

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 14. August 1991
T 669/90 - 3.4.1***
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: H. J. Reich
U. G. Himmler

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
American Telephone and Telegraph Company

Einsprechender/Beschwerdegegner: Telefunken electronic GmbH

Stichwort: Aufforderung zur Stellungnahme/ATT

Artikel: 56, 101 (2), 113 (1), 125 EPÜ
Regel: 67 EPÜ

Schlagwort: "irreführende Mitteilung des EPA" - "keine Aufforderung zur Stellungnahme" - "aufgrund neuer Tatsachen und Beweismittel ohne Aufforderung zur Stellungnahme getroffene Entscheidung" - "wesentlicher Verfahrensmangel" - "erfinderische Tätigkeit (verneint)" - "Beschwerde unbegründet" - "keine Rückzahlung der Beschwerdegebühr"

Leitsätze

(bei vernünftiger Auslegung) einen Beteiligten zu der Annahme verleitet, er brauche zur Wahrung seiner Interessen zu den von der Gegenpartei eingereichten neuen Tatsachen und Beweismitteln nicht Stellung zu nehmen, und bilden diese neuen Tatsachen und Beweismittel später die Grundlage für eine ihn beschwerende Entscheidung, so hatte er keine Gelegenheit im Sinne des Artikels 113(1) EPÜ, sich dazu zu äußern. Eine solche Verfahrensweise ist unbillig und verstößt gegen den Grundsatz des guten Glaubens zwischen dem EPA und den Verfahrensbeteiligten (in Abweichung von der Entscheidung T 22/89 vom 26. Juni 1990).

II. Beabsichtigt das EPA, von einem Einsprechenden verspätet eingereichtes neues Beweismaterial wegen seiner Relevanz für die Entscheidungsfindung zu berücksichtigen, und hat der Patentinhaber zu diesem Beweismaterial nicht Stellung genommen, so ist es im Sinne des Artikels 101 (2) EPÜ erforderlich, ihn zur Stellungnahme aufzufordern, bevor die Sache auf der Grundlage dieser Beweismittel ent-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1
dated 14 August 1991
T 669/90 - 3.4.1 ***

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: H. J. Reich
U. G. Himmler

Patent proprietor/Appellant:
American Telephone and Telegraph Company

Opponent/Respondent: Telefunken electronic GmbH

Headword: Inviting observations/ATT

Article: 55, 101(2), 113(1), 125 EPC
Rule: 67 EPC

Keyword: "Misleading EPO communication" - "No invitation to file observations" - "Decision based on new facts and evidence without inviting observations" - "Substantial procedural violation" - "Inventive step (no)" - "Appeal not allowable" - "No refund of appeal fee possible"

Headnote

I. If the EPO sends a communication which (on a reasonable interpretation) misleads a party into believing that it is not necessary to defend its interests by filing observations in reply to new facts and evidence filed by an adverse party, and if such new facts and evidence then form the basis for a decision adversely affecting the misled party, the latter has not had "an opportunity to present its comments within the meaning of Article 113(1) EPC. Such a procedure is also not a fair procedure and is contrary to the principle of good faith governing relations between the EPO and parties to proceedings before it (Decision T 22/89 dated 26 June 1990 not followed).

II. Following the late filing of new evidence by an opponent, if the EPO intends to consider such evidence in view of its relevance to the decision to be taken, then in the absence of observations upon such evidence by the patent proprietor, it is necessary within the meaning of Article 101(2) EPC to invite the proprietor to present his comments by filing observations before the case can be decided on the

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1,
en date du 14 août 1991
T 669/90 - 3.4.1***

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G. D. Paterson
Membres: H. J. Reich
U. G. Himmler

Titulaire du brevet/requérant:
American Telephone and Telegraph Company

Opposant/intimé: Telefunken electronic GmbH

Référence: Invitation à présenter des observations/ATT

Article: 56, 101(2), 113(1), 125 CBE
Règle: 67 CBE

Mot-clé: "Notification de l'OEB induisant en erreur" - "Partie non invitée à présenter ses observations" - "Décision fondée sur de nouveaux moyens sans que la partie adverse ait été invitée à présenter des observations" - "Vice substantiel de procédure" - "Activité inventive (non)" - "Recours non admissible" - "Remboursement de la taxe de recours (non)"

Sommaire

I. Si l'OEB envoie une notification qui (raisonnablement interprétée) peut faire croire à tort à l'une des parties qu'il n'est pas nécessaire, pour défendre ses intérêts, de présenter des observations au sujet des nouveaux moyens invoqués par la partie adverse, et si il est rendu ensuite sur la base de ces nouveaux moyens une décision qui ne fait pas droit aux prétentions de la partie induite en erreur, il doit être considéré que celle-ci n'a "pu prendre position" au sens où l'entend l'article 113(1) CBE. En outre, une telle procédure n'est pas équitable et va à l'encontre du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et les parties aux procédures devant l'OEB (divergence par rapport à la décision T 22/89 en date du 26 juin 1990).

II. Dans le cas où un opposant produit tardivement de nouveaux moyens, mais où le titulaire du brevet n'a présenté aucune observation à leur sujet, il est "nécessaire" au sens de l'article 101(2) CBE, si l'OEB veut prendre ces éléments en considération vu leur pertinence dans la décision à rendre, qu'il invite le titulaire du brevet à prendre position en présentant ses observations avant que l'affaire puisse être

* 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.

schieden wird Diese Notwendigkeit ergibt sich sowohl aus Artikel 113(1) EPÜ als auch aus den gemäß Artikel 125 EPÜ anzuwendenden allgemeinen Grundsätzen des Verfahrensrechts

basis of such evidence. This necessity follows both from Article 113(1) EPC and from the general principles of procedural law applicable under Article 125 EPC

tranchée sur la base desdits moyens. Le caractère nécessaire de cette invitation découle de l'article 113(1) CBE et des principes généraux du droit procédural applicables en vertu de l'article 125 CBE

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 138 517.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

...

Die Ansprüche 2 und 3 hängen von Anspruch 1 ab.

II. Die Beschwerdegegnerin legte aus den in Artikel 100 a) EPÜ genannten Gründen Einspruch gegen das Patent ein und bezog sich dabei unter anderem auf den den folgenden Dokumenten zu entnehmenden Stand der Technik:

D1: ...

D3-1: ...

D3-2: ...

D4: ...

III. Die Entgegenhaltungen D3-1, D3-2 und D4 waren in einem Schriftsatz vom 30 Oktober 1989 aufgeführt, der im Anschluß an die Einspruchsschrift eingereicht worden war und der Beschwerdeführerin als Anlage zu der auf dem Formblatt 2937.1 erstellten Mitteilung vom 23. November 1989 zugesandt wurde; auf dem Formblatt war das Kästchen "Kenntnisnahme" angekreuzt. Die Beschwerdeführerin hat zu dem Schriftsatz vom 30. Oktober 1989 nicht Stellung genommen. Am 21. Juni 1990 widerrief die Einspruchsabteilung das Patent mit der Begründung, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Die verspätet eingereichten Schriftstücke D3-1 und D4 wurden wegen ihrer Relevanz zum Einspruchsverfahren zugelassen, während das Schriftstück D2 als nicht relevant genug abgelehnt wurde....

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents (in unveränderter Form) und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

V. Zur Stützung ihrer Anträge führte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgende Argumente an, mit denen sie den aufgrund des verspätet eingereichten Vorbringens der Beschwerdegegnerin getroffenen Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung widersprach:

(e) Durch Ankreuzen des Kästchens "Kenntnisnahme" statt des Kästchens "Stellungnahme innerhalb einer Frist

Summary of Facts and Submissions

I. The appellant is owner of European patent No. 0 138 517.

Claim 1 reads as follows:

Claims 2 and 3 are dependent on Claim 1.

II. The patent was opposed by the respondent on the grounds mentioned in Article 100(a) EPC, referring inter alia to the prior art which can be derived from documents:

D1: ...

D3-1: ...

D3-2: ...

D4: ...

III. Documents D3-1, D3-2 and D4 had been cited in a letter dated 30 October 1989 filed subsequently to the notice of opposition, which letter was enclosed with a communication on Form 2937.1 to the appellant dated 23 November 1989 with the box "Take note" crossed. No observations in reply to the letter dated 30 October 1989 were filed by the appellant. On 21 June 1990 the Opposition Division revoked the patent on the ground that the subject-matter of Claim 1 did not involve an inventive step. The late-filed documents D3-1 and D4 were admitted into the opposition in view of their relevance, but document D-2 was not considered sufficiently relevant to be admitted. ...

IV. An appeal against this decision was lodged by the appellant, requesting that the decision under appeal be set aside, the patent maintained (unamended) and the appeal fee refunded.

V. In support of his requests and contrary to the findings in the decision under appeal as derived from the respondent's late-filed submissions, the appellant argued essentially as follows:

(e) The crossing of the "Take note" box instead of the box "File observations within a period of ... months" in

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante est titulaire du brevet européen n° 0 138 517

La revendication 1 s'énonce comme suit:

Les revendications 2 et 3 dépendent de la revendication 1.

II. L'intimée a fait opposition au brevet pour le motif énoncé à l'article 100 a) CBE, en se référant notamment à l'état de la technique tel qu'il ressort des documents suivants:

D1: ...

D3-1: ...

D3-2: ...

D4: ...

III. Les documents D3-1, D3-2 et D4 avaient été cités dans une lettre datée du 30 octobre 1989 produite après le dépôt de l'acte d'opposition: cette lettre avait été jointe à une notification qui avait été adressée à la requérante le 23 novembre 1989 sur le formulaire 2937.1; sur ce formulaire, la case "prière d'en prendre connaissance" avait été cochée. La requérante n'a pas formulé d'observations au sujet de la lettre du 30 octobre 1989. Le 21 juin 1990, la division d'opposition a révoqué le brevet au motif que l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive. Les documents D3-1 et D4 produits tardivement avaient été pris en compte dans la procédure d'opposition compte tenu de leur pertinence, mais le document D-2 n'avait pas été jugé suffisamment pertinent pour être admis....

IV. La requérante a formé un recours contre cette décision, demandant qu'elle soit annulée, que le brevet soit maintenu (sans modifications) et que la taxe de recours soit remboursée

V. A l'appui de ses conclusions, la requérante a essentiellement avancé les arguments suivants, en contestant les constatations qui avaient été faites dans la décision attaquée sur la base des moyens produits tardivement par l'intimée:

(e) Dans la notification en date du 23 novembre 1989 (formulaire OEB 2937.1) qui informait la requérante des

von ... Monaten" in der Mitteilung (EPA Form 2937.1) vom 23. November 1989, mit der die Beschwerdeführerin von den auf die neuen Entgegenhaltungen D3-1 und D4 gestützten neuen Argumenten der Beschwerdegegnerin in Kenntnis gesetzt worden sei, habe die Einspruchsabteilung den Eindruck erweckt, daß eine Stellungnahme seitens der Beschwerdeführerin nicht erforderlich sei. Die Angaben in der Mitteilung seien - entgegen der in der Entscheidung T 22/89 vom 26. Juni 1990 vertretenen Auffassung - dazu angetan gewesen, die Beschwerdeführerin von einer Stellungnahme abzuhalten, da "genügend Zeit" zur Stellungnahme nutzlos sei, wenn keine Frist gesetzt werde und sie zudem keine Veranlassung zu einer Stellungnahme sehe, wenn ihr diese als nicht erforderlich hingestellt werde. Die Einspruchsabteilung habe nun aber ihre spätere Entscheidung hauptsächlich auf die Dokumente D3-1 und D4 gestützt, unter diesen Umständen sei es "erforderlich" gewesen, die Beschwerdeführerin vor Ergehen der Entscheidung im Hinblick auf Artikel 101 (2) EPÜ zu einer Stellungnahme aufzufordern; die Unterlassung dieser Handlung stelle außerdem einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ dar. Ferner verstoße sie unter den gegebenen Umständen gegen den Grundsatz des guten Glaubens, der zwischen dem EPA und den Verfahrensbeteiligten gelte. In jedem Falle liege also ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

VI. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und brachte folgendes vor

Entscheidungsgründe

1 Erfindersche Tätigkeit

Anspruch 1 ist somit eine erfindersche Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ abzusprechen. Mit Anspruch 1 fallen auch die von ihm abhängigen Ansprüche 2 und 3.

2 Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr

2.1 Wie unter Nr. V e dargelegt, hat die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr mit der Begründung beantragt, daß ein Verstoß gegen den Grundsatz des guten Glaubens und ein wesentlicher Verfahrensmangel der Einspruchsabteilung insofern vorlägen, als ihr der auf den neuen Entgegenhaltungen beruhende weitere Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 3. Oktober 1989 zugesandt worden sei, ohne daß sie aufgefordert

the communication (EPO Form 2937.1) dated 23 November 1989 - informing the appellant about the respondent's new arguments based on new references D3-1 and D4 - constituted a representation from the Opposition Division that no observations from the appellant were required. The information in the communication - contrary to Decision T 22/89 dated 26 June 1990 - constituted a discouragement to the appellant to file observations, an "ample time" for filing observations being of no use if no time limit has been set and beyond that, if there has been a discouragement to file observations, since there is no point in filing observations if it has been represented that they are not necessary. The Opposition Division, however, subsequently based its decision mainly on documents D3-1 and D4; in this circumstance it was "necessary" to invite observations prior to issuing the decision having regard to Article 101(2) EPC, and failure to do so also breached Article 113(1) EPC. Furthermore, failure to invite observations in this circumstance constituted a breach of the principle of good faith which governs relations between the EPO and the parties coming before it. In any case, there was a substantial procedural violation which justifies the refund of the appeal fee.

VI. The respondent requested the appeal to be dismissed, and submitted the following arguments:

Reasons for the Decision

1. Inventive step

Therefore, Claim 1 is considered to lack an inventive step within the meaning of Article 56 EPC. Claims 2 and 3 fall because of their dependency on Claim 1.

2. Request for refund of the appeal fee

2.1 As set out in paragraph V(e) above, the appellant has requested refund of the appeal fee on the basis that there was a breach of the principle of good faith and a substantial procedural violation by the Opposition Division, in that the further observations of the respondent dated 3 October 1989 based upon new prior documents were sent to the appellant, without any invitation to file observations in reply prior to the issue of the decision.

nouveaux arguments que l'intimée avait avancés en se fondant sur de nouveaux documents, D3-1 et D4, il avait été coché la case "prière d'en prendre connaissance" au lieu de la case "prière de présenter vos observations dans un délai de ... mois", ce qui indiquait que la division d'opposition jugeait superflu que la requérante présente ses observations. De ce fait - contrairement à ce qui avait été déclaré dans la décision T 22/89 en date du 26 juin 1990 -, la notification dissuadait la requérante de présenter ses observations, puisqu'il ne servait à rien de lui avoir laissé "suffisamment de temps" pour présenter des observations, dès lors qu'aucun délai n'avait été fixé, et que, en outre, la requérante avait été dissuadée de présenter ses observations, puisqu'il n'y a pas lieu de présenter des observations lorsqu'il a été indiqué que celles-ci sont superflues. Or, par la suite, la division d'opposition avait rendu sa décision en se fondant essentiellement sur les documents D3-1 et D4; avant de rendre cette décision, il aurait été "nécessaire" en l'occurrence, en vertu de l'article 101(2) CBE, qu'elle invite la partie concernée à présenter ses observations, et en omettant d'émettre cette invitation, la division d'opposition avait en outre enfreint l'article 113(1) CBE. De surcroît, le fait de n'avoir pas invité la partie concernée à présenter ses observations en pareilles circonstances allait à l'encontre du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et les parties aux procédures devant l'OEB. De toute façon, il y avait eu un vice substantiel de procédure, ce qui justifiait le remboursement de la taxe de recours.

VI L'intimée a demandé le rejet du recours, en faisant valoir les arguments suivants:

Motifs de la décision

1. Activité inventive

Par conséquent, la revendication 1 est considérée comme n'impliquant pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE. Les revendications 2 et 3 n'ont plus à être examinées, car elles dépendent de la revendication 1.

2 Requête en remboursement de la taxe de recours

2.1 Comme il est indiqué au point V e) ci-dessus, la requérante a demandé le remboursement de la taxe de recours au motif que la division d'opposition avait violé le principe de la bonne foi et qu'il existait un vice substantiel de procédure, du fait que les nouvelles observations que l'intimée avait présentées le 3 octobre 1989 en se fondant sur de nouveaux documents avaient été communiquées à la requérante sans que celle-ci ait été invitée à y ré-

worden wäre, vor Ergehen einer auf diesen neuen Entgegenhaltungen beruhenden, sie beschwerenden Entscheidung Stellung zu nehmen

Regel 67 EPÜ sieht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr im Beschwerdeverfahren nur vor, wenn der Beschwerde stattgegeben wird. Da im vorliegenden Fall die Beschwerde zurückzuweisen ist, muß auch der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung abgelehnt werden. Die Art und Schwere des Vorbringens der Beschwerdeführerin veranlaßt die Kammer jedoch zu folgenden Bemerkungen.

2.2 Die Prüfung eines Einspruchs unterliegt Artikel 101 (2) EPÜ, der vorschreibt, daß "die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie erforderlich auffordert, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen." Daraus geht klar hervor, daß es sich bei dieser Aufforderung zur Stellungnahme nicht um einen Bescheid der Einspruchsabteilung handelt.

Im vorliegenden Fall erließ die Einspruchsabteilung vor Ergehen ihrer Entscheidung keinen Bescheid. Es erging auch keine Aufforderung zur Stellungnahme zum Schriftsatz der Einsprechenden vom 3. Oktober 1989. Die Beschwerdeführerin hat behauptet, es wäre unter den gegebenen Umständen "erforderlich" gewesen, daß die Einspruchsabteilung sie zur Stellungnahme auffordere, bevor sie aufgrund dieses Schriftsatzes und der darin genannten neuen Dokumente den Widerruf des Patents beschliesse. Dies ergebe sich in erster Linie aus der Bedeutung des Wortes "erforderlich" im Rahmen des Artikels 101 (2) EPÜ.

2.3 An dieser Stelle sind einige Bemerkungen zum Zusammenhang zwischen Artikel 101 (2) EPÜ und Artikel 113 (1) EPÜ vorzuschicken. In Artikel 113 (1) EPÜ heißt es: "Entscheidungen des Europäischen Patentamts dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten." Diese Bestimmung wurde in der Entscheidung J 20/85 als "von größter Bedeutung" bezeichnet, "wenn die Gerechtigkeit im Verfahren zwischen dem Europäischen Patentamt und den Verfahrensbeteiligten gewahrt bleiben soll". Daß in einem bestimmten Fall Artikel 113 (1) EPÜ gewahrt worden ist, heißt jedoch noch nicht zwangsläufig, daß das Verfahren in diesem Fall "fair" gewesen ist. In den Verfahren vor dem EPA muß (wie in anderen gerichtlichen oder gerichtsähnlichen Verfahren) nicht nur der in Artikel 113 (1) EPÜ formulierte Grundsatz gewahrt, sondern

adverse to the appellant and based upon such new references

Rule 67 EPC only allows an appeal fee to be refunded in opposition proceedings if the appeal is allowed. Since in the present case the appeal is to be dismissed, the appellant's request for refund must be rejected. Nevertheless, in view of the nature and importance of the submissions made by the Appellant, the Board makes the following observations

2.2 The conduct of the examination of an opposition is governed by Article 101(2) EPC, which requires that "the Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be fixed by the Opposition Division, as communications from another party or issued by itself". This wording makes it clear that such an invitation by the Opposition Division to file observations is distinct from a communication issued by the Opposition Division.

In the present case no communication was issued by the Opposition Division prior to the issue of its decision. Furthermore, no invitation to file observations in reply to the Opponents' observations dated 3 October 1989 was issued either. The Appellant has contended that it was in fact "necessary" in the circumstances of the case for the Opposition Division to have invited observations from him, before issuing a decision revoking the patent on the basis of such observations and the new documents referred to therein. This depends in the first place upon the meaning of the word "necessary" in the context of Article 101(2) EPC.

2.3 In this connection, as a preliminary matter the relationship of Article 101(2) EPC with Article 113(1) EPC should be considered. The provision in Article 113(1) EPC that "decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments" was recognised in Decision J 20/85 as being "of fundamental importance for ensuring a fair procedure between the EPO and parties conducting proceedings before it". Nevertheless, the fact that in a particular case Article 113(1) EPC has been complied with does not necessarily mean that the procedure in that case has been "fair". In proceedings before the EPO (as in other judicial or quasi-judicial proceedings) not only is it necessary for the principle expressed in Article 113(1) EPC to be complied with: beyond this, it is always neces-

pondre en présentant des observations avant le prononcé, sur la base de ces nouveaux documents, de la décision qui ne faisait pas droit à ses prétentions.

La règle 67 CBE n'autorise le remboursement de la taxe de recours que s'il est fait droit au recours. Etant donné que, dans la présente affaire, le recours est rejeté, la requête en remboursement présentée par la requérante doit être rejetée. Toutefois, vu la nature et l'importance des arguments avancés par cette dernière, la Chambre tient à faire les commentaires suivants:

2.2 Le déroulement de l'examen d'une opposition est régi par l'article 101 (2) CBE, lequel dispose que "la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties". Il ressort clairement de ce texte qu'il y a lieu de distinguer entre les invitations à présenter des observations envoyées par la division d'opposition et les notifications adressées par cette même division d'opposition.

Dans la présente espèce, la division d'opposition n'a pas adressé de notification à la requérante avant de rendre sa décision. Elle ne l'a pas non plus invitée à présenter ses propres observations en réponse aux observations faites par l'opposante le 3 octobre 1989. La requérante a fait valoir qu'il était "nécessaire" en l'occurrence que la division d'opposition, vu les circonstances, l'invite à présenter ses observations avant de prendre la décision de révoquer le brevet sur la base des observations de l'opposante et des nouveaux documents cités par celle-ci. Il s'agit donc en premier lieu de savoir comment interpréter le terme "nécessaire" dans le contexte de l'article 101 (2) CBE.

2.3 Il convient à ce sujet de considérer, tout d'abord, la relation existant entre l'article 101(2) et l'article 113(1) CBE. Il a été constaté dans la décision J 20/85 que les dispositions de l'article 113(1) CBE selon lesquelles "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" sont "d'une importance fondamentale pour assurer l'équité de la procédure entre l'OEB et les parties à la procédure devant l'OEB". Néanmoins, le fait que l'article 113(1) CBE ait été observé dans un cas précis ne signifie pas pour autant que la procédure a été "équitable" dans ce cas. Dans les procédures devant l'OEB (comme dans les procédures judiciaires ou quasi judiciaires), il ne suffit pas que le principe posé à l'article 113(1) CBE soit observé: il est exigé en outre dans tous les cas que la procé-

darüber hinaus auch immer dafür gesorgt werden, daß die Beteiligten fair behandelt werden

Der Anspruch auf ein faires Verfahren und auf rechtliches Gehör gehört zu den in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts und muß vom EPA aufgrund von Artikel 125 EPÜ berücksichtigt werden. Der Anspruch auf ein faires Verfahren überschneidet sich wie im vorliegenden Fall häufig mit dem Grundsatz des guten Glaubens, der nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s z B. Entscheidungen G 5/88, J 10/89 und J 3/87) zwischen dem EPA und seinen Benutzern gilt

Selbst wenn im Einzelfall Artikel 113 (1) EPÜ im wörtlichen Sinne gewahrt wurde, ist es nach Auffassung der Kammer gemäß Artikel 102 (2) EPÜ "erforderlich", daß das EPA einen Beteiligten zur Stellungnahme zum Schriftsatz eines anderen Beteiligten oder zu seinen eigenen Bescheiden auffordert, wenn eine Unterlassung dieser Aufforderung zu einem unfairen Verfahren oder einem Verstoß gegen den Grundsatz des guten Glaubens führen würde. In diesem Zusammenhang ist es von grundsätzlicher Bedeutung, daß ein Verfahrensbeteiligter von den Gründen oder Beweismitteln, auf die eine ihn beschwerende Entscheidung gestützt wird, nicht überrascht wird

2.4 Im vorliegenden Fall wurden die von der Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 30. Oktober 1989 eingereichten neuen Entgegenhaltungen D3-1, D3-2 und D4 im Sinne des Artikels 114 (2) EPÜ "verspätet" im Einspruchsverfahren vorgebracht und hätten somit insbesondere bei mangelnder Relevanz vom EPA nicht berücksichtigt zu werden brauchen. Ob diese Dokumente zum Einspruchsverfahren zugelassen würden oder nicht, lag im Ermessen der Einspruchsabteilung. Wenn alle Dokumente als nicht hinreichend relevant unberücksichtigt geblieben wären, hätte die Beschwerdeführerin dazu auch nicht Stellung zu nehmen brauchen.

Die Kammer stellt fest, daß die Beschwerdeführerin vor Erhalt der angefochtenen Entscheidung nicht wissen konnte, ob die Einspruchsabteilung nicht nur die Entgegenhaltungen D3-2, sondern auch die Entgegenhaltungen D3-1 und D4 als für eine Zulassung zum Einspruchsverfahren nicht relevant genug erachten würde

Nach Auffassung der Kammer legte die Tatsache, daß die Einspruchsabteilung diese neuen Unterlagen und das Begleitschreiben zusammen mit einem Formblatt versandte, in dem das Kästchen "Kenntnisnahme", nicht aber das Kästchen "Stellungnahme ..." ange-

sary that the procedure in such proceedings is fair to the parties involved.

The right to fair procedure and a fair hearing is one of the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States, and has to be taken into account by the EPO under Article 125 EPC. In many circumstances, such as those of the present case, the right to fair procedure overlaps with the principle of good faith which, in accordance with the established jurisprudence of the Boards of Appeal (see decisions G 5/88, J 10/89 and J 3/87, for example) governs the relationship between the EPO and its users.

In the Board's view, even if Article 113(1) EPC has been literally complied with in a particular case, it is "necessary" for the EPO to invite a party pursuant to Article 101(2) EPC to file observations on a communication from another party or issued by itself, if the failure so to invite that party would result in unfair procedure or a violation of the principle of good faith. In this connection, it is of fundamental importance that a party to proceedings should not be taken by surprise by the grounds or evidence on which an adverse decision is based

2.4 In the present case, the new documents D3-1, D3-2 and D4 filed by the Respondent by letter dated 30 October 1989 were "not submitted in due time" in the opposition procedure, within the meaning of Article 114(2) EPC, and could therefore be disregarded by the EPO, depending in particular upon their relevance. Whether such documents were to be admitted into the opposition procedure or disregarded was a matter to be decided by the Opposition Division. If all such documents were to be disregarded as not sufficiently relevant, it would have been pointless for the Appellant to file observations upon them

The Board notes that before receiving the decision under appeal, the appellant had no way of knowing whether the Opposition Division would regard documents D3-1 and D4 as not sufficiently relevant to be admitted into the opposition, in the same way as document D3-2 was considered insufficiently relevant to be admitted.

In the Board's view, the sending by the Opposition Division of these new documents and the accompanying letter under cover of a form having the "Take note" box crossed in combination with the "File observations" box left uncrossed implied that the Opposition

procedure se déroule de manière équitable pour toutes les parties concernées

Le principe de l'équité et du contradictoire étant un des principes du droit procédural généralement admis dans les Etats contractants, il doit être pris en considération par l'OEB en vertu de l'article 125 CBE. Dans bien des cas, comme par exemple dans la présente affaire, le principe de l'équité rejoint le principe de la bonne foi qui, d'après la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. notamment les décisions G 5/88, J 10/89 et J 3/87), doit régir les relations entre l'OEB et les usagers de la procédure européenne

De l'avis de la Chambre, même si dans une affaire donnée la lettre de l'article 113(1) CBE a été respectée, il est "nécessaire", en application de l'article 101(2) CBE, que l'OEB invite l'une des parties à présenter ses observations au sujet d'une notification qu'il lui a lui-même adressée ou d'une communication émanant d'une autre partie, si l'omission d'une telle invitation va à l'encontre du principe de la bonne foi ou viole le principe de l'équité dans la conduite de la procédure. A cet égard, il est essentiel d'éviter qu'une partie à une procédure devant l'OEB ne soit prise au dépourvu par les motifs ou éléments de preuve sur lesquels se fonde une décision qui ne fait pas droit à ses prétentions

2.4 Dans la présente espèce, les nouveaux documents D3-1, D3-2 et D4 cités dans la lettre de l'intimée en date du 30 octobre 1989 n'ont pas été "produits en temps utile" pendant la procédure d'opposition au sens où l'entend l'article 114(2) CBE, et, compte tenu notamment de leur degré de pertinence, ils pouvaient par conséquent ne pas être pris en considération par l'OEB. C'était à la division d'opposition de décider si ces documents devaient être admis dans la procédure d'opposition ou au contraire s'ils pouvaient ne pas être pris en considération. Au cas où tous ces nouveaux documents auraient dû être écartés comme n'étant passablement pertinents, il aurait été inutile que la requérante présente ses observations à leur sujet

La Chambre constate qu'avant de recevoir la décision attaquée, la requérante ne pouvait pas savoir si la division d'opposition allait considérer que les documents D3-1 et D4 n'étaient pas suffisamment pertinents pour être admis dans la procédure d'opposition, comme elle l'avait fait pour le document D3-2.

De l'avis de la Chambre, l'envoi par la division d'opposition de ces nouveaux documents accompagnés d'une lettre jointe à un formulaire sur lequel avait été cochée la case "prière d'en prendre connaissance" au lieu de la case "prière de présenter vos observa-

kreuzt war, die Vermutung nahe, daß die Einspruchsabteilung diese neuen Unterlagen nicht zum Verfahren zulassen wollte, und erweckte damit bei der Beschwerdeführerin den Eindruck, daß eine Stellungnahme zu diesen verspätet eingereichten Unterlagen und dem diesbezüglichen Vorbringen der Beschwerdegegnerin nicht erforderlich sei. Das Formblatt hatte insgesamt die Wirkung, daß die Beschwerdeführerin von einer Stellungnahme abgehalten wurde.

Abgesehen von dieser irreführenden Mitteilung der Einspruchsabteilung stellt es nach Auffassung der Kammer auch einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ dar, daß die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung getroffen hat, ohne vorher die Beschwerdeführerin in einem weiteren Bescheid davon zu unterrichten, daß zwei der drei neu eingereichten Dokumente nicht nur als für eine Zulassung relevant genug erachtet wurden, sondern möglicherweise auch maßgebend gegen die Beschwerdeführerin verwandt werden könnten, und sie zur Stellungnahme aufzufordern; Artikel 113 (1) EPÜ schreibt nämlich vor, daß Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden dürfen, "zu denen die Beteiligten sich äußern konnten." Erläßt das EPA, wie im vorliegenden Fall, eine Mitteilung, die (bei vernünftiger Auslegung) einen Beteiligten zu der Annahme verleitet, er brauche zur Wahrung seiner Interessen zu den von der Gegenpartei eingereichten neuen Tatsachen und Beweismitteln nicht Stellung zu nehmen, und bilden diese Tatsachen und Beweismittel später die Grundlage für eine ihn beschwerende Entscheidung, so hatte er nach Auffassung der Kammer keine Gelegenheit, sich im Sinne des Artikels 113(1) EPÜ dazu "zu äußern".

Beabsichtigt das EPA, von einem Einsprechenden verspätet eingereichtes Beweismaterial wegen seiner Relevanz für die Entscheidungsfindung zu berücksichtigen, und hat der Patentinhaber zu diesem Beweismaterial nicht Stellung genommen, so ist es im Sinne des Artikels 101 (2) EPÜ erforderlich, ihn zur Stellungnahme aufzufordern, bevor die Sache auf der Grundlage dieser Beweismittel entschieden wird. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus den oben dargelegten Gründen sowohl aus Artikel 113 (1) EPÜ als auch aus Artikel 125 EPÜ.

In diesem Zusammenhang stellt die Tatsache, daß die Beschwerdeführerin zwischen dem Erhalt der neuen Dokumente und der Entscheidung der Einspruchsabteilung mehr als 6 Monate lang die Möglichkeit gehabt hätte, zu diesen neuen Dokumenten Stellung zu nehmen, keine "Gelegenheit" im Sinne der englischen Fassung des Artikels 113 (1) EPÜ dar, wenn - wie hier -

Division had decided that such new documents should not be admitted into the proceedings, and misled the Appellant into believing that there was therefore no need for the appellant to file observations upon such late-filed documents and the accompanying arguments of the respondent relating to them. The overall effect of the form was to discourage the filing of any observations in response.

Furthermore, having regard to this misleading communication by the Opposition Division, in the Board's view the issue of the decision of the Opposition Division without first informing the appellant in a further communication that two of the three newly introduced documents were considered to be not only sufficiently relevant to be admitted, but also potentially decisive against the appellant, and inviting observations thereon, was contrary to Article 113(1) EPC, which requires that parties "should have had an opportunity to present their comments" on grounds or evidence on which a decision is based. In the Board's view, if, as in the present case, the EPO sends a communication which (as a reasonable interpretation) misleads a party into believing that it is not necessary to defend its interest by filing observations in reply to new facts and evidence filed by an adverse party, and if such new facts and evidence then form the basis for a decision adversely affecting the misled party, the latter has not had "an opportunity to present its comments" within the meaning of Article 113(1) EPC.

Following the late filing of evidence by an opponent, if the EPO intends to consider such evidence in view of its relevance to the decision to be taken, then in the absence of observations upon such evidence by the patent proprietor, it is necessary within the meaning of Article 101 (2) EPC to invite the proprietor to present his comments by filing observations, before the case can be decided on the basis of such evidence. This necessity follows from both Article 113(1) EPC and Article 125 for the reasons previously discussed.

In this connection, the fact that the appellant had more than six months between receiving the new documents and the issue of the decision of the Opposition Division, in which he "could" have filed observations on such new documents, does not constitute an "opportunity" within the meaning of Article 113(1) EPC if, as in the present case, the appellant was in

tions...", montrait que la division d'opposition avait décidé que ces nouveaux documents ne devaient pas être admis dans la procédure, et avait donc fait croire à la requérante qu'il ne lui serait d'aucune utilité de formuler des observations au sujet de ces documents produits tardivement et des arguments de l'intimée s'y rapportant. Au total, ce formulaire avait eu pour effet de dissuader la requérante de présenter des observations.

En outre, du fait que cette notification de la division d'opposition avait induit la requérante en erreur, la Chambre considère qu'en rendant sa décision sans avoir adressé auparavant à la requérante une autre notification l'informant qu'il avait été jugé que deux des trois nouveaux documents cités étaient non seulement suffisamment pertinents pour être admis dans la procédure, mais encore qu'ils pouvaient jouer un rôle décisif à l'encontre de la requérante, ni avoir invité cette même requérante à présenter ses observations, la division d'opposition avait enfreint l'article 113(1) CBE, lequel dispose que les décisions de l'OEB "ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position". Selon la Chambre, si, comme c'est le cas dans la présente espèce, l'OEB envoie une notification qui (raisonnablement interprétée) peut faire croire à tort à l'une des parties qu'il n'est pas nécessaire, pour défendre ses intérêts, de présenter des observations au sujet des nouveaux moyens invoqués par la partie adverse, et s'il est rendu ensuite sur la base de ces nouveaux moyens une décision qui ne fait pas droit aux prétentions de la partie induite en erreur, il doit être considéré que celle-ci n'a pas "pu prendre position" au sens où l'entend l'article 113(1) CBE.

Dans le cas où un opposant produit tardivement de nouveaux moyens, mais où le titulaire du brevet n'a présenté aucune observation à leur sujet, il est nécessaire au sens de l'article 101 (2) CBE, si l'OEB veut prendre ces éléments en considération vu leur pertinence dans la décision à rendre, qu'il invite le titulaire à prendre position en présentant ses observations avant que l'affaire puisse être tranchée sur la base desdits moyens. Le caractère nécessaire de cette invitation découle des articles 113(1) et 125 CBE, ceci pour les motifs qui ont été exposés plus haut.

A cet égard, le fait que la requérante ait disposé de plus de six mois - entre la date à laquelle elle avait reçu les nouveaux documents et celle à laquelle la décision de la division d'opposition avait été rendue -, ce qui lui aurait "permis" de présenter ses observations au sujet desdits documents, ne signifie pas pour autant qu'elle a "pu" effectivement "prendre position"

die Beschwerdeführerin von einer Stellungnahme geradezu abgehalten wurde. Die Kammer kann sich daher der in der Entscheidung T 22/89 zu einem ähnlichen Fall getroffenen Feststellung nicht anschließen, daß die Beschwerdeführerin "genügend Zeit (nämlich mehrere Monate) zur Stellungnahme gehabt hat, wenn sie dies gewünscht hätte", und somit kein Verstoß gegen Artikel 113(1) EPÜ vorliegt.

Selbst wenn sich die Kammer der Entscheidung T 22/89 anschließen würde und der Auffassung wäre, daß im vorliegenden Fall (zumindest bei wörtlicher Auslegung) kein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ vorliegt, so ist nach ihrer Auffassung die Einspruchsabteilung hier nicht fair vorgegangen, sondern hat den Grundsatz des guten Glaubens, der zwischen dem EPA und den Verfahrensbeteiligten gilt, unter den hier gegebenen Umständen dadurch verletzt, daß sie die Beschwerdeführerin nicht zur Stellungnahme aufgefordert hat, bevor sie die Entscheidung vom 21. Juni 1990 traf.

2.5 Die Kammer möchte zu der Vorgehensweise der Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall außerdem noch folgendes bemerken:

Sie ist sich dessen bewußt, daß sie mit dem Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 30. Oktober 1989 eingereichten neuen Dokumente und Argumente der Beschwerdeführerin nicht von einem Mitglied der Einspruchsabteilung selbst, sondern - wie üblich - von einem Formalsachbearbeiter und mit dem Formblatt 2937.2 versandt wurden. Diese Praxis ist durchaus verständlich, da es einem technisch vorgebildeten Prüfer einer Einspruchsabteilung praktisch unmöglich ist, alle im Einspruchsverfahren vor dem EPA eingereichten Schriftsätze durchzulesen und zu entscheiden, ob zu einer Stellungnahme aufgefordert werden soll, bevor der Schriftsatz den übrigen Beteiligten zugesandt wird. Abgesehen davon erscheint die Verwendung des Formblatts 2937.2, das zwei Kästchen zum Ankreuzen zur Wahl stellt, in diesem Zusammenhang ungeeignet, da es (wahrscheinlich fälschlich) nahelegt, daß der Beschwerdeführer in entsprechenden Fällen zur Stellungnahme innerhalb einer bestimmten Frist und nicht nur zur "Kenntnisnahme" aufgefordert wird.

2.6 Wäre dieser Beschwerde stattgegeben worden, so hätte die Kammer aus den oben dargelegten Gründen gemäß Regel 67 EPÜ die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen des hier vorliegenden wesentlichen Verfahrensmangels angeordnet.

effect discouraged from filing such observations. Thus, this Board does not agree with the finding in Decision T 22/89, in similar circumstances, that the appellant in that case "had ample time (i.e. several months) to file observations if he had so wished", and that Article 113(1) EPC had not therefore been contravened.

Even if this Board were to follow Decision T 22/89 and to consider that in the present case Article 113(1) EPC had not (at least on a literal interpretation) been contravened, in the Board's view the procedure followed by the Opposition Division in the present case was not a fair procedure, and the principle of good faith governing the relationship between the EPO and parties to proceedings before it was violated in the particular circumstances of this case, having regard to the failure by the Opposition Division to invite observations from the appellant before the decision dated 21 June 1990 was issued.

2.5 The Board would make the following additional observations on the procedure followed by the Opposition Division in this case:

The Board is aware that the new documents and arguments filed with the respondent's letter dated 30 October 1989 were sent to the appellant under cover of Form 2937.2 by a formalities officer and not by a member of the Opposition Division itself, in accordance with the usual practice. Such practice seems very understandable, since it is clearly impractical for a technical examiner of an Opposition Division to study every letter filed in opposition proceedings before the EPO and to decide whether observations in reply should be invited, before it is sent to other parties. Nevertheless, the use of Form 2937.2 in this context, which has a choice of two boxes which may be crossed, seems inappropriate, since it (probably wrongly) implies that in appropriate cases the appellant will be invited to file observations within a specified period, and not just to "take note".

2.6 For the reasons set out above, if this appeal had been allowable the Board would have ordered a refund of the appeal fee under Rule 67 EPC in view of the substantial procedural violation which occurred.

au sens de l'article 113(1) CBE si, comme c'est le cas dans la présente espèce, elle a en réalité été dissuadée de présenter des observations. En désaccord sur ce point avec la décision T 22/89, rendue dans des circonstances similaires, la Chambre ne peut admettre par conséquent que la requérante avait eu "suffisamment de temps" (c'est-à-dire plusieurs mois) pour pouvoir présenter des observations, si elle l'avait voulu, et qu'il n'avait par conséquent pas été contrevenu à l'article 113(1) CBE.

Même si la Chambre prenait le parti de suivre la décision T 22/89 et estimait que, dans la présente affaire, il n'avait pas été contrevenu à l'article 113(1) CBE (en tout cas pas dans l'optique d'une interprétation littérale), il lui faudrait néanmoins constater que la procédure suivie par la division d'opposition n'était pas équitable en l'occurrence, et que, en l'espèce, le principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et les parties aux procédures devant l'OEB n'avait pas été respecté, puisque, avant de rendre sa décision du 21 juin 1990, la division d'opposition n'avait pas invité la requérante à présenter ses observations.

2.5 La Chambre tient à ajouter les remarques suivantes concernant la procédure suivie en l'espèce par la division d'opposition:

La Chambre n'ignore pas que les nouveaux documents et arguments invoqués par l'intimée dans sa lettre du 30 octobre 1989 ont été envoyés à la requérante accompagnés du formulaire 2937.2: comme le veut la pratique courante, c'est un agent des formalités et non pas un membre de la division d'opposition proprement dite qui a effectué cet envoi. Cette façon de procéder est parfaitement compréhensible car l'on ne peut raisonnablement attendre d'un examinateur technicien membre d'une division d'opposition qu'il se penche sur chaque lettre produite pendant la procédure d'opposition devant l'OEB pour décider, avant d'envoyer cette lettre aux autres parties, s'il doit ou non inviter le requérant à présenter des observations. Néanmoins, il semble que le formulaire 2937.2 - qui comporte deux cases à cocher, au choix - ne convenait pas en l'occurrence puisqu'il donne à penser (probablement à tort) que le cas échéant, le requérant sera invité non seulement à "prendre connaissance" de ce qui lui a été envoyé, mais également à présenter des observations à ce sujet dans un délai donné.

2.6 Compte tenu de ce qui précède, si elle avait fait droit au présent recours, la Chambre aurait ordonné le remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 CBE, vu l'existence d'un vice substantiel de procédure.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird abgelehnt.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is dismissed.
2. The appellant's request for a refund of the appeal fee is refused.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Le recours est rejeté
2. La requête en remboursement de la taxe de recours formulée par la requérante est rejetée