

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 21. Oktober 1991 T 484/90 - 3.2.1*/**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: M. Ceyte
P. Alting van Geusau
M. Schar
J.-C. De Preter

Patentinhaber/Beschwerdeführer: POMAGALSKI S.A.

Einsprechender/Beschwerdegegner: Konrad Doppelmayr & Sohn Maschinenfabrik

Stichwort: Seilbahn/POMAGALSKI

Artikel: 113 (1), 114 (1) EPÜ

Regel: 67, 68 (1), 71 (2) EPÜ

Schlagwort: "Entscheidung in der mündlichen Verhandlung auf der Grundlage einer Entgegenhaltung, die dem nicht erschienenen Beteiligten nicht zur Kenntnis gebracht war" - "Entscheidung verletzt Recht auf rechtliches Gehör (bejaht)" - "Verzicht auf rechtliches Gehör bei Nichterscheinen (verneint)" - "wesentlicher Verfahrensmangel (bejaht)" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr auch ohne Antrag (bejaht)" - "Verpflichtung zur Prüfung eines geänderten Hauptanspruchs, in den der Inhalt eines nicht angefochtenen abhängigen Anspruchs aufgenommen wurde (bejaht)"

Leitsatz

Bleibt ein ordnungsgemäß geladener Beteiligter der mündlichen Verhandlung fern, so verletzt eine ihn beschwerende Entscheidung, die auf neue Beweismittel (z. B. eine Entgegenhaltung) gestützt ist, zu denen er sich nicht äußern konnte, zwangsläufig sein Recht auf rechtliches Gehör (Artikel 113 (1)), es sei denn, der ferngebliebene Beteiligte hat zu verstehen gegeben, daß er auf die Ausübung dieses Rechts verzichtet

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 9. Januar 1984 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 84 400 036.4, die die Priorität einer französischen Patentanmeldung vom 17. Januar 1983 in Anspruch nahm, wurde am 27. August 1986 das europäische Patent Nr. 114 129 erteilt

II. Am 25. Mai 1987 legte die Beschwerdegegnerin Einspruch gegen das europäische Patent ein und bean-

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 21 October 1991 T 484/90 - 3.2.1*/**
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel
Members: M. Ceyte
P. Alting van Geusau
M. Schar
J.-C. De Preter

Appellant/Patent proprietor: POMAGALSKI S.A.

Respondent/Opponent: Konrad Doppelmayr & Sohn Maschinenfabrik

Headword: Cable car/ POMAGALSKI

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

Rule: 67, 68(1), 71(2) EPC

Keyword: "Decision issued during oral proceedings based on document not brought to attention of absent party" - "Decision taken in infringement of right to be heard (yes)" - "Non-appearance interpreted as forfeiting right to be heard (no)" - "Substantial procedural violation (yes)" - "Reimbursement of appeal fees although not requested (yes)" - "Obligation to examine an amended main claim taking up the content of an unproposed dependent claim (yes)"

Headnote

If a party duly summoned to oral proceedings does not appear as summoned, a decision against it which is based on new evidence (such as a document) on which it has not had an opportunity to present its comments may not be pronounced at those oral proceedings without infringing the absent party's right to be heard (Article 113(1)), unless it has indicated that it is forfeiting that right

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 84 400.036.4, filed on 9 January 1984 and claiming the priority of a French application dated 17 January 1983, led to the grant of European patent No. 114 129 on 27 August 1986.

II. On 25 May 1987 the respondents filed a notice of opposition against the European patent, requesting that it be

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 21 octobre 1991 T 484/90 - 3.2.1*/**
(Texte officiel)

Composition de la Chambre:

Président: F. Gumbel
Membres: M. Ceyte
P. Alting van Geusau
M. Schar
J.-C. De Preter

Titulaire du brevet/requérant: POMAGALSKI S.A.

Opposant/intimé: Konrad Doppelmayr & Sohn Maschinenfabrik

Référence: Télécabine/ POMAGALSKI

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

Règle: 67, 68(1), 71(2) CBE

Mot-clé: "Décision prise en procédure orale, sur la base d'un document qui n'avait pas été porté à la connaissance de la partie n'ayant pas comparu" - "Décision prise en violation du droit d'être entendu (oui)" - "Non-comparution interprétée comme une renonciation au droit d'être entendu (non)" - "Vice substantiel de procédure (oui)" - "Remboursement de la taxe de recours bien que non demandé (oui)" - "Obligation d'examiner une revendication principale modifiée reprenant le contenu d'une revendication dépendante non opposée (oui)"

Sommaire

Si une partie régulièrement citée à une procédure orale ne comparait pas, une décision qui lui est défavorable, fondée sur de nouveaux moyens de preuve (par exemple un document) sur lesquels elle n'avait pas eu la possibilité de prendre position, ne saurait être prononcée à l'audience sans violer son droit d'être entendue (article 113(1)), à moins que la partie absente n'ait fait comprendre qu'elle renonçait à l'exercice dudit droit

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 84400.036.4 déposée le 9 janvier 1984 et revendiquant la priorité d'une demande de brevet français en date du 17 janvier 1983, a donné lieu le 27 août 1986 à la délivrance du brevet européen n° 114 129.

II. Le 25 mai 1987, l'intimée a formé une opposition à l'encontre du brevet européen et en a sollicité la révocation

* 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

** Siehe hierzudie Vorlage an die Große Beschwerdekammer G 4/92 (ABl. EPA 1993, 6).

* 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.

** See referral to the Enlarged Board of Appeal G 4/92 (OJ EPO 1993, 6).

* 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

** Cf. à ce propos la question soumise à la Grande Chambre de recours G 4/92 (JO OEB 1993, 6).

tragte dessen teilweisen Widerruf. Sie machte mangelnde Patentfähigkeit der in den ersten sieben Ansprüchen des europäischen Patents definierten Erfindung geltend und stützte sich dabei auf eine Vorbenutzung, und zwar den Bau der Seilbahn am Hahnenköpfe in Österreich im Jahre 1978.

Gegen die von Anspruch 1 abhängigen Patentansprüche 8 bis 10 wurden keine Einspruchsgründe vorgebracht.

III. In einer Mitteilung vom 31. Oktober 1989, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung nach Regel 71 (1) EPÜ beilag, vertrat die Einspruchsabteilung die Ansicht, daß das Vorbringen der Beschwerdegegnerin nicht ausreiche, um die behauptete Vorbenutzung zu beweisen. Sie ordnete infolgedessen eine Zeugenvernehmung an, die zur selben Zeit wie die für Montag, den 29. Januar 1990 angesetzte mündliche Verhandlung stattfinden sollte.

Drei Tage vor der mündlichen Verhandlung, am Freitag, den 26. Januar 1990, reichte die Beschwerdegegnerin per Telekopie einen Schriftsatz ein, in dem erstmals eine als besonders relevant eingestufte Entgegenhaltung, das Dokument FR-A-2 712 615 (D1), genannt wurde. Diese Patentschrift wird weder in dem in Frage stehenden europäischen Patent noch im europäischen Recherchenbericht erwähnt.

In einer am Montag, den 29. Januar 1990 um 8.35 Uhr eingegangenen Telekopie teilte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) mit, daß sie an der für 9 Uhr desselben Tages angesetzten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen könne, weil ihr Flug nach München wegen eines Schneesturms abgesagt worden sei.

Infolge der amtsinternen Laufzeiten ging die Telekopie der Beschwerdeführerin der Einspruchsabteilung erst am Tag nach der mündlichen Verhandlung, am Dienstag, den 30. Januar 1990 um 14 Uhr, zu. Die Telekopie der Beschwerdegegnerin, in der die neue französische Entgegenhaltung genannt wurde, traf ebenfalls erst nach der mündlichen Verhandlung bei der Einspruchsabteilung ein.

Am Tag der mündlichen Verhandlung stellte die Einspruchsabteilung fest, daß die ordnungsgemäß geladene Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) nicht erschienen war, und beschloß die Fortsetzung des Verfahrens nach Regel 71 (2) EPÜ.

Die zur selben Zeit wie die mündliche Verhandlung angesetzte Zeugenvernehmung fand nicht statt, da auch die beiden geladenen Zeugen nicht erschienen waren.

Die Beschwerdegegnerin unterbreitete der durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzten Einspruchsabteilung (Art. 19 (2) EPÜ) die Entgegenhaltung D1.

revoked in part. They argued that the invention disclosed in its Claims 1 to 7 was not patentable because of prior use - the Hahnenköpfe chair-lift built in Austria in 1978.

Claims 8 to 10, dependent on Claim 1, were not opposed.

III. By communication of 31 October 1989 attached to the summons to oral proceedings under Rule 71(1) EPC, the Opposition Division said the evidence furnished by the respondents failed to prove the prior use claimed. It therefore ordered a hearing of witnesses to take place on the same day as oral proceedings, Monday 29 January 1990.

Three days before the oral proceedings, on Friday 26 January 1990, the respondents sent a telefax citing for the first time a purportedly particularly relevant prior-art document, FR-A-2 712 615 (D1), a patent mentioned neither in the disputed European patent nor in the European search report.

By telefax received on Monday 29 January 1990 at 08.35 hrs the appellants (patent proprietors) stated that they would be unable to attend the oral proceedings at 09.00 hrs that morning because a snowstorm was preventing their take-off for Munich.

Because of internal delays within the European Patent Office, this fax did not reach the Opposition Division until 14.00 hrs the following day, Tuesday 30 January 1990. Nor did the respondents' telefax citing the new French document reach the Opposition Division until after the oral proceedings.

On the day of the oral proceedings the Opposition Division noted that the appellants (patent proprietors) were absent despite having been duly summoned, and decided to continue with the oral proceedings in accordance with Rule 71(2) EPC.

The hearing of witnesses scheduled to take place together with the oral proceedings did not take place because the two witnesses summoned likewise failed to appear.

The respondents submitted document D1 to the Opposition Division, which had been enlarged by the addition of a legally qualified examiner (Article 19(2)

partielle. Elle invoque le défaut de brevetabilité pour l'invention définie dans les sept premières revendications du brevet européen, et se fonde sur un usage antérieur, à savoir la construction en 1978 du télésiège du Hahnenköpfe en Autriche.

Aucun motif d'opposition n'était soulevé à l'encontre des revendications 8 à 10 dépendantes de la revendication 1.

III. Dans la notification du 31 octobre 1989, qui était jointe à la citation à une procédure orale conformément à la règle 71(1) de la CBE, la Division d'opposition a estimé que les éléments fournis par l'intimée n'étaient pas suffisamment probants pour que l'usage antérieur allégué puisse être considéré comme établi. Elle a, par conséquent, ordonné une audition de témoins qui devait avoir lieu en même temps que la procédure orale fixée le lundi 29 janvier 1990.

Trois jours avant la procédure orale, le vendredi 26 janvier 1990, l'intimée envoie par télécopie un mémoire dans lequel est citée, pour la première fois, une antériorité considérée comme particulièrement pertinente, le document FR-A-2 712 615 (D1). Ce document de brevet n'est pas mentionné dans le brevet européen en cause et il ne figure pas non plus dans le rapport de recherche européenne.

Par une télécopie reçue le lundi 29 janvier 1990 à 8 h 35, la requérante (titulaire du brevet) annonce qu'elle se trouve dans l'impossibilité de participer à la procédure orale prévue à 9 h ce même jour à cause d'une tempête de neige empêchant son envol pour Munich.

Du fait de délais internes à l'Office européen des brevets, la télécopie de la requérante parvient à la Division d'opposition le lendemain de la procédure orale, le mardi 30 janvier 1990 à 14 h. La télécopie de l'intimée citant le nouveau document français parvient également à la Division d'opposition après la procédure orale.

Le jour de la procédure orale, la Division d'opposition constate l'absence de la requérante (titulaire du brevet) alors que celle-ci avait été régulièrement citée et décide de poursuivre la procédure orale en vertu de la règle 71(2) de la CBE.

L'audition de témoins prévue en même temps que la procédure orale n'a pas lieu, les deux témoins cités n'ayant pas non plus comparu.

L'intimée soumet à la Division d'opposition complétée par un examinateur juriste (article 19(2) de la CBE) le document D1. Bien que fourni le jour même

Obwohl diese erst am Tag der mündlichen Verhandlung, d. h. nach Ablauf der Einspruchsfrist, vorgelegt wurde, beschloß die Einspruchsabteilung, sie wegen ihrer Relevanz nach Maßgabe des Artikels 114 (1) EPÜ zu berücksichtigen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung entschied die Einspruchsabteilung, daß das europäische Patent in vollem Umfang zu widerrufen sei, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der Entgegenhaltung D1 nicht die erforderliche Neuheit aufweise.

Die begründete Entscheidung wurde mit einem am 30. April 1990 aufgegebenen Schreiben zugestellt.

IV. Die Beschwerdeführerin legte am 15 Juni 1990 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete fristgerecht die entsprechende Gebühr. Die Beschwerdebegründung ging am 9. Juli 1990 ein.

In der Anlage zur Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin zwei neue Ansprüche 1 und 2 ein. Der neue Anspruch 1 ist die Zusammenfassung der Ansprüche 1 und 10 des in Frage stehenden europäischen Patents. Der neue Anspruch 2 stimmt inhaltlich mit Anspruch 9 des europäischen Patents überein.

V. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgrund folgender Verfahrensmängel:

Die als dringende Mitteilung gekennzeichnete Telekopie vom 29. Januar 1990, in der darauf hingewiesen worden sei, daß die Beschwerdeführerin nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen könne, sei nicht mit der gebotenen Sorgfalt weitergeleitet worden, so daß die Einspruchsabteilung erst nach der mündlichen Verhandlung davon erfahren habe.

Die Beschwerdeführerin sei ordnungsgemäß geladen worden und habe schriftlich ihre Absicht bekundet, an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen (mit Schreiben vom 21. Dezember 1989, in dem sie bat, sich in der Verhandlung auf französisch äußern zu dürfen); deshalb hätte sich die Einspruchsabteilung über ihr Nichterscheinen Gedanken machen und mit einem Anruf bei ihr in Erfahrung bringen müssen, ob sie freiwillig ferngeblieben oder verhindert gewesen sei.

Der Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 29. Januar 1990 mit dem Hinweis auf das Dokument sei nicht an die Beschwerdeführerin weitergeleitet worden; sie habe von dem Dokument D1 erst in der Entscheidungsbegründung erfahren, die ihr am 30. April 1990, d. h. rund drei Monate nach der mündlichen Verhandlung, zugestellt worden sei.

Ihrer Ansicht nach werde mit der am Ende der mündlichen Verhandlung

(EPC). Although submitted on the very day of the oral proceedings, i.e. well after expiry of the opposition period, the Opposition Division decided that, given its relevance, it should be examined as provided for under Article 114(1) EPC.

At the close of oral proceedings the Opposition Division decided to revoke the contested European patent in its entirety on the ground that the subject-matter of Claim 1 lacked novelty over document D1.

The reasoned decision was sent by letter posted on 30 April 1990.

IV. On 15 June 1990 the appellants lodged an appeal against this decision, paying the necessary fee within due time. The statement of grounds was received on 9 July 1990.

The appellants annexed two new Claims 1 and 2 to their statement of grounds. The new Claim 1 was an amalgamation of Claims 1 and 10 of the European patent in suit. The new Claim 2 took up the content of original Claim 9.

V. The appellants requested that the decision of the Opposition Division be set aside on the grounds of the following procedural violations:

The fax of 29 January 1990, marked "urgent" and stating that the appellants were unable to attend the oral proceedings, had not been forwarded with the diligence required for an urgent message, with the result that the Opposition Division did not become aware of it until after the oral proceedings.

Knowing that the appellants had been duly summoned and that they had written to say they would be attending the oral proceedings (by letter dated 21 December 1989 in which they had requested permission to speak in French in those proceedings), the Opposition Division should have asked itself why they were absent, and telephoned the appellants to find out whether it was intentional or whether they were unable to attend.

The respondents' letter of 29 January 1990 citing document D1 was not forwarded to the appellants, who only became aware of it in the reasoned decision, which was delivered in writing on 30 April 1990, some three months after the date of the oral proceedings.

The appellants argued that the revocation decision pronounced at the close

de la procédure orale, c'est-à-dire bien après l'expiration du délai d'opposition, la Division d'opposition décide de la prendre en considération, compte tenu de sa pertinence, en vertu de l'article 114(1) de la CBE.

A l'issue de la procédure orale, la Division d'opposition décide de révoquer dans son intégralité le brevet européen en cause au motif que l'objet de la revendication 1 ne présente pas la nouveauté requise au vu du document D1.

La décision motivée a été signifiée par lettre remise à la poste le 30 avril 1990.

IV. Le 15 juin 1990, la requérante a formé un recours contre cette décision et a réglé dans les délais la taxe correspondante. Le mémoire motivé a été reçu le 9 juillet 1990.

En annexe à son mémoire motivé, la requérante a déposé deux nouvelles revendications 1 et 2. La nouvelle revendication 1 résulte de la fusion des revendications 1 et 10 du brevet européen en cause. La nouvelle revendication 2 reprend le contenu de la revendication 9 du brevet européen.

V. La requérante sollicite l'annulation de la décision de la Division d'opposition en raison des vices caractérisés de procédure énumérés ci-après:

La télécopie du 29 janvier 1990 portant la mention "message urgent" et annonçant que la requérante se trouvait dans l'impossibilité de participer à la procédure orale n'a pas été transmise avec la diligence nécessaire pour un message urgent, de sorte que la Division d'opposition n'a pu en prendre connaissance qu'après la procédure orale.

Sachant que la requérante avait été régulièrement citée et qu'elle avait manifesté par écrit son intention d'assister à la procédure orale (par son courrier en date du 21 décembre 1989 dans lequel elle demandait à pouvoir s'exprimer en français au cours de la procédure), la Division d'opposition aurait dû s'interroger sur les raisons de cette absence et téléphoner à la requérante pour savoir si cette absence était volontaire ou due à un empêchement.

La lettre du 29 janvier 1990 de l'intimée, dans laquelle était mise en évidence le document D1, n'a pas été transmise à la requérante, laquelle a pris connaissance du document D1 uniquement dans la décision motivée qui lui a été signifiée par écrit le 30 avril 1990, soit environ 3 mois après la date de la procédure orale.

Selon elle, la décision de révocation prononcée à la clôture de la procédure

vom 29. Januar 1990 verkündeten Entscheidung, das Patent zu widerrufen, das ihr nach Artikel 113(1) EPÜ zustehende Recht auf rechtliches Gehör verletzt und gegen die Richtlinien für die Prüfung E-III, 8.3 verstoßen; darin heißt es:

"Wenn jedoch in der mündlichen Verhandlung wesentliche neue, in der Entscheidung zu berücksichtigende Tatsachen und Beweismittel genannt werden, die eine für den Nichterschienebenen überraschende Wendung des Verfahrens mit sich bringen, muß der Nichterschiene sich dazu vor der Entscheidung äußern können."

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt außerdem die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage folgender Unterlagen:

VII. Die Beschwerdegegnerin erwiderte am 23. November 1990 auf die Beschwerdebegründung ...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 1(1) und 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Wie aus dem oben dargelegten Sachverhalt hervorgeht, wurde die Entscheidung, das Patent zu widerrufen, am Ende der mündlichen Verhandlung in Abwesenheit der Beschwerdeführerin getroffen, ohne daß diese zu der Entgegenhaltung D1, auf die sich die Entscheidung stützt, hätte Stellung nehmen können. Die Beschwerdeführerin konnte vom Dokument D1 erst Kenntnis nehmen, als ihr drei Monate später, am 30. April 1990, die schriftliche und begründete Entscheidung zugestellt worden war.

Die Beschwerdeführerin macht also zu Recht geltend, die Entscheidung der Einspruchsabteilung verstoße gegen den Grundsatz des Artikels 113(1) EPÜ, wonach Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Unter "Gründe" im Sinne des Artikels 113(1) sind nicht nur die in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe zu verstehen, sondern auch Beweismittel, z. B. Druckschriften, auf die sich diese Gründe stützen.

In der Entscheidung J 20/85, ABI. EPA 1987, 102, vertrat die Juristische Beschwerdekammer die Ansicht, der Grundsatz des Artikels 113(1) EPÜ sei von "größter" Bedeutung, wenn die Gerechtigkeit in Verfahren zwischen dem Europäischen Patentamt und einem Verfahrensbeteiligten gewahrt bleiben sollte. Laut dieser Entscheidung dürfe das Europäische Patentamt erst dann zu Ungunsten eines Verfah-

of oral proceedings on 29 January 1990 had infringed their right to be heard under Article 113(1) EPC and the Guidelines for Examination, E-III, 8.3, which reads as follows:

"If, however, new facts and evidence of which account is to be taken in the decision are mentioned in the oral proceedings and bring about an unexpected turn in the proceedings for a party who has failed to appear, that party must have the opportunity of commenting on the matter before a decision is reached".

VI. The appellants also requested that the patent be maintained in amended form on the basis of the following documents:

VII. By letter dated 23 November 1990, the respondents submitted their reply to the appeal

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC, and is therefore admissible.

2. As can be seen from the facts set out above, the decision to revoke the patent issued at the end of oral proceedings in the absence of the appellants was given without the appellants being able to comment on document D1, on which the decision was based. The appellants did not in fact become aware of document D1 until the written reasoned decision was sent to them three months later, on 30 April 1990.

The appellants are thus right in asserting that the Opposition Division's decision was in breach of the principle enshrined in Article 113(1) EPC, which states that decisions of the European Patent Office may only be based upon grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments

"Grounds or evidence" within the meaning of Article 113(1) EPC are to be understood to mean not only the grounds for opposition listed under Article 100 EPC, but also evidence or arguments such as the documents presented in support of those grounds.

In J 20/85, OJ EPO 1987, 102, the Legal Board of Appeal ruled that the principle enshrined in Article 113(1) EPC was of "fundamental" importance for ensuring a fair procedure between the European Patent Office and parties conducting proceedings before it, and that the European Patent Office could only properly issue a decision against a party if the evidence upon which such a decision was to be based had

orale du 29 janvier 1990 a été prise en violation du droit d'être entendue que lui confère l'article 113(1) de la CBE et des directives pour l'examen partie E, chapitre III, point 8.3 où il est dit la chose suivante:

"Toutefois, si au cours de la procédure orale, il a été fait mention de faits et de moyens de preuve nouveaux dont on tiendra compte dans la décision et qui entraînent pour la partie qui n'apas comparu un revirement inattendu de la procédure, cette partie doit avoir la possibilité de se prononcer à cet égard avant que la décision ne soit prise".

VI. La requérante sollicite également le maintien du brevet européen tel que modifié sur la base des pièces suivantes:

VII. Dans sa réponse au mémoire de recours en date du 23 novembre 1990, l'intimée ...

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 et aux règles 1(1) et 64 de la CBE; il est donc recevable

2. Ainsi que cela ressort des faits exposés plus haut, la décision de révocation prise à l'issue de la procédure orale en l'absence de la requérante a été rendue sans que la requérante ait pu prendre position sur le document D1 sur lequel se fonde la décision. En effet, la requérante n'a pu prendre connaissance du document D1 que dans la décision motivée qui lui a été signifiée par écrit, trois mois après, le 30 avril 1990.

C'est donc à bon droit que la requérante fait valoir que la décision de la Division d'opposition a été rendue en violation du principe posé à l'article 113(1) de la CBE, selon lequel 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.

Par "motifs" au sens de l'article 113(1), il faut entendre non seulement les motifs d'opposition qui sont énumérés à l'article 100 de la CBE, mais encore les moyens de preuve ou justifications tels que par exemple des documents sur lesquels se fondent ces motifs

Dans la décision J 20/85, JO OEB 1987, 102, la chambre juridique a estimé que le principe posé à l'article 113(1) de la CBE revêt une importance "fondamentale" pour assurer l'équité de la procédure entre l'Office européen des brevets et une partie à la procédure devant l'OEB. Selon cette décision, l'Office européen des brevets ne peut en bonne justice rendre une décision défavorable à une partie à la pro-

rensbeitragenden entscheiden, wenn alle Beweismittel, auf die sich die Entscheidung stütze, genannt und dem betreffenden Beteiligten mitgeteilt worden seien.

In der vorliegenden Sache hätte die Einspruchsabteilung am Ende der mündlichen Verhandlung nur dann zu Ungunsten der nichterschiedenen Beschwerdeführerin entscheiden dürfen, wenn diese vor der mündlichen Verhandlung Gelegenheit gehabt hätte, die Entgegenhaltung D1, auf die sich die Entscheidung stützt, einzusehen und dazu Stellung zu nehmen.

3 Die Einspruchsabteilung führte dazu aus, die Entgegenhaltung D1 habe zwar erst am Tag der mündlichen Verhandlung vorgelegen, sei aber von besonderer Bedeutung gewesen; deshalb sei sie verpflichtet gewesen, dieser Tatsache durch die in Artikel 114 (1) EPÜ vorgesehene Ermittlung von Amts wegen Rechnung zu tragen.

In diesem Punkt kann sich die Kammer der Einspruchsabteilung nicht anschließen. Dies hieße nämlich die Tatsache verkennen, daß der Ermittlung von Amts wegen nach Artikel 114 (1), bei der das Amt "weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt" ist, in zweierlei Hinsicht sehr wohl Grenzen gesetzt sind: Zum einen habe sie sich natürlich in dem vom Übereinkommen vorgegebenen Rahmen zu halten, und zum anderen muß jedes dabei herangezogene neue Dokument oder sonstige Beweismittel den Beteiligten nach dem in Artikel 113 (1) EPÜ enthaltenen Grundsatz des rechtlichen Gehörs zur Stellungnahme vorgelegt werden, ein Grundsatz, dem in der obengenannten Entscheidung J 20/85 "größte Bedeutung" zugemessen worden war.

Die Einspruchsabteilung stützte sich in ihrer Begründung auf die Entscheidung T 156/84, ABI. EPA 1988, 372, worin bestätigt werde, daß die Ermittlung von Amts wegen nach Artikel 114 (1) Vorrang habe vor den Bestimmungen des Artikels 114 (2) - wonach das Europäische Patentamt verspätet vorgebrachte Beweismittel unberücksichtigt lassen könne -, weil das EPA gegenüber der Öffentlichkeit verpflichtet sei, Patente nur dann zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, wenn es von deren rechtlichem Bestand überzeugt sei. Die Kammer macht sich diese Auslegung des Artikels 114 EPÜ zu eigen, schränkt sie aber wie folgt ein: Reicht einer der Beteiligten ein entscheidungserhebliches Dokument verspätet ein, so ist dieses nach Maßgabe des Artikels 114 (1), jedoch unter Wahrung des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113(1), zu berücksichtigen.

4 In Regel 71 Absatz 2 heißt es: "Ist ein zu einer mündlichen Verhandlung ordnungsgemäß geladener Beteiligter vor dem Europäischen Patentamt nicht erschienen, so kann das Verfahren

been identified and communicated to the party concerned.

In the present case the Opposition Division could only properly have issued a decision against the appellants at the end of oral proceedings which they had not attended if the appellants had been given the opportunity, before the oral proceedings, to examine and discuss document D1 upon which the decision was based.

3. The Opposition Division maintains that D1, although not submitted until the very day of the oral proceedings, was particularly relevant and therefore had to be examined of the Division's own motion, in accordance with Article 114(1) EPC.

The Board is unable to follow the Opposition Division on this point, because although under Article 114(1) EPC the Office's power to examine "shall not be restricted ... to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought", it is restricted in two other ways. Firstly the Office must remain within the framework of the Convention, secondly any new document or other evidence taken into consideration by virtue of this power must also be submitted to the parties for discussion in accordance with their right to comment (or right to be heard) enshrined in Article 113(1) EPC, a principle that J 20/85 (op cit.) ruled was of "fundamental" importance.

In support of its decision the Opposition Division cited T 156/84 (OJ EPO 1988, 372), which confirmed that the principle of examination by the Office of its own motion enshrined in Article 114(1) EPC takes precedence over the provisions of Article 114(2) EPC, according to which the Office may disregard facts, evidence and arguments which are not submitted in due time, the EPO also having a duty to the public not to grant or maintain patents which it is convinced are not legally valid. The Board accepts this interpretation of Article 114 EPC, albeit with the following proviso: if a document is produced late by one of the parties and this document is essential for the decision to be taken, it must be taken into consideration under Article 114(1) EPC provided this does not in any way infringe the right to be heard enshrined in Article 113(1) EPC.

4. Rule 71(2) EPC does indeed state that "if a party who has been duly summoned to oral proceedings before the European Patent Office does not appear as summoned, the proceed-

cédure que lorsque les moyens de preuve sur lesquels doit se fonder cette décision ont été recueillis et communiqués à la partie concernée.

Dans le cas d'espèce, la Division d'opposition ne pouvait en bonne justice rendre, à l'issue de la procédure orale, une décision défavorable à la requérante qui n'avait pas comparu que si la requérante avait eu la possibilité, avant la procédure orale, de connaître et de discuter le document D1, sur lequel se fonde la décision.

3. La Division d'opposition soutient que le document D1 bien que fourni le jour même de la procédure orale était particulièrement pertinent et qu'elle était de ce fait tenue de le prendre en considération en vertu du principe de l'examen d'office posé à l'article 114(1) de la CBE.

La Chambre ne peut pas suivre la Division d'opposition sur ce point. En effet, c'est méconnaître le fait que l'examen d'office en vertu de l'article 114(1), qui "n'est limité ni aux moyens invoqués, ni aux demandes présentées par les parties" a cependant une double limite: il doit bien entendu rester dans le cadre de la Convention et tout nouveau document ou autre moyen de preuve pris en considération en vertu de ce pouvoir doit être, d'autre part, soumis à la discussion des parties en vertu du principe du contradictoire (ou droit d'être entendu) énoncé à l'article 113(1) de la CBE, principe qui a été jugé "fondamental" dans la décision J 20/85 ci-dessus rappelée.

La Division d'opposition s'est appuyée dans son raisonnement sur la décision T 156/84 JO OEB, 1988, 372, où il est affirmé que l'examen d'office des faits selon l'article 114(1) prime les dispositions de l'article 114(2) selon lesquelles l'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des justifications qui n'ont pas été produites en temps utile, l'OEB étant tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni de maintenir des brevets qu'il juge non valables. La Chambre fait sienne cette interprétation de l'article 114 de la CBE, toutefois avec la réserve suivante: si un document est produit tardivement par l'une des parties et si ce document est essentiel pour la décision à prendre, il convient de le prendre en considération en vertu de l'article 114(1), mais sans pour autant enfreindre le droit d'être entendu posé à l'article 113(1).

4 La règle 71, paragraphe 2, dispose certes que "si une partie régulièrement citée devant l'Office européen des brevets à une procédure orale n'a pas comparu, la procédure peut être pour-

ohne ihn fortgesetzt werden". Da die Beschwerdeführerin ordnungsgemäß geladen worden war, konnte das Verfahren also in der Tat ohne sie fortgesetzt werden. Allerdings unterliegt die in Regel 71 Absatz 2 vorgesehene Möglichkeit, die mündliche Verhandlung ohne die Beschwerdeführerin fortzusetzen und eine sie beschwerende Entscheidung zu verkünden, insofern einer Einschränkung, als - wie oben erläutert - ihr Recht, gehört zu werden, nicht verletzt werden darf.

Diese Einschränkung ist im übrigen in den Richtlinien für die Prüfung E-III, 8.3 (letzter Absatz) ausdrücklich erwähnt. Demnach muß sich der nichterschienene Beteiligte vor der Entscheidung äußern können, wenn in der mündlichen Verhandlung wesentliche neue, in der Entscheidung zu berücksichtigende Tatsachen und Beweismittel genannt werden, die eine für ihn überraschende Wendung des Verfahrens mit sich bringen.

In der vorliegenden Sache bestand das einzige in dem rund drei Jahre dauernden Einspruchsverfahren zur Stützung des Einspruchsgrundes vorgebrachte Beweismittel in einer Vorbenutzung. Am Tag der mündlichen Verhandlung wird nun diese Vorbenutzung nicht mehr geltend gemacht, die geladenen Zeugen erscheinen nicht, und das europäische Patent wird auf der Grundlage eines erst am selben Tag vorgelegten, völlig neuen Dokuments widerrufen.

5. Es handelt sich dabei also wirklich um eine überraschende Wendung, da die Beschwerdeführerin keinerlei Grund zu der Annahme hatte, daß sich die Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht auf die behauptete Vorbenutzung stützen würde. Die Tatsache, daß ein Beteiligter überrascht und somit daran gehindert wird, von seinem Rechtsauf rechtliches Gehör laut Artikel 113 (1) EPÜ Gebrauch zu machen, stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar.

6. Sofern ein Verfahrensbeteiligter freiwillig fernbleibt - was in der vorliegenden Sache nicht der Fall ist (siehe Nr. III des Sachverhalts) -, muß er selbstverständlich die sich daraus ergebenden Folgen grundsätzlich hinnehmen. Natürlich sollte aus Gründen der Verfahrensökonomie am Ende der mündlichen Verhandlung möglichst eine Entscheidung ergehen; diese kann durchaus auch mit Tatsachen oder Vorbringen begründet werden, zu denen sich die Beteiligten nur in der mündlichen Verhandlung hätten äußern können, sofern jene auf Beweismitteln beruhen, zu denen der nichterschienene Beteiligte vorher Stellung nehmen konnte.

ings may continue without him". The appellants having been duly summoned, the proceedings could indeed have been continued without them. However, the possibility provided for under Rule 71(2) EPC of continuing oral proceedings without the appellants and of issuing a decision against them at the end of those proceedings is also subject to the restriction described above, namely that there should be no infringement of their right to be heard.

This restriction is also outlined in the Guidelines for Examination, E-III, 8.3 (final paragraph), which says that if new facts and evidence of which account is to be taken in the decision are mentioned in the oral proceedings and bring about an unexpected turn in the proceedings for a party who has failed to appear, that party must have the opportunity of commenting on the matter before a decision is reached.

In the present case, throughout three years which the opposition proceedings lasted, the only evidence or argument put forward in support of the opposition was prior use. On the day of the oral proceedings, prior use was no longer being claimed, the witnesses summoned did not appear and the European patent was revoked on the basis of an entirely new document which was submitted that same day.

5. This was indeed an unexpected turn in the proceedings. The appellants had absolutely no reason to expect the Opposition Division's decision to be based on anything other than the claimed prior use. Taking one of the parties by surprise and preventing it from exercising its right to be heard under Article 113(1) EPC is a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

6. Of course, if a party chooses not to appear - which is not the case here (see point III above) - it must normally be prepared to accept the consequences. For reasons of procedural economy, every effort should indeed be made to arrive at a decision by the end of oral proceedings, and this decision could even be based on facts or arguments upon which the parties have had no opportunity to comment before those proceedings, particularly if the new facts or arguments are based on grounds or evidence on which the absent party has already had an opportunity to comment.

suivie en son absence". La requérante ayant été régulièrement citée, la procédure pouvait être effectivement poursuivie en son absence. Cependant, la possibilité prévue à la règle 71, paragraphe 2, de poursuivre la procédure orale en l'absence de la requérante et de prononcer à l'audience une décision lui faisant grief a également, comme indiqué plus haut, une limite qui est celle de ne pas violer son droit d'être entendue.

Cette limite est d'ailleurs explicitement énoncée dans les directives pour l'examen, partie E, chapitre III, point 8.3 (dernier paragraphe). Selon ces directives, si au cours de la procédure orale il a été fait mention de nouveaux faits et de nouveaux moyens de preuve essentiels pour la décision à prendre et qui entraînent pour la partie qui n'a pas comparu un revirement inattendu de la procédure, cette partie doit avoir la possibilité de se prononcer à cet égard avant que la décision ne soit prise.

Dans le cas présent, pendant les trois ans environ qu'a duré la procédure d'opposition, le seul moyen de preuve ou justification invoquée à l'appui du motif d'opposition consistait en un usage antérieur. Le jour de la procédure orale, l'usage antérieur n'est plus allégué, les témoins cités ne comparaissent pas et le brevet européen est révoqué sur la base d'un tout nouveau document fourni le jour même de l'audience.

5. Il s'agit donc bien là d'un revirement inattendu, puisque la requérante n'avait vraiment aucune raison de s'attendre à ce que la décision de la Division d'opposition ne serait pas basée sur l'usage antérieur allégué. Le fait de prendre une partie par surprise et de l'empêcher ainsi d'exercer le droit d'être entendue que lui confère l'article 113(1) de la CBE constitue un vice substantiel de procédure au sens où l'entend la règle 67 de la CBE.

6. Bien entendu, si l'une des parties à la procédure ne comparaît pas volontairement - ce qui n'est pas le cas en l'espèce (voir point III de l'exposé des faits) - elle doit en principe supporter les conséquences de sa non-comparution. Pour des raisons d'économie de procédure, il convient certes de prendre dans toute la mesure du possible une décision à l'issue de la procédure orale; une telle décision pourrait même être motivée par des faits ou arguments au sujet desquels les parties n'auraient pu prendre position qu'au cours de la procédure orale, pour autant que ces nouveaux faits ou arguments soient tirés de justifications ou moyens de preuve sur lesquels la partie n'ayant pas comparu a déjà pu prendre position.

Mit anderen Worten vertritt die Kammer die Auffassung, daß mit einer Entscheidung, die einen ordnungsgemäß zur mündlichen Verhandlung geladenen, dort aber nicht erschienenen Beteiligten beschwere und auf neue Beweismittel - wie z. B. eine neue Entgegenhaltung - gestützt sei, zu der sich der Beteiligte nicht habe äußern können, zwangsläufig dessen Recht auf rechtliches Gehör verletzt werde, es sei denn, der nicht erschienene Beteiligte hätte zu verstehen gegeben, er verzichte auf dieses Recht; andernfalls müsse das Verfahren schriftlich fortgesetzt oder eine neue mündliche Verhandlung anberaumt werden. So sehe denn auch Regel 68 (1) vor, daß die Entscheidungen in einer mündlichen Verhandlung verkündet werden "können" und nicht müssen.

7 Die Kammer hat außerdem Entscheidungen anderer Beschwerdekammern zu ähnlichen Verfahrensfragen herangezogen und festgestellt, daß ihre Schlußfolgerung diesen Entscheidungen nicht widerspricht.

In dem der (nicht veröffentlichten) Entscheidung T 135/85 vom 24. September 1987 zugrunde liegenden Fall wurde die mündliche Verhandlung ohne die Beschwerdegegnerin fortgesetzt und eine sie beschwerende Entscheidung verkündet. Unter Nr 4 der Entscheidungsgründe wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Entscheidung nur auf Gründe (mangelnde erfinderische Tätigkeit) und Beweismittel (Entgegenhaltungen D1 und D3) gestützt war, die bereits in der Beschwerdebegründung angeführt worden waren.

In der Sache der (nicht veröffentlichten) Entscheidung T 186/83 vom 20. August 1985 hatte einer der Beteiligten schriftlich mitgeteilt, daß er der mündlichen Verhandlung nicht beiwohnen werde. Nach Ansicht der Kammer (Nr. 5.2.4 der Entscheidungsgründe) gehe ein ordnungsgemäß geladener Beteiligter, der freiwillig fernbleibt, das Risiko ein, daß ohne sein Wissen und zur Überzeugung der Kammer neue Argumente vorgebracht werden. Daher habe der freiwillig ferngebliebene Beteiligte keinen Grund, sich benachteiligt zu fühlen.

Wie in der obengenannten Sache T 135/85 wurde auch hier eine gegen den freiwillig ferngebliebenen Beteiligten gerichtete Entscheidung getroffen; diese stützte sich jedoch auf einen Einspruchsgrund (mangelnde erfinderische Tätigkeit) und auf ein Beweismittel, in diesem Falle ein Dokument, das der ferngebliebene Beteiligte bereits zuvor einsehen und zu dem er Stellung nehmen konnte.

In der Sache der (nicht veröffentlichten) Entscheidung T 561/89 vom 29. April 1991 war die Beschwerdeführerin (Einsprechende) nicht zur Ver-

In other words, the Board's view is that a decision against a party duly summoned to but failing to appear at oral proceedings which is based on new evidence, such as a new document, on which that party has not had the opportunity to comment, may not be pronounced at the close of those proceedings without infringing that party's right to be heard, unless the absent party indicates that it is forfeiting this right. Otherwise the proceedings must be continued in writing or new oral proceedings convened. As Rule 68(1) EPC states, where oral proceedings are held the decision "may" be given orally, but it does not have to be.

7. The Board also looked at other Board of Appeal decisions on similar procedural questions and found no contradiction between the present ruling and those in other cases.

In T 135/85 of 24 September 1987 (not published) oral proceedings were continued in the respondents' absence, and an oral decision issued against them. Point 4 of the Reasons for the Decision clearly states that the decision was based only on grounds (lack of inventive step) and evidence (documents D1 and D3) already adduced in the appellants' statement of grounds.

In T 186/83 of 20 August 1985 (not published) a party had notified the Board in writing that it would not be appearing at the oral proceedings. The Board held (Reasons point 5.2.4) that a party failing to attend such proceedings of its own volition after being duly summoned to do so ran the risk that new arguments would be presented in its absence and would be found convincing by the Board. It had no ground for complaint if this happened.

However, as in T 135/85 mentioned above, the decision was taken against a party not attending of its own volition and based on grounds of opposition (lack of inventive step) and evidence (a document) that the absent party had been able to view and comment on beforehand.

In T 561/89 of 29 April 1991 (not published), the appellants (opponents) did not attend the oral proceedings; a decision maintaining the patent in

Autrement dit, la Chambre estime que dès lors qu'une partie régulièrement citée à une procédure orale ne comparait pas, une décision lui faisant grief, fondée sur de nouveaux moyens de preuve tels qu'un nouveau document sur lequel elle n'avait pas eu la possibilité de prendre position, ne saurait être prononcée à l'audience sans violer son droit d'être entendue, à moins que la partie n'ayant pas comparu n'ait fait comprendre qu'elle renonçait à l'exercice dudit droit; sinon il convient de poursuivre la procédure par écrit ou d'organiser une nouvelle procédure orale. En effet, comme le prévoit la règle 68(1), les décisions prises dans le cadre d'une procédure orale "peuvent", c'est-à-dire ne doivent pas forcément être prononcées à l'audience.

7. La Chambre a également examiné des décisions prises par d'autres Chambres de recours concernant des questions de procédure analogues et a constaté que la conclusion à laquelle elle est parvenue n'est pas en contradiction avec ces décisions.

Dans la décision T 135/85, en date du 24 septembre 1987 (non publiée), la procédure orale a été poursuivie en l'absence de l'intimée et une décision a été prononcée en sa défaveur à l'audience. Au point 4 des motifs, il est expressément indiqué que la décision est uniquement fondée sur des motifs (manque d'activité inventive) et des moyens de preuve (documents D1 et D3) qui avaient déjà été invoqués dans le mémoire de recours.

Dans la décision T 186/83 du 20 août 1985 (non publiée), l'une des parties avait fait savoir par écrit qu'elle n'assisterait pas à la procédure orale. Selon la Chambre (point 5.2.4 des motifs), si une partie régulièrement citée ne comparait pas volontairement, elle prend le risque que de nouveaux arguments puissent être présentés à son insu et puissent convaincre la Chambre. Dans ce cas, la partie volontairement absente n'a aucune raison de s'estimer lésée.

Cependant, comme dans le cas T 135/85 ci-dessus rappelé, une décision a été prise contre la partie volontairement absente, mais fondée sur un motif d'opposition (manque d'activité inventive) et sur un moyen de preuve, en l'espèce un document que la partie absente avait pu auparavant connaître et discuter.

Dans la décision T 561/89 en date du 29 avril 1991 (non publiée), la requérante (opposante) n'a pas comparu à l'audience: une décision de maintien

handlung erschienen, am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet, daß das Patent auf der Grundlage neuer, in der Verhandlung vorgelegter Ansprüche in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten sei. Auch in diesem Fall war die Entscheidung aber auf einen Einspruchsgrund (mangelnde Patentfähigkeit) und auf Beweismittel (Dokumente) gestützt, zu denen sich der freiwillig ferngebliebene Beteiligte bereits geäußert hatte

In der noch jüngeren Entscheidung T 574/89 (vom 11. Juli 1991) äußerte die Kammer 3.3.1 in einem Bescheid gemäß Artikel 110 (2) EPÜ Zweifel an der Sachdienlichkeit der von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) durchgeführten Vergleichsversuche. In der Erwidrung der Beschwerdeführerin wurden neue Versuche beschrieben und angekündigt. Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) blieben der mündlichen Verhandlung freiwillig fern; die Ergebnisse der angekündigten Vergleichsversuche wurden dort vorgelegt, und am Ende der mündlichen Verhandlung erging - gestützt auf diese Versuchsergebnisse - die Entscheidung, daß das Patent aufrechtzuerhalten sei.

Die bei der Verhandlung anwesende Partei hatte somit den freiwillig ferngebliebenen Beteiligten rechtzeitig mitgeteilt, auf welche Beweismittel sie ihr Anliegen zu stützen beabsichtigte; die ferngebliebenen Parteien wurden infolgedessen nicht überrascht. Abgesehen davon waren die Beweismittel keineswegs verspätet vorgebracht worden, da sie - wie die Kammer 3.3.1 zu Recht erwähnt - vorgelegt wurden, um einen Einwand der Kammer zu entkräften.

Die Kammer 3.3.1 vertrat allerdings (unter Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe) darüber hinaus die Auffassung, daß eine für eine freiwillig nicht erschienene Partei ungünstige Entscheidung auch dann verkündet werden könne, wenn ihr neue, in der mündlichen Verhandlung erstmals vorgebrachte Beweismittel zugrundegelegt würden.

Die Kammer teilt diese Ansicht nicht: Wie in der Entscheidung G 1/88 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1989, 189 "Schweigen des Einsprechenden/HOECHST", Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe) festgestellt wird, darf Rechtsverzicht nicht ohne weiteres vermutet werden, und zwar erst recht nicht, wenn es sich, wie in der vorliegenden Sache, um etwas derart Elementares wie das rechtliche Gehör handelt, dessen Beachtung eine wesentliche Gewähr für Gerechtigkeit bietet.

Die Große Beschwerdekammer vertrat die Ansicht, wenn die Rechtsfolge einer Unterlassung ein Rechtsverlust

amended form was given at the end of those proceedings on the basis of new claims submitted during them. In this case too however, the decision was based on grounds (lack of patentability) and evidence (documents) upon which the party choosing not to appear had already commented.

In a more recent decision, T 574/89 of 11 July 1991, Board of Appeal 3.3.1 issued a communication under Article 110(2) EPC expressing doubts about the probative value of the comparative tests performed by the appellants (patent proprietors). The appellants replied that they would be conducting new tests for submission in evidence. The respondents (opponents) chose not to appear at the oral proceedings; the results of the comparative tests were presented at the oral proceedings and a decision to maintain the patent based on the test results was issued at the end of those proceedings.

The party present at the oral proceedings had thus within a reasonable time informed the parties choosing not to attend of the evidence they intended to put forward in support of their case; the absent parties were not therefore taken by surprise. Furthermore, as Board 3.3.1 correctly observed, this evidence could not be described as having been submitted late as it had been furnished in response to an objection raised by the Board.

More generally, however (see Reasons point 5.3), Board of Appeal 3.3.1 ruled that an oral decision could be issued against a party choosing not to appear at oral proceedings, even if this decision was based on new evidence only introduced during those proceedings.

The present Board takes a different view. As the Enlarged Board of Appeal stated in G 1/88 (OJ EPO 1989, 189 "Opponent's silence/HOECHST", Reasons point 2.4), surrender of a right cannot be simply presumed - particularly when, as in this case, the right in question - the right to be heard - is so fundamental, and its observance an essential guarantee of sound justice.

The Enlarged Board of Appeal ruled that where the legal consequence of an omission is to be a loss of rights,

du brevet sous une forme modifiée est prononcée à l'issue de la procédure orale sur la base de nouvelles revendications présentées à l'audience. Toutefois, dans ce cas également, la décision était fondée sur un motif d'opposition (défaut de brevetabilité) et des moyens de preuve (des documents) sur lesquels la partie volontairement absente avait déjà pris position.

Dans la décision T 574/89 encore plus récente (du 11 juillet 1991), la Chambre 3.3.1 a, par une notification selon l'article 110(2) de la CBE, émis des doutes sur la valeur probante des essais comparatifs produits par la requérante (titulaire du brevet). Dans sa réponse, la requérante a décrit les nouveaux essais qu'elle envisageait d'effectuer et annoncé qu'elle allait les produire. Les intimées (opposantes) ne comparaissent pas, volontairement, à la procédure orale; les résultats des essais comparatifs annoncés sont présentés à l'audience et une décision de maintien du brevet, fondée sur les résultats de ces essais est prononcée à l'issue de la procédure orale.

Ainsi, la partie présente à l'audience avait fait connaître en temps utile aux parties volontairement absentes les moyens de preuve qu'elle entendait faire valoir au soutien de son action: les parties absentes n'ont pas, par conséquent, été prises par surprise. Au surplus, ces moyens de preuve ne pouvaient en aucune façon être considérés comme produits tardivement, puisqu'ils avaient été fournis - ainsi que le fait justement remarquer la Chambre 3.3.1 - afin de répondre à une objection de la Chambre.

La Chambre 3.3.1 a cependant estimé d'une manière plus générale (au point 5.3 des motifs) qu'une décision pouvait être prononcée à l'audience à l'encontre de la partie volontairement absente, même si cette décision était fondée sur de nouveaux moyens de preuve invoqués pour la première fois au cours de la procédure orale.

La Chambre ne partage pas ce point de vue: ainsi qu'il est dit dans la décision G 1/88 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1989, 189 "Silence de l'opposant/HOECHST" point 2.4 des motifs), la renonciation à un droit ne peut être purement et simplement présumée et ce d'autant plus qu'en l'espèce il s'agit d'un droit aussi fondamental que celui d'être entendu, dont le respect constitue une garantie essentielle de bonne justice.

La Grande Chambre a estimé que lorsque l'omission d'un acte a pour effet la perte d'un droit, la Convention le pré-

sein soll, werde dies im Übereinkommen - entsprechend seiner allgemeinen Gesetzestchnik - ausdrücklich gesagt. In der vorliegenden Sache sieht das Übereinkommen keine derartige Bestimmung vor; in Regel 71 (2) heißt es lediglich, daß die mündliche Verhandlung ohne einen ordnungsgemäß geladenen Beteiligten fortgesetzt werden "kann".

Hierbei ist zu beachten, daß Parteien in der Praxis oft eben nicht auf rechtliches Gehör verzichten möchten, nur weil sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen wollen, etwa, weil sie die von der Gegenseite angezogenen Beweismittel für nicht relevant und die mündliche Verhandlung deshalb für unnötig halten oder weil in ihren Augen der Sachverhalt völlig eindeutig ist und sich eine mündliche Verhandlung erübrigt. Insbesondere bei Beteiligten aus Mitgliedstaaten oder fernen Ländern können auch finanzielle Erwägungen maßgeblich sein und sie auf ein Erscheinen verzichten lassen. Die Kammer vertritt daher die Ansicht, ein - auch freiwilliges - Fernbleiben eines Beteiligten von der Verhandlung dürfe nicht als Verzicht auf ein derart elementares Recht wie das rechtliche Gehör ausgelegt werden, es sei denn, die ferngebliebene Partei hätte anderweitig ausdrücklich oder implizit klarzuverstehen gegeben, daß sie auf die Ausübung dieses Rechts verzichtet, z. B. durch die Mitteilung, sie wolle sich nicht zu etwaigen, in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten neuen Beweismitteln äußern.

In der vorliegenden Sache hat die Beschwerdeführerin weder angekündigt, daß sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde, noch mitgeteilt, daß sie auf rechtliches Gehör verzichte. In ihrem Schreiben vom 21. Dezember 1989 hat sie vielmehr deutlich die Absicht bekundet, daran teilzunehmen.

8. Die Telekopie mit der Ankündigung, daß die Patentinhaberin außerstande sei, an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen, ging am Montag, den 29. Januar 1990, um 8.35 Uhr im Amt ein. Sie war als dringende Mitteilung gekennzeichnet und bezog sich unmißverständlich auf die am selben Tag um 9 Uhr stattfindende mündliche Verhandlung. Bei der Einspruchsabteilung ging sie aber erst folgenden Tag (30. Januar 1990) um 14.00 Uhr ein.

Nach Auffassung der Kammer ist es untragbar, daß mehr als ein Tag verstrich, ehe diese Telekopie bei der Einspruchsabteilung einging. Da die mündliche Verhandlung um 10.40 Uhr, also mehr als zwei Stunden nach Eingang der dringenden Mitteilung, beendet war, hätte die Einspruchsabteilung

this is expressly stated - in line with the Convention's general drafting philosophy. In the present case the Convention makes no such provision, Rule 71(2) EPC stating merely that the proceedings "may" continue in the absence of a duly summoned party.

In practice, the fact that a party prefers not to attend oral proceedings does not necessarily mean it wishes to surrender its right to be heard. The party may simply feel that the evidence put forward by the opposing party is of no relevance, and that the oral proceedings are pointless; or that the facts of the case are so clear there is no need for oral proceedings. In particular, parties which would have to travel long distances from abroad may decide not to attend for financial reasons. The Board therefore takes the view that a party's non-attendance, even if voluntary, cannot be interpreted as a surrender of so fundamental a right as that to be heard, unless the absent party has clearly indicated, either expressly or implicitly, that it is forfeiting that right, for example by stating that it does not wish to comment on any new evidence that might be put forward during oral proceedings.

In the present case the appellants did not indicate that they would not be attending the oral proceedings, nor that they were surrendering their right to be heard. On the contrary, their letter of 21 December 1989 clearly stated that they intended to attend.

8. The fax sent by the patent proprietors to say that they would be unable to attend the oral proceedings was received by the Office at 08.35 hrs on Monday 29 January 1990. It was marked "urgent" and clearly referred to the oral proceedings scheduled for 09.00 hrs that day. The Opposition Division did not, however, receive it until 14.00 hrs the next day (30 January 1990).

The Board finds it unacceptable that this fax took more than a day to reach the Opposition Division. Given that the oral proceedings closed at 10.40 hrs, more than two hours after the urgent fax had been received, the Division could have been informed of it during those proceedings, by telephone, for

voit explicitement, comme le veut la technique juridique générale qu'elle a adoptée. En l'espèce, la Convention ne prévoit aucune disposition de la sorte; la règle 71(2) dispose simplement que la procédure orale "peut" être poursuivie en l'absence d'une partie régulièrement citée.

Il y a lieu d'observer que, dans la pratique, les parties en ne voulant pas comparaître à l'audience, dans bien des cas, ne désirent pas pour autant renoncer à leur droit d'être entendues. Elles peuvent ainsi estimer que les moyens de preuve invoqués par la partie adverse sont dépourvus de toute pertinence et que, par suite, la procédure orale est inutile; elles peuvent également penser que les faits de la cause sont parfaitement clairs et qu'une procédure orale ne s'impose pas. S'agissant notamment de parties résidant dans des Etats membres ou pays éloignés, des considérations financières peuvent aussi avoir un rôle décisif et amener les parties à renoncer à comparaître. La Chambre estime, par conséquent que la non-comparution, même volontaire, d'une partie à la procédure ne saurait être interprétée comme une renonciation à un droit aussi fondamental que celui d'être entendu, à moins que la partie absente n'ait fait comprendre clairement par ailleurs, expressément ou de façon implicite, qu'elle renonçait à l'exercice de ce droit, par exemple, en faisant savoir qu'elle ne désirait pas s'exprimer sur de nouveaux moyens de preuve qui pourraient être cités au cours de la procédure orale.

Dans le cas présent, la requérante n'a pas fait savoir qu'elle ne se rendrait pas à la procédure orale, ni qu'elle renonçait à son droit d'être entendue. Bien au contraire, elle a manifesté clairement son intention d'y participer par son courrier en date du 21 décembre 1989.

8. La télécopie annonçant que le breveté se trouvait dans l'impossibilité de participer à la procédure orale est parvenue à l'Office le lundi 29 janvier 1990 à 8 h 35. Cette télécopie portait la mention "message urgent" et se référait clairement à la procédure orale du jour même à 9 h. Cette télécopie est parvenue le lendemain (le 30 janvier 1990) à 14 h à la Division d'opposition.

Selon la Chambre, il est inadmissible que cette télécopie ait mis plus d'une journée pour parvenir à la Division d'opposition. La procédure orale s'étant achevée à 10 h 40, soit plus de deux heures après la réception de la télécopie urgente, son contenu aurait pu, par exemple par une communica-

noch während der Verhandlung, z. B. telefonisch, über den Inhalt in Kenntnis gesetzt werden können. In diesem Zusammenhang wird auf die Entscheidung T 231/85, ABl. EPA 1989, 74 verwiesen, wo es (unter Nr. 10 der Entscheidungsgründe) heißt:

"Daß diese Hilfsanträge nicht rechtzeitig zu ihrer Kenntnis gelangt waren, hat zwar die Prüfungsabteilung selbst nicht zu vertreten, muß sich aber das EPA zurechnen lassen; denn dieses muß so organisiert sein, daß Eingänge zugänglich der entscheidenden Stelle vorgelegt werden."

9. Obwohl die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht beantragt hat, ist die Kammer der Ansicht, daß sie sich auf Regel 67 EPÜ berufen kann, die eine Rückzahlung für den Fall vorsieht, daß der Beschwerde stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht; diese Erfordernisse sind im vorliegenden Fall eindeutig erfüllt

10. Nach Maßgabe des Artikels 111 (1) EPÜ hat die Kammer beschlossen, im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung tätig zu werden, die die angefochtene Entscheidung getroffen hat, und das Einspruchsverfahren selbst fortzusetzen.

Der geänderte neue Anspruch 1 ist die Zusammenfassung der Ansprüche 1 und 10 des erteilten europäischen Patents. Da die Beschwerdegegnerin zur Stützung ihres Einspruchs aber nur die ersten sieben Ansprüche herangezogen hat und Anspruch 10 unberücksichtigt blieb, stellt sich die Frage, ob die Kammer verpflichtet oder befugt ist, die Patentfähigkeit des geänderten Anspruchs 1 zu prüfen.

Hierbei ist zu beachten, daß es sich bei den nicht angefochtenen Ansprüchen 8 bis 10 des europäischen Streitpatents um vom angefochtenen Anspruch 1 abhängige Ansprüche handelt. In Anbetracht dessen und in Einklang mit der Entscheidung T 192/88 vom 20. Juli 1989 (Nr. 2 der Entscheidungsgründe) legt die Kammer die Einspruchsschrift dahingehend aus, daß sie die Ansprüche 8 bis 10 insofern einschließt, als diese zu einem von der Beschwerdegegnerin angefochtenen Anspruch, nämlich zu Anspruch 1 des Patents, in Bezug stehen

Im übrigen muß die Einspruchsabteilung bzw. die Beschwerdekammer gemäß Artikel 102 (3) EPÜ prüfen, ob der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 "den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügt", d. h. insbesondere, ob sein Gegenstand die erforderliche Neuheit und erfinderische Tätigkeit aufweist

11. Wie weiter oben ausgeführt . . .

example. To quote T 231/85 (OJ EPO 1989, 74) (Reasons point 10):

"The Examining Division cannot itself be held responsible for the fact that these alternative requests did not come to its notice in time, but this failing does have to be attributed to the Office, which must be organised in such a way that incoming mail is promptly forwarded to the department competent to reach the decision."

9 Although the appellants have not requested reimbursement of the appeal fee, the Board feels it should apply Rule 67 EPC, which provides for reimbursement if an appeal is deemed to be allowable and if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation. These conditions are clearly met in the present case.

10. The Board has decided to apply Article 111(1) EPC and, exercising the powers of the Opposition Division responsible for the decision under appeal, to continue with the opposition proceedings itself.

The new amended Claim 1 is an amalgamation of Claims 1 and 10 of the European patent as granted. The respondents only cited the first seven claims in support of their opposition, meaning that Claim 10 was excluded. The question is thus whether the Board has the duty or the power to examine the patentability of Claim 1 as amended

Unopposed Claims 8 to 10 of the disputed European patent in suit are dependent on opposed Claim 1. Under these circumstances, and in line with T 192/88 of 20 July 1989 (see point 2 of the Reasons), the Board construes the notice of opposition as comprising Claims 8 to 10 to the extent that they refer to opposed Claim 1 of the patent

Furthermore, under Article 102(3) EPC the Opposition Division or the Board of Appeal is obliged to examine whether the subject-matter of Claim 1 as amended meets "the requirements of this Convention", and specifically whether its subject-matter is novel and inventive

11. As pointed out above ...

tion téléphonique, être porté à la connaissance de la Division d'opposition, pendant la procédure orale. A cet égard, il est fait référence à la décision T231/85, JO OEB 1989, 74 où il est dit ce qui suit (point 10 des motifs):

"Si la Division d'examen ne saurait être tenue pour responsable de ce que ces requêtes subsidiaires n'ont pas été portées à sa connaissance en temps utile, cette faute est toutefois imputable à l'OEB. En effet, l'Office doit être organisé de telle manière que le courrier reçu soit transmis sans délai au service ou à l'instance appelée à prendre une décision".

9 Bien que la requérante n'ait pas sollicité le remboursement de la taxe de recours, la Chambre considère qu'elle peut se prévaloir des dispositions de la règle 67 de la CBE qui prévoit un tel remboursement s'il est fait droit au recours et s'il est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure, exigences qui sont clairement satisfaites en l'espèce.

10. En vertu de l'article 111(1), la Chambre a décidé d'exercer les compétences de la Division d'opposition qui a pris la décision contestée et de poursuivre elle-même la procédure d'opposition.

La nouvelle revendication 1 modifiée résulte de la fusion des revendications 1 et 10 du brevet européen délivré alors que l'intimée n'a invoqué au soutien de son action que les sept premières revendications, la revendication 10 étant par conséquent exclue. La question qui se pose est donc de savoir si la Chambre a l'obligation ou le pouvoir d'examiner la brevetabilité de la revendication 1 ainsi modifiée

Il y a lieu d'observer à cet égard que les revendications 8 à 10 non opposées du brevet européen en cause sont des revendications dépendantes qui sont subordonnées à la revendication 1 opposée. Dans ces conditions, et en accord avec la décision T 192/88 en date du 20 juillet 1989 (voir point 2 des motifs), la Chambre interprète le mémoire d'opposition comme comprenant les revendications 8 à 10 dans la mesure où elles se réfèrent à une revendication opposée par l'intimée, à savoir la revendication 1 du brevet.

Au surplus, la Division d'opposition ou la Chambre de recours est tenue d'examiner, en vertu de l'article 102(3) de la CBE, si l'objet de la revendication 1 ainsi modifiée "satisfait aux conditions de la présente convention", c'est-à-dire si, notamment, son objet présente la nouveauté et l'activité inventive requises.

11. Ainsi qu'il a été exposé plus haut,

15 Aus den obengenannten Gründen und unter Berücksichtigung des ermittelten Standes der Technik weist der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 die im Sinne des Artikels 56 EPÜ erforderliche erfinderische Tätigkeit auf.

Diese Schlußfolgerung gilt auch für den Anspruch 2, der an Anspruch 1 anschließt und eine bestimmte Ausführungsart der Vorrichtung nach Anspruch 1 zum Gegenstand hat.

Demzufolge kann das europäische Patent in geänderterem Umfang aufrechterhalten werden

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Auflage, das Patent auf der Grundlage der unter Nr. VI genannten Unterlagen in geänderterem Umfang aufrechtzuerhalten.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

15 For these reasons and having regard to the available prior art, the subject-matter of Claim 1 as amended has inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

This ruling also extends to Claim 2, which is dependent on Claim 1 and claims a particular embodiment of the device described in Claim 1.

It follows that the European patent can be maintained in its amended form

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Opposition Division is set aside.
2. The matter is referred back to the department of first instance for maintenance of the European patent in amended form on the basis of the documents mentioned in point VI above.
3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

15 Pour les motifs ci-dessus indiqués et compte tenu de l'état de la technique disponible, l'objet de la revendication 1 modifiée présente l'activité inventive requise au sens de l'article 56 de la CBE.

Cette conclusion s'étend également à la revendication 2 qui est rattachée à la revendication 1 et qui a pour objet un mode de réalisation particulier du dispositif selon la revendication 1

Il s'ensuit que le brevet européen peut être maintenu dans sa forme modifiée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'opposition est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance avec mission de maintenir le brevet européen sous forme modifiée sur la base des pièces mentionnées au point VI ci-dessus.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné