

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 23. März 1990 T 293/88 - 3.2.2* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G Szabo
Mitglieder: K. Stamm
O. Bossung

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
DAN-PAL Technical Plastic Industry for Building and Industry

Einsprechender/Beschwerdegegner: Röhm GmbH Chemische Fabrik

Stichwort: Lichtdurchlässige Wandplatten/DAN-PAL

Artikel: 56, 113 (1) und 114 (1) EPÜ

Schlagwort: "Einspruchsverfahren - Prüfung vom Einsprechenden nicht angefochtener Ansprüche - Rechte und Pflichten der Einspruchsabteilung" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (bejaht)"

Leitsatz

Die Einspruchsabteilung hat davon auszugehen, daß abhängige Ansprüche, die vom Einsprechenden zu keinem Zeitpunkt angefochten worden sind, prima facie gültig sind. Sie hat keinen Grund, an der Gültigkeit der vor der Erteilung erfolgten Prüfung nicht angefochtener Ansprüche zu zweifeln, sofern sich nicht aufgrund offensichtlicher technischer Sachverhalte, die berücksichtigt werden müssen, oder aufgrund des Vorbringens im Verfahren besondere Umstände ergeben (im Anschluß an die Entscheidung T 182/89, ABI. EPA 1991, 391)

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 50 462 wurde am 9. Januar 1985 mit einem unabhängigen und neun abhängigen Ansprüchen auf die am 12. Oktober 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung 81 304 745.3 erteilt.

II. Am 7. Oktober 1985 wurde gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und sein Widerruf wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragt. ...

III. Mit Entscheidung vom 26. April 1988 widerrief die Einspruchsabteilung das Patent wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit. ...

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der geänderten Ansprüche 1 bis 9 ...

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 23 March 1990 T 293/88 - 3.2.2* (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G. Szabo
Members: K. Stamm
O. Bossung

Patent proprietor/Appellant:
DAN-PAL Technical Plastic Industry for Building and Industry

Opponent/Respondent: Röhm GmbH Chemische Fabrik

Headword: Light transmitting wall panels/DAN-PAL

Article: 56, 113(1) and 114(1) EPC

Keyword: "Opposition procedure - Examination of claims not objected to by the Opponent - Power and obligation of the Opposition Division" - "Reimbursement of appeal fees (yes)"

Headnote

The Opposition Division should assume the prima facie validity of dependent claims which have not been objected to by the Opponent at any stage. The Opposition Division has no reason to doubt the validity of the examination of undisputed claims before grant unless specific circumstances have emerged in consequence of evident technical facts not to be neglected or submissions in the proceedings (following T 182/89, OJ EPO 1991, 391).

Summary of Facts and Submissions

I European patent No. 50 462 was granted on 9 January 1985 with one independent and nine dependent claims in response to European application No 81 304 745 3, filed on 12 October 1981

II. A Notice of Opposition was filed against the European patent on 7 October 1985. The revocation of the patent was requested on the grounds of lack of inventive step. ...

III. In its decision of 26 April 1988 the Opposition Division revoked the patent because of lack of inventive step. ...

VII. The Appellant requests the maintenance of the patent on the basis of amended Claims 1 to 9 ...

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 23 mars 1990 T 293/88 - 3.2.2* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G. Szabo
Membres: K. Stamm
O. Bossung

Titulaire du brevet/requérant:
DAN-PAL Technical Plastic Industry for Building and Industry

Opposant/Intimé: Röhm GmbH Chemische Fabrik

Référence: Plaques murales transparentes/DAN-PAL

Article: 56, 113(1) et 114(1) CBE

Mot-clé: "Procédure d'opposition - Examen de revendications non contestées par l'opposant - Droits et obligations de la Division d'opposition" - "Remboursement de la taxe de recours (oui)"

Sommaire

La division d'opposition doit supposer la validité a priori de revendications dépendantes qui n'ont jamais été contestées par l'opposant. Elle n'a pas de raison de mettre en doute la validité de l'examen avant délivrance de revendications non contestées, sauf lorsque se présentent des circonstances particulières découlant de faits techniques évidents et non négligeables, ou de moyens invoqués au cours de la procédure (cf décision T 182/89, JO OEB 1991, 391)

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 50 462, comportant une revendication indépendante et neuf revendications dépendantes, a été délivré le 9 janvier 1985 suite à la demande européenne n° 81 304 745 3 déposée le 12 octobre 1981.

II. Une opposition a été formée contre le brevet européen en date du 7 octobre 1985, demandant la révocation du brevet pour absence d'activité inventive. ...

III. Par décision en date du 26 avril 1988, la Division d'opposition a révoqué le brevet pour absence d'activité inventive. ...

VII. Le requérant a demandé le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 9 modifiées

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

* 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 d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

Außerdem beantragt die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines Verfahrensmangels.

Entscheidungsgründe

5. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

5.1 In ihrer Stellungnahme reichte die Patentinhaberin im Einspruchsverfahren hilfsweise einen Anspruchssatz ("A") mit geringfügigen Änderungen im Hinblick auf die Regel 29 (1) EPÜ und später einen zweiten Satz ("B") ohne weitere Änderungen der Hauptansprüche ein. Damit hielt sie am Gegenstand des Anspruchs 1 fest, ohne in diesem Stadium des Verfahrens Änderungen aufzunehmen. Von keiner der Beteiligten wurde eine mündliche Verhandlung beantragt, so daß die Einspruchsabteilung über diesen besonderen Punkt anhand der Anträge und der von der Patentinhaberin genehmigten Fassung entscheiden konnte

Die Patentinhaberin machte jedoch in ihrer Stellungnahme deutlich, daß sie die Aufrechterhaltung "mit den veröffentlichten **oder gegebenenfalls mit im Einspruchsverfahren noch festzulegenden, geänderten Ansprüchen**" beantragte

In ihrer Entscheidung, das Patent ohne vorherigen Bescheid zu widerrufen, läßt die Einspruchsabteilung außer acht, daß die Gültigkeit bisher gar nicht angefochten worden war und unter diesen Umständen billigerweise zumindest eine weitere Gelegenheit hätte geboten werden müssen, um auf diesen Sachverhalt einzugehen.

5.2 Im Einspruchsverfahren hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) lediglich die Gültigkeit der Ansprüche 1 bis 6 und 8 angefochten. Damit stand die Gültigkeit der Ansprüche 7, 9 und 10 im Verfahren gar nicht zur Debatte. Diese Ansprüche enthalten zusätzliche Merkmale, die in keinem Dokument offenbart waren und damit Gegenstände enthielten, die nicht unbedingt mit den anderen Merkmalen der strittigen, breiteren Ansprüche standen oder fielen.

Die Kammer ist in diesem Punkt der Auffassung, daß **die Einspruchsabteilung davon auszugehen hat, daß abhängige Ansprüche, die vom Einsprechenden zu keinem Zeitpunkt angefochten worden sind, prima facie gültig sind. Sie hat keinen Grund, an der Gültigkeit der vor der Erteilung erfolgten Prüfung der unbeanstandeten Ansprüche zu zweifeln, sofern sich nicht aufgrund offensichtlicher technischer Sachverhalte, die berücksichtigt werden müssen, oder aufgrund des Vorbringens im Verfahren besondere Umstände ergeben (vgl. auch Richtli-**

The Appellant also requests that in view of the procedural violation the fee be reimbursed.

Reasons for the Decision

5 Reimbursement of appeal fee

5.1 In its Counterstatement the Proprietor of the patent submitted in the opposition proceedings an auxiliary set of claims ("A"), with minor modifications in order to comply with Rule 29(1) EPC, and later on a second set ("B") without further modifications to the main claims. Thus, in effect, the proprietor defended the subject-matter of Claim 1 without introducing amendments at that level. No request for an oral proceeding was submitted by either of the parties, and the Opposition Division was therefore entitled to come to a conclusion on that particular point on the basis of the submissions and the text agreed by the proprietor

However, in his Counterstatement the Proprietor made it clear that he requested maintenance "with the claims as published **or with possible amended claims to be determined in the course of the opposition proceedings.**"

The decision of the Opposition Division to revoke the patent without issuing any communication in advance disregards the fact that validity at another level was not challenged at all, and a further opportunity to fall back at least to such position was reasonably to be expected in such circumstances.

5.2 During the opposition procedure the Respondent (Opponent) only challenged the validity of Claims 1 to 6 and 8. Thus, the validity of dependent Claims 7, 9 and 10 was not an issue raised in the proceedings. The features of these claims contain additional features which were not disclosed in any documents and were thereby representing subject-matter not necessarily standing or falling together with other features of broader claims under discussion.

It is the view of the Board in this respect that **the Opposition Division should assume the prima facie validity of dependent claims which have not been objected to by the Opponent at any stage. The Opposition Division has no reason to doubt the validity of the examination of undisputed claims before grant unless specific circumstances have emerged in consequence of evident technical facts not to be neglected or submissions in the proceedings (cf. also Guidelines D-V, 2).** It may also investigate the validity of such claims which are in the same category

Le requérant a également demandé que la taxe soit remboursée pour vice de procédure

Motifs de la décision

5. Remboursement de la taxe de recours

5.1 Dans le contre-mémoire, le titulaire du brevet a déposé, au cours de la procédure, un jeu de revendications à titre subsidiaire ("A") comportant de légères modifications pour satisfaire aux conditions prévues par la règle 29(1) CBE, ainsi que, ultérieurement, un second jeu ("B") sans autres modifications par rapport aux revendications principales. Ce faisant, il a donc défendu l'objet de la revendication 1 sans apporter de modification à ce stade. Aucune des parties n'ayant formulé de requête tendant à recourir à la procédure orale, la Division d'opposition a pu se prononcer sur ce point précis au vu des conclusions et du texte approuvé par le titulaire du brevet.

Toutefois, dans son contre-mémoire, le titulaire du brevet a clairement fait savoir qu'il demandait le maintien "**avec les revendications** telles que publiées **ou éventuellement modifiées** lors de la procédure d'opposition."

La décision de la Division d'opposition de révoquer le brevet sans notification préalable a été prise sans tenir compte du fait que la validité à un autre niveau n'était pas du tout contestée; dans ces circonstances, l'on aurait pu raisonnablement s'attendre à ce qu'une nouvelle possibilité soit au moins accordée pour revenir à cette position.

5.2 Pendant la procédure d'opposition, l'intimé (opposant) a seulement contesté la validité des revendications 1 à 6, et 8. La question de la validité des revendications dépendantes 7, 9 et 10 n'a donc pas été soulevée en cours de procédure. Les caractéristiques de ces revendications contiennent des éléments supplémentaires qui n'étaient divulgués dans aucun document et constituaient par conséquent des objets qui n'étaient pas nécessairement solidaires d'autres caractéristiques des revendications litigieuses.

De l'avis de la Chambre, il incombe à la Division d'opposition de supposer en pareil cas **la validité a priori des revendications dépendantes qui n'ont jamais été contestées par l'opposant. Elle n'a aucune raison de douter de la validité de l'examen des revendications non contestées, effectué avant délivrance, à moins qu'il ne se produises des circonstances particulières par suite de faits techniques évidents qui doivent être pris en compte ou de moyens invoqués au cours de la procédure (cf. aussi Directives D-V, 2).** En outre, elle peut, en vertu du

nien EPA D-V, 2). Außerdem steht es nach Artikel 114 (1) EPÜ in ihrem Ermessen, die Gültigkeit von Ansprüchen zu prüfen, die derselben Kategorie wie die im Einspruchsverfahren angefochtenen angehören, falls diese zwangsläufig und unmittelbar in Frage gestellt ist.

5.3 Die Sachlage im vorliegenden Fall unterscheidet sich von der der Entscheidung T 9/87, ABI. EPA 1989, 438, zugrunde liegenden; dort sprach die Kammer der Einspruchsabteilung die Pflicht und auch das Recht ab, zusätzliche Sachverhalte zu prüfen. In jenem Fall ging es jedoch um unangefochtene Ansprüche verschiedener Kategorien, die verschiedene Erfindungen betrafen, und nicht - wie im vorliegenden Fall - um Ansprüche, die sich lediglich auf abhängige, engere Aspekte desselben Gegenstands beziehen

5.4 Nach Artikel 113 (1) EPÜ ist es jedoch Aufgabe der Einspruchsabteilung, die Beteiligten auf solche in engem Zusammenhang stehenden zusätzlichen Gegenstände anzusprechen. In ihrem Bescheid hat sie die Beteiligten nicht auf ihre Auffassung bezüglich der - nicht angefochtenen - Ansprüche 7, 9 und 10 hingewiesen. Da keine konkreten Einwände der Prüfungsabteilung vorlagen und das Patent somit in diesem Stadium in geändertem Umfang hätte aufrechterhalten werden können, stellte die unterlassene Unterrichtung aller Beteiligten einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

...

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet

as those attacked in the opposition proceedings, within its own discretion under Article 114(1) EPC, provided their validity is necessarily and directly prejudiced.

5.3 The situation in the present case is distinguished from that in the decision of case T 9/87, OJ EPO 1988, 438, where the Board doubts the obligation and even the power of the Opposition Division to investigate further matters. That case related in fact to unattacked claims of a different category, involving inventions of a different kind, and not, as in the present case, to claims which relate only to dependent narrower aspects of the same subject-matter.

5.4 However, the onus of raising such closely related additional matter with the parties is on the Opposition Division under Article 113(1) EPC. It failed to point out, in a Communication to the parties, its position with regard to Claims 7, 9 and 10, which were not challenged. Since the patent might have been maintained in an amended form on the basis of such claims at that stage in the absence of specific objections on the part of the Examining Division, the failure to inform all concerned was a substantial procedural violation and a reimbursement of the appeal fee is justified.

Order

For these reasons it is decided that:

...

3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(1) CBE, examiner la validité des revendications appartenant à la même catégorie que celles qui sont attaquées dans la procédure d'opposition, pour autant que cette validité soit nécessairement et directement mise en cause.

5.3 La situation en la présente espèce est différente de celle de l'affaire T 9/87, JO OEB 1989, 438, où la Chambre met en doute l'obligation, et même le pouvoir conféré à la Division d'opposition, d'examiner d'autres éléments. L'affaire précitée concernait en fait des revendications non contestées d'une catégorie différente, portant sur des inventions d'un type différent et non pas, comme c'est le cas en l'espèce, des revendications touchant uniquement à des aspects dépendants plus restreints du même objet.

5.4 Cependant, en vertu de l'article 113(1) CBE, c'est à la Division d'opposition qu'il incombe d'aborder avec les parties ces éléments supplémentaires si étroitement liés. Dans sa notification aux parties, elle a omis de faire connaître son avis eu égard aux revendications 7, 9 et 10, non contestées. Etant donné qu'à ce stade le brevet aurait pu être maintenu sous une forme modifiée sur la base de ces revendications, en l'absence d'objections spécifiques de la Division d'examen, le fait de ne pas avoir informé toutes les parties concernées constitue un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

...

3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.