 25 January 1988 from the previous proprietors to UNILEVER PLC, London, in respect of designated Contracting State GB and to UNILEVER NV, Rotterdam, in respect of designated Contracting States DE, FR, IT and SE, and that the

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2 en date du 22 février 1990 T 716/89 - 3.3.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: A. Nuss
R. Schulte

Titulaire du brevet/requérant: UNILEVER PLC et UNILEVER NV
Opposant/intimé: UNILEVER PLC

Référence: Droit d'être entendu/ UNILEVER

Article: 113(1), 101(2) CBE

Règle: 57(1) et (3), 58 CBE

Mot-clé: "Droit d'être entendu au cours de la procédure d'opposition" - "Opposant titulaire du brevet" - "Notification de l'opposition au titulaire"

Sommaire

Le postulat selon lequel les parties ont le droit d'être entendues conformément au principe du contradictoire veut qu'en vertu de la règle 57(1) CBE, toute opposition formée soit notifiée au titulaire du brevet avant que ne soit prise la décision de révoquer le brevet, même si le titulaire est l'opposant

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision du 25 janvier 1988, le brevet européen n° 165 001 a été délivré pour les Etats contractants désignés DE, FR, GB, IT et SE sur la base de la demande de brevet euro-PCT n° 85 303 946.9 déposée le 4 juin 1985.

II. Par notification en date du 13 avril 1988, il a été signalé, conformément à la règle 20 CBE, que le brevet européen a été transféré comme requis des titulaires précédents, avec effet au 25 janvier 1988, à UNILEVER PLC, Londres, en ce qui concerne l'Etat contractant désigné GB, et à UNILEVER NV, Rotterdam, pour ce qui est des Etats contractants désignés DE, FR, IT et SE, et que ce transfert a été inscrit au Re-

eingetragen und im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wurde.

III. Mit Schreiben vom 23. November 1988 legte UNILEVER PLC, London gegen das europäische Patent Einspruch ein und beantragte dessen Widerruf für die benannten Vertragsstaaten DE, FR, GB und IT. Gleichzeitig entrichtete sie die Einspruchsgebühr. In ihrer Begründung nannte die Einsprechende die am 21. August 1985 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 151 783 mit einer US-Priorität vom 27. Januar 1984, in der die Vertragsstaaten BE, DE, FR, GB und IT benannt waren.

IV. Mit Entscheidung vom 7. September 1989 widerrief die Einspruchsabteilung das europäische Patent Nr. 165 001 für die benannten Vertragsstaaten DE, FR, GB und IT und hielt es für den benannten Vertragsstaat SE in unveränderter Form aufrecht.

V. Die Einsprechende (UNILEVER PLC) und die Mitinhaberin (UNILEVER NV) legten am 3. November 1989 per Telekopie gegen den Widerruf des Patents Beschwerde ein. In der Beschwerdebegründung erklärten sie, daß sie kurz nach der Patenterteilung eine einschlägige Vorbeschreibung gefunden hätten und ihr Patent gegenüber dieser abgrenzen wollten, um so ein solides Patent mit engerem Umfang zu erhalten. Die Änderungen, die erwogen worden seien, seien nicht zusammen mit der Einspruchsbegründung eingereicht worden, da sonst Dritte aufgrund anderer Vorbeschreibungen Einspruch einlegen könnten. Was weitere Änderungen erforderlich gemacht hätte, man habe erwartet, daß die Einspruchsabteilung den üblichen Weg gehen und die Beteiligten zur Einreichung von Stellungnahmen auffordern würde (Art. 101 (2), R. 57 (1) und (3) sowie 58 EPÜ). Stattdessen habe sie den Widerruf beschlossen, ohne sich vorher mit den Beteiligten in Verbindung zu setzen. Die angefochtene Entscheidung sollte daher aufgehoben und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden. Ferner sollte die Sache mit den am 5. Januar 1990 zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten geänderten Ansprüchen an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden.

Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde entspricht Artikel 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2 Gemäß Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Regel 57 (1) EPÜ wendet diesen Grundsatz ausdrücklich auf Einspruchsverfahren an: Die Einspruchsabteilung teilt dem Patentinhaber

transfer had been recorded in the Register of European Patents and published in the European Patent Bulletin.

III. In a letter filed on 23 November 1988 UNILEVER PLC, London, filed opposition to the European patent, calling for its revocation insofar as it designated the Contracting States DE, FR, GB and IT. The opposition fee was paid at the same time. In their statement of grounds the opponents cited European patent application No. 151 783 published on 21 August 1985 with US priority from 27 January 1984 and designating the Contracting States, BE, DE, FR, GB and IT

IV. By a decision of 7 September 1989 the Opposition Division revoked European patent No. 165 001 for designated Contracting States DE, FR, GB and IT, and maintained it unamended for designated Contracting State SE

V. The opponents (UNILEVER PLC) and the co-proprietors (UNILEVER NV) lodged an appeal on 3 November 1989 by telecopy against the decision to revoke the patent. In the grounds for their appeal they stated that shortly after the patent had been granted they had become aware of some relevant prior art, and wished to delimit their patent vis-à-vis that prior art in order to obtain a sound patent of narrower scope. Amendments which had been considered had not in fact been submitted with the statement of grounds for the opposition since it was possible that third parties might also file oppositions on the basis of other prior art, necessitating further amendments. The Opposition Division had been expected to follow the normal procedure and invite the parties to file observations (Article 101(2), Rules 57(1) and (3) and 58 EPC). Instead it had taken the decision to revoke without first contacting the parties. The contested decision ought therefore to be set aside and the appeal fee reimbursed. The case should also be remitted to the Opposition Division with the amended claims filed on 5 January 1990 together with the statement of grounds.

Reasons for the Decision

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

2. Under Article 113(1) EPC, decisions of the European Patent Office may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. Rule 57(1) EPC applies this principle specifically to opposition proceedings: the Opposition Division

giste européen des brevets et publié dans le Bulletin européen des brevets.

III Par lettre reçue le 23 novembre 1988, UNILEVER PLC, Londres, a formé opposition contre le brevet européen, demandant sa révocation pour les Etats contractants désignés DE, FR, GB et IT. La taxe d'opposition a été simultanément acquittée. Dans le mémoire exposant leurs motifs, les opposants ont cité la demande de brevet européen n° 151 783 publiée le 21 août 1985 et se référant à une priorité américaine du 27 janvier 1984, dans laquelle était désignés les Etats contractants BE, DE, FR, GB et IT.

IV. Par décision du 7 septembre 1989, la division d'opposition a révoqué le brevet européen n° 165 001 pour les Etats contractants désignés DE, FR, GB et IT, et l'a maintenu tel quel pour l'Etat contractant désigné SE.

V. Par télécopie en date du 3 novembre 1989, l'opposant (UNILEVER PLC) et le cotitulaire (UNILEVER NV) se sont pourvus contre la décision portant révocation du brevet. Dans leur exposé des motifs du recours, ils ont déclaré que peu après la délivrance du brevet, ils avaient trouvé un état de la technique pertinent, et souhaitaient délimiter leur brevet par rapport à celui-ci, de manière à obtenir un brevet solide de portée plus étroite. Les modifications envisagées n'avaient pas été jointes au mémoire exposant les motifs de l'opposition, car des tiers auraient également pu former opposition sur la base d'un autre état de la technique, rendant ainsi de nouvelles modifications nécessaires. Ils avaient escompté que la division d'opposition suivrait la procédure normale et inviterait les parties à présenter leurs observations (article 101(2), règles 57(1) et (3) et 58 CBE). Au lieu de quoi, elle a décidé de révoquer le brevet sans s'être auparavant mise en rapport avec les parties. Aussi la décision attaquée doit-elle être annulée et la taxe de recours remboursée. L'affaire doit également être renvoyée devant la division d'opposition avec les revendications modifiées déposées le 5 janvier 1990 en même temps que le mémoire exposant les motifs.

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. Aux termes de l'article 113(1) CBE, les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. La règle 57(1) CBE applique expressément ce principe à la procédure d'opposition: la division d'opposition notifie au

ber den Einspruch mit und fordert ihn auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme und gegebenenfalls Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen einzureichen. Die Einspruchsabteilung ist dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Die angefochtene Entscheidung zum Widerruf des Patents wurde unter Verletzung des rechtlichen Gehörs getroffen, auf das die Beteiligten in einem ordnungsgemäßen Verfahren Anspruch haben.

3. Gemäß einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 24. Juli 1985 (G 1/84, ABl. EPA 1985, 299) ist der Patentinhaber berechtigt, Einspruch gegen sein eigenes Patent einzulegen. Die Regel 57 (1) schreibt allgemein vor, daß die Einspruchsabteilung dem Patentinhaber den Einspruch mitteilt und ihn zur Stellungnahme auffordert. Sie sieht keine Ausnahme für den Fall vor, daß der Patentinhaber selbst der Einsprechende ist. Daher ist die Kammer der Auffassung, daß auch in diesem Fall der Patentinhaber über seinen eigenen Einspruch unterrichtet werden muß, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Dies ist wesentlicher Bestandteil des Grundsatzes, daß Beteiligte einen Anspruch auf rechtliches Gehör haben und daß niemandem ein Recht aberkannt werden darf, bevor er nicht Gelegenheit gehabt hat, als Rechtsinhaber - hier also als Patentinhaber - dazu Stellung zu nehmen.

4 Wie die angefochtene Entscheidung zeigt, hatte die Einspruchsabteilung irrtümlich angenommen, daß Einsprechende und Patentinhaberin ein und dieselbe Person seien. Hätte sie jedoch die Patentinhaberin vor ihrer Entscheidung zur Stellungnahme aufgefordert, so wäre der Irrtum - der offensichtlich auf die große Ähnlichkeit der Namen der beiden Patentinhaberinnen zurückzuführen ist - entdeckt worden. Dies zeigt, wie wichtig es ist, allen Beteiligten rechtliches Gehör zu gewähren, bevor eine nachteilige Entscheidung getroffen wird.

5. Im vorliegenden Fall besteht kein Zweifel darüber, daß die Einspruchsabteilung gemäß Regel 57 (1) EPÜ verpflichtet gewesen wäre, den Einspruch den Patentinhaberinnen mitzuteilen, bevor sie die Entscheidung zum Widerruf des Patents traf, da die Einsprechende entgegen ihrer fälschlichen Annahme nicht die alleinige Inhaberin war. Selbst wenn also die Einspruchsabteilung es für unnötig hielt, den Einspruch gemäß Regel 57 (1) EPÜ der einsprechenden Patentinhaberin (UNILEVER PLC) mitzuteilen, hätte sie ihn doch zumindest der zweiten Patentinhaberin (UNILEVER NV) - die keinen Einspruch eingelegt hatte - mitteilen und sie zur Stellungnahme auffordern müssen. Außerdem hatte die Einspre-

shall communicate the opposition to the proprietor of the patent and shall invite him to file his observations and to file amendments, where appropriate, to the description, claims and drawings within a fixed period. The Opposition Division failed to meet this obligation. The contested decision to revoke the patent was in breach of the right of parties to be heard in accordance with due process of law.

3. According to a decision of the Enlarged Board of Appeal dated 24 July 1985 (G 1/84, OJ EPO 1985, 299) the patent proprietor himself is entitled to file opposition to his own patent. Rule 57(1) EPC lays down in general terms that the Opposition Division shall communicate the opposition to the proprietor of the patent and invite him to file his observations. It does not provide for any exception to this obligation where the proprietor himself is the opponent. The Board therefore considers that even in these circumstances the proprietor must be informed of his own opposition before any decision is taken. This is a fundamental requirement of the principle that parties have the right to be heard in accordance with due process of law and that no person may be deprived of a right without first having the opportunity to comment in his capacity as holder of that right - in this case as proprietor of the patent.

4 As the contested decision shows, the Opposition Division had erroneously assumed opponent and proprietor to be one and the same. If, nevertheless, it had invited the proprietors to comment before taking its decision, the error - obviously due to the close similarity of the two proprietors' names - would have been corrected. This shows how important it is to grant all parties the right to be heard before delivering an unfavourable decision.

5. In the present case there can be no doubt that the Opposition Division was obliged under Rule 57(1) EPC, before delivering its decision to revoke the patent, to communicate the opposition to the proprietors - the opponent, contrary to its false assumption, not being the sole proprietor. Thus even if the Opposition Division thought it unnecessary to communicate the opposition under Rule 57(1) EPC to the proprietor filing the notice of opposition (UNILEVER PLC), it ought nevertheless to have communicated it at least to the second proprietor (UNILEVER NV) - who had not lodged an opposition - and invited them to file their observations. Furthermore, the opponent stated in its notice of opposition that

titulaire du brevet l'opposition formée et l'invite, dans un délai qu'elle lui impartit, à présenter ses observations et à soumettre, s'il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins. Or, la division d'opposition a failli à cette obligation. La décision attaquée de révoquer le brevet porte atteinte aux droits des parties à être entendues, conformément au principe du contradictoire.

3. Conformément à une décision de la Grande Chambre de recours en date du 24 juillet 1985 (G 1/84, JO OEB 1985, 299), le titulaire d'un brevet peut faire opposition à son propre brevet. La règle 57(1) CBE dispose en termes généraux que la division d'opposition doit notifier au titulaire du brevet l'opposition formée et l'inviter à présenter ses observations. Il ne prévoit aucune exception à cette obligation au cas où le titulaire du brevet est lui-même l'opposant. Aussi la chambre estime-t-elle que, même dans ces conditions, le titulaire doit être mis au courant de sa propre opposition avant qu'une décision ne soit prise. Il s'agit là d'un élément fondamental de la règle selon laquelle toute partie a le droit d'être entendue conformément au principe du contradictoire, et que nul ne peut être privé d'un droit avant d'avoir auparavant eu l'occasion de s'exprimer en tant que détenteur dudit droit - en l'occurrence, en tant que titulaire du brevet.

4. Comme il ressort de la décision attaquée, c'est à tort que la division d'opposition a supposé que l'opposant et le titulaire du brevet étaient une seule et même personne. Or, si elle avait, avant de prendre une décision, invité les titulaires à présenter leurs observations, l'erreur - due manifestement à la similitude des noms des deux titulaires - aurait été réparée. Cela montre à quel point il est important d'accorder à toutes les parties le droit d'être entendues avant qu'une décision défavorable ne soit rendue.

5. En l'espèce, il ne fait aucun doute que la division d'opposition était tenue, en vertu de la règle 57(1) CBE, de notifier l'opposition formée aux titulaires - l'opposant, contrairement à ce qu'elle avait supposé à tort, n'étant pas le seul titulaire - avant de rendre sa décision portant révocation du brevet. Ainsi, même si la division d'opposition estimait inutile de notifier l'opposition au titre de la règle 57(1) CBE au titulaire ayant formé l'opposition (UNILEVER PLC), il aurait néanmoins été de son devoir de la notifier au moins au second titulaire (UNILEVER NV) - qui lui, n'a pas formé opposition - et de les inviter à présenter leurs observations. En outre, l'opposant a déclaré dans son acte d'opposition qu'il convenait

chende in der Einspruchsschrift erklärt, daß das Patent widerrufen werden sollte, "wenn keine Änderung erfolgt, die diese Vorbeschreibung entkräftet". Dies zeigt, daß die Einsprechende vor einer endgültigen Entscheidung eine Mitteilung des Amtes erwartete. Da keine solche Mitteilung erfolgt ist, verstößt die Entscheidung gegen Regel 57 (1) EPÜ; die angefochtene Entscheidung ist somit aufzuheben und die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

6. Die Beschwerdegebühr ist gemäß Regel 67 EPÜ zurückzuzahlen, da die Verletzung des rechtlichen Gehörs einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens auf der Grundlage der am 5. Januar 1990 eingereichten geänderten Ansprüche an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

the patent "in the absence of an amendment to overcome this prior art" should be revoked. This shows that the opponent expected a communication from the Office before a final decision. Since it failed to do so, its decision is in breach of Rule 57(1) EPC and the contested decision must thus be set aside and the case remitted to the Opposition Division.

6. The appeal fee is to be reimbursed in accordance with Rule 67 EPC since a breach of the right to be heard in accordance with due process of law constitutes a substantial procedural violation.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division for continuation of the opposition proceedings on the basis of the amended claims filed on 5 January 1990.
3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

de révoquer le brevet "en l'absence de modifications invalidant cet état de la technique". Cela montre que l'opposant escomptait une notification de la part de l'Office avant une décision finale. Tel n'ayant pas été le cas, la décision de la division d'opposition contrevient aux dispositions de la règle 57(1) CBE, de sorte que la décision attaquée doit être annulée et l'affaire renvoyée devant la division d'opposition.

6. La taxe de recours doit être remboursée conformément à la règle 67 CBE, puisqu'une violation du droit d'être entendu conformément au principe de la contradiction constitue un grave vice de procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour poursuite de la procédure d'opposition sur la base des revendications modifiées déposées le 5 janvier 1990.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.