

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.4 vom 19. Dezember 1991 T 154/90 - 3.2.4 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. A. J. Andries
Mitglieder: J. C. Saisset
H. J. Seidenschwarz

Patentinhaber/Beschwerdegegner: DE LA RUE SYSTEMS LIMITED

Einsprechender/Beschwerdeführer: GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH

Stichwort: Kostenverteilung/DE LA RUE SYSTEMS LIMITED

Artikel: 106(4), 108, 116 EPÜ

Regel: 63, 65 EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit der Beschwerde" - "Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung - rechtzeitig" - "Kostenverteilung"

Leitsätze

I. Wird eine Beschwerde betreffend den Widerruf eines Patents als unzulässig verworfen und ist kein anderer zulässiger Antrag vorhanden, so ist eine Beschwerde gegen die Kostenentscheidung unzulässig, wenn diese einziger Beschwerdegegenstand ist (Art. 106 (4) EPÜ).

II. Wurde in der angefochtenen Entscheidung jedoch die Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung nicht berücksichtigt und lag ihr somit ein wesentlicher Verfahrensmangel zugrunde, so ist der Teil der angefochtenen Entscheidung, der sich auf die Kostenverteilung bezieht, aufzuheben.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 146 391 wurde am 29. Juli 1987 auf die am 17. Dezember 1984 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 84 308 814.7 erteilt.

II. Am 22. April 1988 legte die Einsprechende gegen das europäische Patent Einspruch ein und beantragte dessen Widerruf wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

III. Mit Bescheid vom 31. März 1989 teilte die Einspruchsabteilung den Parteien mit, daß ihrer Auffassung nach auch ohne mündliche Verhandlung eine Entscheidung erzielt werden könne. Daraufhin nahm die Patentinhaberin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Die Einsprechende hingegen erhielt mit Schreiben vom 6. Juli 1989 ihren Antrag auf mündliche Verhandlung aufrecht. Mit Schreiben vom 20. September 1989 beantragte die

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.4 dated 19 December 1991 T 154/90 - 3.2.4 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: C.A.J. Andries
Members: J.C. Saisset
H.J. Seidenschwarz

Patent proprietor/Respondent: DE LA RUE SYSTEMS LIMITED

Opponent/Appellant: GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH

Headword: Apportionment of costs/DE LA RUE SYSTEMS LIMITED

Article: 106(4), 108 and 116 EPC

Rule: 63 and 65 EPC

Keyword: "Admissibility of appeal" - "Withdrawal of request for oral proceedings- in time" - "Apportionment of costs"

Headnote

I. If the appeal relating to the revocation of a patent is rejected as inadmissible and there is no other admissible request, an appeal relating to apportionment of costs is inadmissible, it being the sole subject of an appeal (Article 106(4) EPC).

II. If, however, the impugned decision did not take into account the withdrawal of the request for oral proceedings and was, therefore, based on a substantial procedural violation, the part of the impugned decision relating to apportionment of costs is to be set aside.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No 146 391 was granted on 29 July 1987 in response to the European patent application No. 84 308 814.7 filed on 17 December 1984.

II. On 22 April 1988 the opponent filed a notice of opposition against this European patent, requesting that it be revoked on the ground of non-patentability because of lack of novelty and lack of inventive step.

III. In a communication dated 31 March 1989 the Opposition Division informed the parties of its opinion that a decision could be reached without oral proceedings. Thereupon the patentee withdrew his request for oral proceedings. However, in a letter dated 6 July 1989, the opponent maintained his request for oral proceedings. By letter dated 20 September 1989 the patentee requested reimbursement of "costs in the sum of attorneys fees incurred

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.4, en date du 19 décembre 1991 T 154/90 - 3.2.4 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président C.A.J. Andries
Membres: J.C. Saisset
H. J. Seidenschwarz

Titulaire du brevet/intimé: DE LA RUE SYSTEMS LIMITED

Opposant/requérant: GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH

Référence: Répartition des frais/DE LA RUE SYSTEMS LIMITED

Article: 106(4), 108, 116 CBE

Règle: 63, 65 CBE

Mot-clé: "recevabilité du recours" - "retrait de la demande de procédure orale - effectué dans les délais" - "répartition des frais"

Sommaire

I. Si le recours formé contre la décision de révocation d'un brevet est rejeté comme irrecevable et qu'il n'existe aucune autre requête recevable, le recours ayant pour seul objet la répartition des frais est irrecevable (Article 106(4) CBE).

II. Toutefois, dans le cas où il n'apas été tenu compte dans la décision attaquée du retrait de la demande de procédure orale et où par conséquent cette décision était entachée d'un vice substantiel de procédure, la partie de la décision en cause concernant la répartition des frais doit être annulée.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 146 391 a été délivré le 29 juillet 1987 sur la base de la demande de brevet européen n° 84 308 814.7 déposée le 17 décembre 1984.

II. Le 22 avril 1988, la requérante a fait opposition à ce brevet européen, demandant sa révocation au motif que son objet n'était pas brevetable, vu qu'il n'était pas nouveau et n'impliquait pas d'activité inventive.

III. Dans une notification en date du 31 mars 1989, la division d'opposition a informé les parties qu'elle estimait pouvoir prendre une décision sans tenir de procédure orale. A la suite de cette notification, la titulaire du brevet a retiré sa demande de procédure orale. Toutefois, dans une lettre en date du 6 juillet 1989, l'opposante a maintenu sa demande de procédure orale. Par lettre en date du 20 septembre 1989, la titulaire du brevet a de-

Patentinhaberin eine Erstattung "der nach dem 11. Mai 1989 angefallenen Anwaltskosten", falls die Einspruchsabteilung letztlich zugunsten der Patentinhaberin entscheide.

IV Die mündliche Verhandlung fand am 15. Dezember 1989 statt. Die Einsprechende nahm daran nicht teil. Die Patentinhaberin legte einen neuen Anspruchssatz zur Ausräumung eines von der Einsprechenden mit Schreiben vom 6. Juli 1989 erhobenen Einwands vor und beantragte die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage dieses neuen Anspruchssatzes.

V. Mit ihrer Zwischenentscheidung, die am Ende der mündlichen Verhandlung getroffen wurde und den Beteiligten am 9. Januar 1990 zuzuging, erhielt die Einspruchsabteilung das Patent in geändertem Umfang aufrecht und entschied, daß die der Patentinhaberin im Zusammenhang mit der mündlichen Verhandlung entstandenen Kosten von der Einsprechenden zu tragen seien, da erstens diese nicht an der auf ihren Antrag hin abgehaltenen mündlichen Verhandlung teilgenommen habe und zweitens ihres Erachtens zur Entscheidungsfindung keine mündliche Verhandlung erforderlich gewesen wäre.

VI. Am 19. Februar 1990 legte die Einsprechende (Beschwerdeführerin) unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 15. Mai 1990 nachgereicht. Die Einsprechende beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, den Widerruf des Patents aus den im Einspruchsverfahren dargelegten Gründen sowie die Aufhebung der Kostenentscheidung mit der Begründung, daß sie das EPA rechtzeitig, d. h. mit Schreiben vom 6. Dezember 1989, das am gleichen Tag beim EPA eingegangen sei, über die Zurücknahme ihres Antrags auf mündliche Verhandlung unterrichtet, das EPA dies aber nicht berücksichtigt habe.

VII. In ihrem Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ vom 25. September 1990 wies die Kammer vorab darauf hin, daß entsprechend früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern die Bezugnahme der Einsprechenden auf die im Einspruchsverfahren vorgebrachten Gründe nicht ausreiche, um den Antrag auf Widerruf des Patents zulässig zu machen, ihr Antrag bezüglich der Kostenentscheidung aber als zulässig betrachtet werden könne, da er sich aus einem Hauptantrag zu ergeben scheine, der die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels betreffe.

VIII. Daraufhin beantragte die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) mit Schreiben vom 1. Oktober 1990, daß ihr im Falle einer Aufhebung der Ko-

sequent to the 11th May 1989", if the Opposition Division finally decided in favour of the patentee.

IV. Oral proceedings were held on 15 December 1989. The opponent was not present. The patentee filed a new set of claims, overcoming thereby an objection made by the opponent in his letter dated 6 July 1989, and requested the maintenance of the patent on the basis of this new set of claims.

V. The Opposition Division, in its interlocutory decision, taken at the end of the oral proceedings and despatched to the parties on 9 January 1990, maintained the patent in an amended form and decided that the patentee's costs incurred in connection with the oral proceedings should be borne by the opponent since, in the Opposition Division's opinion, firstly, the opponent had not attended the oral proceedings held at his request and, secondly, oral proceedings were not necessary to reach the decision.

VI. The opponent (appellant) filed an appeal on 19 February 1990 and paid the appeal fee at the same time. The statement of grounds of appeal was filed on 15 May 1990. The opponent requests: the cancellation of the impugned decision, the revocation of the patent on the grounds set out during the opposition proceedings, and the cancellation of the apportionment of costs on the ground that he had informed the EPO in due time, i.e. by letter dated 6 December 1989 and received by the EPO the same day, that he withdrew his request for oral proceedings but that the EPO had not taken that withdrawal into account.

VII. In a communication pursuant to Article 110(2) EPC dated 25 September 1990 the Board made the preliminary observation that, in accordance with previous decisions of the Boards of Appeal, the opponent's reference to the grounds filed during the opposition proceedings was insufficient to make the request to revoke the patent admissible but that his request relating to the apportionment of costs could be considered as admissible because it appeared to be the consequence of a main request relating to the cancellation of the impugned decision on the ground of a substantial procedural violation.

VIII. The patentee (respondent) then requested, in a letter dated 1 October 1990, that, in the event the apportionment of costs is set aside, the EPO

mandé le remboursement "des frais correspondant aux honoraires d'avocat qu'elle avait encourus après le 11 mai 1989", au cas où la division d'opposition se prononcerait finalement en faveur de la titulaire du brevet.

IV. La procédure orale a eu lieu le 15 décembre 1989. L'opposante n'a pas comparu. La titulaire du brevet a déposé un nouveau jeu de revendications, en réponse à une objection soulevée par l'opposante dans sa lettre du 6 juillet 1989, et a demandé le maintien du brevet sur la base de ce nouveau jeu de revendications.

V. La division d'opposition, dans la décision intermédiaire qu'elle a rendue à l'issue de la procédure orale et communiquée aux parties le 9 janvier 1990, a maintenu le brevet sous sa forme modifiée et décidé que les frais exposés par la titulaire du fait de la tenue de cette procédure orale devraient être mis à la charge de l'opposante, vu que, de l'avis de la division d'opposition, d'une part, l'opposante n'avait pas comparu à la procédure orale qui s'était tenue à sa demande et que, d'autre part, cette procédure orale était superflue.

VI. Le 19 février 1990, l'opposante (requérante) a introduit un recours et acquitté la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 15 mai 1990. L'opposante demandait l'annulation de la décision attaquée, la révocation du brevet pour les motifs avancés au cours de la procédure d'opposition, et l'annulation de la décision de répartition des frais, vu qu'elle avait informé l'OEB dans les délais, par lettre en date du 6 décembre 1989 parvenue le jour même à l'OEB, qu'elle retirait sa demande de procédure orale, mais que l'OEB n'avait pas tenu compte de ce retrait.

VII. Dans une notification en date du 25 septembre 1990, établie conformément à l'article 110(2) CBE, la Chambre a rappelé tout d'abord, en faisant valoir des décisions précédentes des chambres de recours, qu'il ne suffisait pas que l'opposante se réfère aux motifs invoqués au cours de la procédure d'opposition pour que sa requête visant à la révocation du brevet soit recevable, mais qu'en revanche sa requête concernant la répartition des frais pouvait être considérée comme recevable, vu qu'elle découlait de sa requête principale qui visait à l'annulation de la décision attaquée, en raison de l'existence d'un vice substantiel de procédure.

VIII. La titulaire du brevet (intimée) a alors demandé, dans une lettre en date du 1^{er} octobre 1990, qu'au cas où la répartition des frais serait annulée, l'OEB

stenentscheidung das EPA die Kosten erstatte, die ihr dadurch entstanden seien, daß dieses das Schreiben der Einsprechenden nicht an sie weitergeleitet habe.

IX Mit Schreiben vom 4. Dezember 1990 beantragte die Einsprechende eine Entscheidung im Sinne des Bescheids der Kammer vom 25. September 1990

X. In einem zweiten Bescheid vom 18. Juni 1991 wies die Kammer darauf hin, daß sie weder im EPÜ noch in einer anderen Rechtsvorschrift eine Bestimmung finden könne, die sie dazu ermächtigt, über Schadenersatzforderungen an das EPA für angeblich bei der Durchführung eines Patenterteilungsverfahrens eingetretene Schäden zu befinden. Da außerdem in der mündlichen Verhandlung ein neuer Anspruchssatz vorgelegt worden sei, könne die Kammer auch der Erklärung der Einspruchsabteilung, die mündliche Verhandlung sei zur Entscheidungsfindung nicht erforderlich gewesen, nicht uneingeschränkt zustimmen.

XI. In ihrem letzten Schreiben vom 3. Juli 1991 erklärte die Patentinhaberin, ihrer Auffassung nach liege seitens des EPA kein wesentlicher Verfahrensmangel vor, und machte geltend, daß die Beschwerde als unzulässig angesehen werden sollte, da keine Beschwerdebegründung im eigentlichen Sinne vorgelegt worden sei. Sie bestritt nach wie vor die Notwendigkeit der mündlichen Verhandlung und führte an, daß die Entscheidung T 10/82 vom 15. März 1983 (ABl. EPA 1983, 407), in der eine Beschwerdekammer befunden habe, daß ein Zeitraum von acht Arbeitstagen zwischen dem Eingang eines Schreibens und dem Termin einer mündlichen Verhandlung inakzeptabel und unangemessen kurz sei, als Präzedenzfall voll und ganz auf den vorliegenden Fall zutrefte, da auch hier genau acht Arbeitstage zwischen dem Eingangsdatum und dem Termin der mündlichen Verhandlung gelegen hätten. Darüber hinaus verwies sie die Kammer auf den Teil D-IX, 1.4 der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, in dem verschiedene Beispiele für Fälle aufgeführt seien, in denen eine Kostenverteilung angemessen sei; sie sprach vor allem den in einem der Beispiele beschriebenen Fall an, in dem "ein Beteiligter einen Antrag auf Vertagung einer angesetzten mündlichen Verhandlung ohne stichhaltige Begründung erst so spät (stellt), daß die übrigen geladenen Beteiligten von der Vertagung nicht mehr rechtzeitig benachrichtigt werden können".

Schließlich beantragte sie, daß die Beschwerdekammer die Beschwerde für unzulässig erklären oder - hilfsweise - mit der Begründung zurückweisen solle, daß kein wesentlicher Verfahrensmangel seitens des EPA vorliege, daß

reimburse him for costs incurred as a result of the EPO not communicating the letter from the opponent to the patentee.

IX. With letter dated 4 December 1990, the opponent requested a decision in line with the Board's communication dated 25 September 1990.

X. In a second communication dated 18 June 1991, the Board pointed out that it did not find, either in the EPC or in any other legal text, a provision which enabled it to consider requests against the EPO for compensation in respect of loss or damage allegedly sustained in the course of European patent proceedings. Additionally, because a new set of claims was filed at the oral proceedings, the Board hesitated to agree with the Opposition Division's statement that the oral proceedings were not necessary to reach the decision.

XI. In his last letter dated 3 July 1991 the patentee argued that in his view no substantial procedural violation by the EPO had in fact taken place and he submitted that the appeal should be considered inadmissible since a clear statement of the grounds of appeal had not been made. He still contested the necessity for the oral proceedings and argued that decision T 10/82 dated 15 March 1983 (OJEPO, 1983, 407), in which a Board of Appeal had considered that eight working days between the receipt of a letter and the date of oral proceedings was an unacceptable and unreasonably short length of time, was a complete precedent for the present case because here also there were exactly eight working days between the date of receipt and the date of the oral proceedings. Furthermore, he drew the attention of the Board to Part D-IX, 1.4 of the Guidelines for Examination in the European Patent Office which sets out a number of examples of situations in which costs will be apportioned and he stressed that one of these examples is the case where "a party requests the postponement of oral proceedings which have already been fixed, without good reason, and so late that the other parties summoned cannot be informed of the postponement in time."

He requested finally that the Board find the appeal inadmissible or alternatively dismiss it on the grounds that there has been no substantial procedural violation by the EPO and the decision of the Opposition Division should

lui rembourse les frais qu'elle avait exposés du fait que l'OEB ne lui avait pas communiqué la lettre de l'opposante.

IX. Dans une lettre en date du 4 décembre 1990, l'opposante a demandé qu'il soit rendu une décision en accord avec la notification établie par la la Chambre le 25 septembre 1990

X. Dans une seconde notification en date du 18 juin 1991, la Chambre a indiqué qu'elle n'avait trouvé nulle part, ni dans la CBE ni dans aucun autre texte juridique, de disposition l'autorisant à prendre en considération des requêtes en réparation d'une perte ou d'un dommage qui auraient été subis au cours de la procédure de délivrance du brevet européen. En outre, un nouveau jeu de revendications ayant été déposé lors de la procédure orale, la Chambre hésitait à se ranger à l'avis de la division d'opposition, qui avait estimé que la tenue d'une procédure orale était superflue.

XI. Dans sa dernière lettre, en date du 3 juillet 1991, la titulaire du brevet a affirmé qu'à son avis, la procédure devant l'OEB n'était pas entachée d'un vice substantiel, et prétend que le recours devait être considéré comme irrecevable, puisque ses motifs n'avaient pas été exposés clairement. Persistant à contester la nécessité de tenir une procédure orale, elle a fait valoir le précédent parfait que constituait selon elle la décision T 10/82 en date du 15 mars 1983 (JO OEB 1983, 407), dans laquelle une chambre de recours avait estimé qu'un laps de temps de huit jours ouvrables entre la date de réception d'une lettre et la tenue d'une procédure orale était un délai excessivement bref, que l'on ne pouvait accepter; en effet, comme dans la présente espèce, il s'était écoulé exactement huit jours ouvrables entre la date de réception de la lettre et la date de la procédure orale. En outre, la titulaire du brevet a attiré l'attention de la Chambre sur le point D-IX, 1.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, qui donne un certain nombre d'exemples de répartition des frais, et elle a souligné que l'un des exemples cités est celui de "la partie qui, sans motif valable, requiert trop tardivement l'ajournement d'une procédure orale dont la date a été fixée, si bien que les autres parties citées ne peuvent plus être informées en temps utile de cet ajournement".

En définitive, elle a demandé que la Chambre déclare le recours irrecevable ou sinon le rejette au motif que la procédure devant l'OEB n'était pas entachée d'un vice substantiel, que la décision de la division d'opposition soit

die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufrechterhalten und daß der Patentinhaberin ihre Kosten erstattet werden sollten. Auf den früheren Antrag auf Erstattung der Kosten durch das EPA ging sie nicht weiter ein.

XII. In ihrer Erwiderung vom 29 August 1991 behauptete die Einsprechende hinsichtlich der Zulässigkeit der Beschwerde, daß ihr Antrag auf Widerruf des Patents ausreichend begründet sei, da es deutscher Rechtspraxis entspreche, zur Vermeidung von Wiederholungen auf Argumente zu verweisen, die im vorangegangenen Verfahren bereits vorgebracht worden seien. Sie wies darauf hin, daß sie ihren Antrag auf mündliche Verhandlung rechtzeitig zurückgenommen habe, und bestritt, daß die Entscheidung T 10/82 als Präzedenzfall für den vorliegenden Fall gelten könne, da sich in jener Entscheidung der Zeitraum von acht Tagen auf die Einreichung eines Schreibens bezog, in dem der Kammer neue Tatsachen zur Prüfung vorgelegt worden seien, und nicht auf die bloße Zurücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung.

Entscheidungsgründe

1. Nach Auffassung der Kammer verfolgt die Beschwerdeführerin mit ihrer auf die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gerichteten Beschwerde zwei verschiedene Ziele: zum einen den Widerruf des Patents und zum anderen die Aufhebung der Kostenentscheidung. Zu diesem Zweck hat sie zwei entsprechende Anträge vorgelegt. *Prima facie* scheinen diese Anträge zwei verschiedene Gegenstände zu beinhalten: Der erste betrifft die Aufhebung desjenigen Teils der angefochtenen Entscheidung, der sich auf die Aufrechterhaltung des Patents bezieht (s. Nr. 1.2), der zweite die Aufhebung desjenigen Teils, der sich auf die Kostenverteilung bezieht (s. Nr. 1.3). Nach Auffassung der Kammer handelt es sich bei einem Beschwerdegegenstand um einen Antrag, der nur dann erfolgreich sein kann, wenn die angefochtene Entscheidung vollständig oder teilweise aufgehoben wird. Daß eine Beschwerde zwei oder mehr Gegenstände haben kann, geht aus Artikel 106 (4) EPÜ klar hervor (s. Nr. 1.3).

1.1 Auch wenn die Beschwerde eindeutig den Artikeln 106 (1) bis (3) und (5) sowie 107 EPÜ, der Regel 64 EPÜ wie auch dem Artikel 108 Satz 1 und 2 EPÜ entspricht, möchte die Kammer prüfen, ob die zur Substantiierung des den Widerruf des Patents betreffenden Beschwerdegegenstands vorgebrachten Gründe inhaltlich die in Artikel 108 Satz 3 EPÜ genannte Anforderung an eine schriftliche Begründung erfüllen (s. Nr. 1.2) und ob Artikel 106 (4) der Zulässigkeit des sich auf die Kostenverteilung beziehenden Beschwerde-

be upheld and costs awarded to the proprietor. He did not further mention the former request for reimbursement of costs by the EPO.

XII. The opponent in his answer dated 29 August 1991 contended, relating to the admissibility of the appeal, that his request for the revocation of the patent sufficiently set out the grounds of appeal because it was German legal practice to refer to statements filed in the foregoing proceedings in order to avoid repetition. He stressed that his withdrawal of the request for oral proceedings had occurred in time and contested that decision T 10/82 could be considered as a precedent for the present case because in that decision the eight days related to the filing of a letter containing new facts submitted for the consideration of the Board and not to a simple withdrawal of a request for oral proceedings.

Reasons for the Decision

1. According to the Board, the appeal lodged by the appellant in order to obtain the cancellation of the impugned decision has two different aims: the first relates to the revocation of the patent whereas the second relates to the cancellation of the apportionment of costs. In order to achieve these aims, the opponent filed two corresponding requests. *Prima facie* it appears that these requests constitute two different subjects of appeal: the first concerns the cancellation of the part of the impugned decision relating to the maintenance of the patent (see section 1.2 below), the second concerns the cancellation of the part of the impugned decision relating to the apportionment of costs (see section 1.3 below). In the Board's view, a subject of appeal is that type of request which can only be successful if the impugned decision is totally or partially cancelled. That an appeal can have two or more subjects is clear from Article 106(4) EPC (see section 1.3 below).

1.1 Although the appeal clearly complies with Articles 106(1) to (3) and (5) and 107 and with Rule 64 EPC, as well as with the first two sentences of Article 108 EPC, the Board wants to consider the question whether or not the grounds advanced in support of the subject of appeal concerning the revocation of the patent can be regarded, in terms of content, as having met the condition relating to the written statement laid down in the third sentence of Article 108 EPC (see section 1.2 below) and whether or not Article

maintenue et que le titulaire du brevet obtienne qu'il soit pris une décision portant fixation des frais. Elle n'a pas mentionné la précédente requête qu'elle avait présentée en vue d'obtenir de l'OEB le remboursement de ses frais.

XII. Dans sa réponse en date du 29 août 1991, l'opposante a prétendu, pour défendre la recevabilité de son recours, que sa requête en révocation du brevet exposait suffisamment les motifs du recours, puisqu'il est d'usage en Allemagne, dans les procédures judiciaires, de renvoyer aux mémoires déposés au cours des procédures précédentes, ceci afin d'éviter des redites. Elle a souligné qu'elle avait retiré dans les délais sa demande de procédure orale et a contesté que la décision T 10/82 puisse en l'occurrence être considérée comme un précédent, puisque, dans cette décision, il s'agissait d'un laps de temps de huit jours à compter du dépôt d'une lettre soumettant à la Chambre des faits nouveaux, et non à compter du simple retrait d'une demande de procédure orale.

Motifs de la décision

1. De l'avis de la Chambre, le recours introduit par la requérante en vue d'obtenir l'annulation de la décision attaquée poursuit deux objectifs distincts: le premier est la révocation du brevet, le second l'annulation de la décision de répartition des frais. Pour atteindre ces objectifs, la requérante a présenté deux requêtes. Il semble de prime abord que ces requêtes constituent deux objets différents du recours: le premier est la demande d'annulation de la partie de la décision incriminée concernant le maintien du brevet (voir ci-dessus, point 1.2), le deuxième la demande d'annulation de la partie de la décision incriminée portant répartition des frais (voir point 1.3). De l'avis de la Chambre, ce qui constitue les véritables objets d'un recours, ce sont les requêtes auxquelles il ne peut être fait droit que si la décision incriminée est entièrement ou partiellement annulée. Il ressort clairement de l'article 106(4) CBE qu'un recours peut avoir deux objets ou plus (voir point 1.3).

1.1 Bien qu'il soit clair que le recours est conforme aux dispositions de l'article 106, paragraphes 1 à 3 et paragraphe 5, de l'article 107 et de la règle 64 CBE, ainsi que de l'article 108 CBE, première et deuxième phrases, la Chambre souhaite examiner si, du point de vue du fond, il est possible de considérer que les motifs de l'objet du recours relatif à la révocation du brevet ont bien été exposés dans un mémoire déposé par écrit, comme l'exige l'article 108 CBE, troisième phrase (voir ci-après, point 1.2), et si l'article 106(4)

gegenstands entgegensteht (s. Nr. 1.3).

1.2 Die von der Einsprechenden vorgebrachten Gründe für einen Widerruf des Patents reichen nach Auffassung der Kammer in Anbetracht früherer Entscheidungen der Beschwerdekammern (T 220/83, ABI. EPA 1986, 249; T 213/83, ABI. EPA 1987, 482; T 432/88, unveröffentlicht) nicht aus, um die Zulässigkeit dieses ersten Beschwerdegegenstands zu begründen.

1.2.1 Auf die von der Einsprechenden im Einspruchsverfahren vorgebrachten Einspruchsgründe ist die Einspruchsabteilung nämlich in einem umfassenden Bescheid und in ihrer Entscheidung eingegangen. In der schriftlichen Begründung zu diesem ersten Beschwerdegegenstand wird lediglich allgemein auf das Vorbringen der Einsprechenden im vorangegangenen Einspruchsverfahren verwiesen, ohne daß dargelegt wird, aus welchen rechtlichen oder faktischen Gründen die Entscheidung aufgehoben werden soll.

1.2.2 Somit überläßt es die Einsprechende völlig der Kammer und der Patentinhaberin, Vermutungen darüber anzustellen, warum sie die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang für fehlerhaft hält. Gerade dies soll aber nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA durch die Forderung nach Einreichung einer Beschwerdebegründung verhindert werden.

Die Berufung der Einsprechenden auf die deutsche Rechtspraxis hilft nicht weiter, da diese der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA zuwiderläuft.

1.2.3 Daraus folgt im vorliegenden Fall, daß die in der schriftlichen Begründung enthaltene bloße Bezugnahme auf das Vorbringen der Einsprechenden in dem Einspruchsverfahren über den Widerruf des angefochtenen Patents nicht den Anforderungen an eine schriftliche Beschwerdebegründung nach Artikel 108 EPÜ letzter Satz entspricht. Daher ist derjenige Teil der Beschwerde, mit dem der Widerruf des Patents beantragt wird und der den ersten Gegenstand dieser Beschwerde darstellt, gemäß Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen.

1.2.4 Die Unzulässigkeit dieses ersten Beschwerdegegenstands bedeutet aber nicht automatisch, daß damit die gesamte Beschwerde unzulässig wird, wenn - wie im vorliegenden Fall - andere Beschwerdegegenstände fristgerecht eingereicht worden sind (s. Nr. 1 letzter Satz).

106(4) EPC hinders the admissibility of the subject of appeal relating to the apportionment of costs (see section 1.3 below).

1.2 With respect to the grounds put forward by the opponent for revocation of the patent, the Board considers that, having regard to previous decisions taken by the Boards of Appeal (T 220/83, OJ EPO 1986, 249; T 213/85, OJ EPO 1987, 482 and T 432/88, unpublished), these grounds are insufficient to make this first subject of appeal admissible.

1.2.1 The grounds of opposition brought forward by the opponent in the opposition proceedings have in fact been dealt with by the Opposition Division in a comprehensive communication and in their decision. The written statement relating to this first subject of appeal only makes a general reference to the opponent's submissions in the foregoing opposition proceedings, without stating the legal or factual reasons why that impugned decision should be set aside.

1.2.2 Consequently, the opponent has left it entirely to the Board and the patentee to conjecture why the opponent considers the decision relating to the maintenance of the patent in the amended form to be defective. It is precisely this situation which, according to the established jurisprudence of the Boards of Appeal of the EPO, the requirement that grounds for appeal be filed is designed to prevent.

The reference by the opponent to German legal practice does not help further, since this particular practice would run contrary to the established jurisprudence of the Boards of Appeal of the EPO.

1.2.3 It follows that the mere reference in the written statement in the present case to what was set out by the opponent during the opposition proceedings for revocation of the impugned patent does not comply with the requirement of Article 108 EPC, last sentence, for a written statement setting out the grounds of appeal. Consequently, and in accordance with Rule 65(1) EPC, the part of the appeal requesting revocation of the patent and which constitutes the first subject of said appeal has to be rejected as inadmissible.

1.2.4 However, the inadmissibility of this first subject of appeal does not automatically cause the appeal as a whole to be inadmissible when, as in the present case, other subjects of appeal have been filed in due time (see section 1, last sentence).

CBE fait ou non obstacle à la recevabilité de l'objet du recours concernant la répartition des frais (voir point 1.3)

1.2 En ce qui concerne les motifs invoqués par l'opposante pour obtenir la révocation du brevet, la Chambre estime que, compte tenu des décisions rendues antérieurement par les chambres de recours (T220/83, JO OEB 1986, 249; T 213/85, JO OEB 1987, 482 et T 432/88, non publiée), ces motifs ne sont pas suffisants pour rendre recevable le premier objet du recours.

1.2.1 Les motifs d'opposition invoqués par l'opposante au cours de la procédure d'opposition ont en fait été examinés par la division d'opposition dans une notification détaillée, puis dans sa décision. Le mémoire portant sur ce premier objet du recours ne se réfère que de manière générale aux conclusions présentées par l'opposante au cours de la procédure d'opposition qui a précédé, sans indiquer les motifs de droit ou de fait pour lesquels la décision incriminée devrait être annulée.

1.2.2 Par conséquent, l'opposante a laissé à la Chambre et à la titulaire du brevet le soin de deviner les raisons pour lesquelles elle juge mal fondée la décision portant maintien du brevet sous sa forme modifiée. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, c'est précisément pour éviter une telle situation qu'il a été exigé le dépôt d'un mémoire exposant les motifs du recours.

Par ailleurs, l'opposante ne saurait invoquer la pratique allemande dans les procédures judiciaires, puisque cette pratique va à l'encontre de la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB.

1.2.3 Par conséquent, il ne suffit pas en l'occurrence que la requérante se soit référée dans son mémoire aux arguments qu'elle avait invoqués au cours de la procédure d'opposition à l'appui de sa demande de révocation du brevet en cause pour que l'on puisse considérer qu'il a été satisfait à la condition posée à l'article 108 CBE, dernière phrase, à savoir qu'un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit. La partie de l'acte de recours dans laquelle est demandée la révocation du brevet, premier objet dudit recours, doit donc être rejetée comme irrecevable, en vertu de la règle 65(1) CBE.

1.2.4 Toutefois, le fait que le premier objet du recours ne soit pas recevable n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité de l'ensemble du recours dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, la partie de l'acte de recours portant sur d'autres objets a été déposée dans les délais (voir point 1, dernière phrase).

1.3 Zu dem - *prima facie*—zweiten Beschwerdegegenstand, dem Antrag auf Aufhebung der Kostenentscheidung, ist daher zunächst festzustellen, daß die Einsprechende hinreichend begründet hat, warum dieser Teil der angefochtenen Entscheidung aufgehoben werden sollte, so daß dieser Beschwerdegegenstand dem Erfordernis des Artikels 108 EPÜ letzter Satz entspricht. Nach Artikel 106 (4) EPÜ kann aber die Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens nicht einziger Gegenstand einer Beschwerde sein. *Prima facie* scheint daher der zweite Beschwerdegegenstand zum Scheitern verurteilt zu sein.

1.3.1 Im vorliegenden Fall besteht der den Widerruf betreffende Beschwerdegegenstand nicht mehr, da er unzulässig ist (s. Nr. 1.2)

1.3.2 Aus der von der Einsprechenden mit Schreiben vom 15 Mai 1990 eingereichten schriftlichen Begründung geht aber eindeutig hervor, daß der Antrag bezüglich der Kostenverteilung die Folge eines anderen Antrags ist; dieser betraf die Aufhebung desjenigen Teils der angefochtenen Entscheidung, der die Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung nicht berücksichtigt und der daher auf einem wesentlichen Verfahrensmangel beruht. Entsprechend der obigen Definition (s. Nr. 1) ist dieser letztere Antrag nach Auffassung der Kammer der zweite Gegenstand der vorliegenden Beschwerde, der sich vom dritten Gegenstand unterscheidet, welcher sich nach Artikel 106 (4) EPÜ auf die Kostenverteilung als solche bezieht.

1.3.3 Die Kammer ist der Auffassung, daß sich diese beiden Beschwerdegegenstände, d. h. der zweite und der dritte, auf dieselben Gründe stützen, d. h. auf den von der Einsprechenden geltend gemachten wesentlichen Verfahrensmangel. Somit wird festgestellt, daß beide dem Artikel 108 letzter Satz entsprechen und damit der gegen die Kostenentscheidung gerichtete Teil der Beschwerde nicht der einzige verbleibende Beschwerdegegenstand ist. Diese beiden Gegenstände sind daher zulässig.

2. Zum zweiten Beschwerdegegenstand (s. Nr. 1.3.2 letzter Satz) wurde in der angefochtenen Entscheidung festgestellt, daß die der Patentinhaberin im Zusammenhang mit der Verhandlung entstandenen Kosten von der Einsprechenden zu tragen seien, da diese an der auf ihren Antrag hin abgehaltenen mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen habe.

2.1 In der Einspruchsakte befindet sich aber ein Schreiben vom 6. Dezember 1989, in dem die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat. Im Beschwerde-

1.3 Consequently, having regard to the opponent's *prima facie* second subject of appeal for cancellation of the part of the decision relating to the apportionment of costs, it is noted first that the opponent gave sufficient explanation as to why this part of the impugned decision should be set aside, so that this subject of appeal satisfies the requirement of Article 108 EPC, last sentence. However, Article 106(4) EPC states that the apportionment of costs of opposition proceedings cannot be the sole subject of an appeal. *Prima facie*, it therefore seems that the second subject of appeal must fail.

1.3.1 In the present case, the subject of appeal relating to the revocation of the patent no longer exists because of its inadmissibility (see section 1.2).

1.3.2 However, the written statement filed by the opponent by letter dated 15 May 1990 makes it clear that the request relating to the apportionment of costs is the consequence of another request relating to the cancellation of that part of the impugned decision which did not take into account the withdrawal of the request for oral proceedings and which is therefore based on a substantial procedural violation. Following the definition given above (see section 1), this latter request is in the Board's view the second subject of the present appeal, a subject which is different from the third one relating, in accordance with Article 106(4) EPC, to the apportionment of costs as such.

1.3.3 The Board considers that these two subjects of appeal, namely the second and the third subjects of appeal, have the same grounds i.e. the substantial procedural violation alleged by the opponent. Therefore, it is stated that both satisfy Article 108 EPC, last sentence, and consequently that the subject of appeal relating to the apportionment of costs is not the sole remaining subject of the present appeal. These two subjects therefore are admissible.

2. With respect to the second subject of appeal (see section 1.3.2, last sentence), it was stated in the impugned decision that the patentee's costs incurred in connection with the proceedings should be borne by the opponent because he did not appear at the oral proceedings held at his request.

2.1 However, in the opposition file there is a letter dated 6 December 1989 in which the opponent withdrew his request for oral proceedings. During the appeal proceedings the oppo-

1.3 En conséquence, en ce qui concerne le second objet semble-t-il du recours introduit par l'opposante en vue d'obtenir l'annulation de la partie de la décision concernant la répartition des frais, il doit être constaté tout d'abord que l'opposante a suffisamment expliqué pourquoi cette partie de la décision attaquée devait être annulée, si bien que cet objet du recours satisfait à la condition posée à l'article 108 CBE, dernière phrase. Toutefois, l'article 106(4) CBE prévoit qu'aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition. Il semble donc de prime abord que ce second objet du recours doive être rejeté.

1.3.1 Il est rappelé que dans la présente espèce, la partie du recours ayant pour objet la révocation du brevet est nulle et non avenue, étant donné son irrecevabilité (voir point 1.2).

1.3.2 Toutefois, dans son mémoire déposé par lettre en date du 15 mai 1990, l'opposante a clairement montré que sa requête concernant la répartition des frais découlait de son autre requête visant l'annulation de la partie de la décision incriminée qui était entachée d'un vice substantiel de procédure, puisqu'il n'avait pas été tenu compte du retrait de sa demande de procédure orale. Pour reprendre la définition donnée ci-dessus (voir point 1), cette dernière requête constitue, de l'avis de la Chambre, le second objet du présent recours, différent du troisième qui concerne la répartition des frais en tant que telle, visée à l'article 106(4) CBE.

1.3.3 La Chambre considère que pour ces deux derniers objets du recours, à savoir le second et le troisième, les motifs invoqués sont les mêmes, à savoir l'existence du vice substantiel de procédure dénoncé par l'opposante. En conséquence, elle constate que ces deux objets du recours satisfont aux exigences de l'article 108 CBE, dernière phrase et que l'objet du recours concernant la répartition des frais n'est donc pas le seul objet resté recevable en l'occurrence. Ces deux derniers objets du recours sont donc recevables.

2. Pour ce qui est du second objet du recours (voir point 1.3.2, dernière phrase), il a été précisé dans la décision attaquée que les frais encourus par la titulaire du brevet du fait de la tenue de la procédure orale devraient être mis à la charge de l'opposante, puisque celle-ci n'avait pas comparu lors de la procédure orale tenue à sa demande.

2.1 Or, dans le dossier de l'opposition figure une lettre en date du 6 décembre 1989 dans laquelle l'opposante déclarait qu'elle retirait sa demande de procédure orale. Lors de la procédure

verfahren legte die Einsprechende eine Kopie dieses Schreibens vor, dessen EPA-Perforationsstempel beweist, daß das Eingangsdatum beim EPA ebenfalls der 6. Dezember 1989 war.

2.2 Aufgrund ungeklärter Umstände innerhalb des EPA erhielt die Einspruchsabteilung das Schreiben erst nach der mündlichen Verhandlung. Folglich wurde auch die Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung durch die Einsprechende in der am Ende dieser mündlichen Verhandlung getroffenen Entscheidung nicht berücksichtigt und eine Verteilung der Kosten angeordnet. Aufgrund der nicht erfolgten Unterrichtung der Einspruchsabteilung beruht die Kostenentscheidung auf einer falschen Voraussetzung und ist daher das Ergebnis eines wesentlichen Verfahrensmanagements.

3 Hinsichtlich des dritten Beschwerdegegenstands (s. Nr. 1.3.2 letzter Satz) geht aus der Akte eindeutig hervor, daß zwischen dem Eingangsdatum des Schreibens beim EPA und dem Termin der mündlichen Verhandlung (die beide in diesen Zeitraum nicht eingerechnet sind) ein Zeitraum von sechs Arbeitstagen (oder insgesamt 8 Tagen) lag

3.1 Damit stellt sich für die Entscheidung darüber, ob die Kosten von der Einsprechenden zu tragen sind, die folgende Frage: Reicht dem EPA ein Zeitraum von sechs Arbeitstagen aus, um eine anberaumte mündliche Verhandlung abzusagen? Ob die mündliche Verhandlung erforderlich war oder nicht, ist dabei unerheblich. Bis zur Zurücknahme hatte ja nur die Einsprechende eine mündliche Verhandlung beantragt. Hätte sie ihren Antrag rechtzeitig zurückgenommen, dann hätte kein Grund mehr für eine mündliche Verhandlung bestanden, da die Patentinhaberin und die Einspruchsabteilung eindeutig keine gewünscht hatten.

3.2 In dem der Entscheidung T 10/82 zugrunde liegenden Fall hatten die Beschwerdegegner acht Arbeitstage vor der mündlichen Verhandlung neue Tatsachen vorgelegt, und die Einspruchsabteilung hatte wie folgt entschieden: "Die mündliche Verhandlung ... wäre unnötig gewesen, wenn die Beschwerdegegner die obenerwähnten Tatsachen dem EPA gegenüber zu einem früheren Zeitpunkt bekanntgegeben hätten." Dies bedeutet, daß ein Zeitraum von acht Arbeitstagen nicht als ausreichend angesehen wurde, um der Einspruchsabteilung die Möglichkeit zu geben, die vorgelegten neuen Tatsachen zu prüfen und dann die mündliche Verhandlung abzusagen.

ment filed a copy of this letter which proves with its EPO date perforation that the date of receipt by the EPO was also 6 December 1989.

2.2 Due to unexplained circumstances inside the EPO the Opposition Division received the letter only after the oral proceedings took place. Consequently, the decision taken at the end of these oral proceedings did not take into account the opponent's withdrawal of his request for oral proceedings and it ordered an apportionment of costs. Therefore, due to the Opposition Division lacking information, the part of the impugned decision relating to the apportionment of costs is based on the wrong premise and is therefore the result of a substantial procedural violation

3. With respect to the third subject of appeal (see section 1.3.2, last sentence), it is clear from the file on the case that a period of six working days (or eight days in total) separates the date of receipt of the letter by the EPO and the date of the oral proceedings (these two days are not included in the period).

3.1 Consequently, the question to be answered in order to decide whether the costs have to be borne by the opponent or not is the following: Is a period of six working days sufficient for the EPO to cancel planned oral proceedings or not? The question of whether it was necessary to hold the oral proceedings is of no relevance. Indeed, before his withdrawal, only the opponent had requested the oral proceedings. If he withdrew his request in time, there would have been no reason to hold them since the patentee and the Opposition Division had clearly stated that they did not want oral proceedings.

3.2 In decision T 10/82, the respondents filed new facts eight working days before the oral proceedings were held and the Opposition Division decided that: "the oral proceedings would have been unnecessary if the respondents had communicated to the EPO at an earlier stage the above-mentioned facts pertinent to the decision." This means that a period of eight working days was considered as insufficient for the Opposition Division to examine the newly submitted facts and then to cancel the oral proceedings.

de recours, l'opposante a produit une copie de cette lettre qui a également été reçue par l'Office le 6 décembre 1989, comme le prouve la date qui a été perforée par l'OEB.

2.2 En raison d'un concours de circonstances inexpliqué survenu à l'intérieur de l'OEB, la division d'opposition n'avait reçu la lettre qu'une fois la procédure orale terminée. En conséquence, dans la décision qu'elle avait rendue à l'issue de cette procédure orale, elle n'avait pas tenu compte du fait que l'opposante avait retiré sa demande de procédure orale, et elle avait ordonné une répartition des frais. Ainsi, du fait que la division d'opposition a manqué d'informations, la partie de la décision attaquée concernant la répartition des frais est fondée sur des prémisses erronées, si bien qu'elle est entachée d'un vice substantiel de procédure.

3. Pour ce qui est du troisième objet du recours (voir point 1.3.2, dernière phrase), il ressort clairement du dossier qu'il s'est écoulé six jours ouvrables (soit huit jours au total) entre le jour où l'OEB a reçu la lettre et le jour où s'est tenue la procédure orale (ces deux derniers jours n'étant pas compris dans le laps de temps en question).

3.1 En conséquence, la question à laquelle il convient de répondre pour pouvoir décider si les frais doivent ou non être mis à la charge de l'opposante est la suivante: un laps de temps de six jours ouvrables est-il suffisant ou non pour permettre à l'OEB d'annuler une procédure orale qui a été prévue? La question de savoir s'il était nécessaire de tenir cette procédure orale ne se pose pas en l'occurrence. En effet, seule l'opposante avait demandé la tenue d'une procédure orale, demande qu'elle avait ensuite retirée. Si elle avait retiré cette demande dans les délais, il n'y aurait eu aucune raison d'organiser une procédure orale, puisque la titulaire du brevet et la division d'opposition avaient clairement fait savoir qu'elles ne souhaitaient pas la tenue d'une telle procédure

3.2 Dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision T 10/82, les intimés avaient fait valoir des faits nouveaux huit jours ouvrables avant la tenue de la procédure orale, et la division d'opposition avait estimé que: "la procédure orale eût été superflue si les intimés avaient porté plus tôt à la connaissance de l'OEB les faits précédemment mentionnés, qui étaient déterminants pour l'issue du litige", ce qui signifie que la division d'opposition considérait que huit jours ouvrables étaient un laps de temps trop bref pour lui permettre d'examiner les faits nouveaux qui avaient été invoqués et d'annuler alors la procédure orale.

Im vorliegenden Fall wäre die einzige Handlung, die die Einspruchsabteilung innerhalb von sechs Arbeitstagen ab dem Eingang der Zurücknahme des Antrags hätte vornehmen müssen, die Absage der mündlichen Verhandlung gewesen. Eine Prüfung neuer Tatsachen oder Ausführungen war nicht erforderlich. Daher gelangt die Kammer zu der Schlußfolgerung, daß die Entscheidung T 10/82 nicht als Präzedenzfall für den vorliegenden Fall gelten kann.

3.3 Im vorliegenden Fall wurde die mündliche Verhandlung nicht abgesagt, weil das am 6. Dezember 1989 beim EPA eingegangene Schreiben nicht rechtzeitig an die Einspruchsabteilung weitergeleitet wurde. Dieser Fehler ist dem EPA anzulasten, das so organisiert sein sollte, daß eingehende Postschaften, die im Zusammenhang mit Verhandlungen stehen, direkt an die zuständige Abteilung weitergeleitet werden, diese hätte dann mit Hilfe der vorhandenen technischen Kommunikationseinrichtungen wie Telefon, Telegramm, Telex oder Telefax unverzüglich alle Verfahrensbeteiligten nicht nur über die Zurücknahme des Antrags der Einsprechenden, sondern auch über die Absage der (unnötigen) mündlichen Verhandlung benachrichtigen müssen. Hätte also das EPA in diesem Falle alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet, dann wäre ein Zeitraum von sechs Arbeitstagen (eigentlich von insgesamt acht Tagen) ausreichend gewesen, um die mündliche Verhandlung abzusagen und die Patentinhaberin rechtzeitig entsprechend zu benachrichtigen.

3.4 Die von der Patentinhaberin angesprochenen Richtlinien für die Prüfung im EPA sind in ihrem Fall nicht hilfreich. Das im letzten Absatz des Teils D-IX, 1.4 der Richtlinien genannte Beispiel betrifft einen Fall, in dem die übrigen geladenen Beteiligten von der Veragung nicht mehr rechtzeitig benachrichtigt werden können. Nach Auffassung der Kammer besteht kein Zusammenhang zwischen dem genannten und dem vorliegenden Fall, da hier billigerweise nicht argumentiert werden kann, daß ein Zeitraum von acht Tagen einschließlich sechs Arbeitstagen zu kurz ist, um die übrigen Beteiligten zu benachrichtigen - z. B. durch einfaches Absenden eines Telefax mit der Mitteilung, daß die mündliche Verhandlung abgesagt wird. Wie bereits dargelegt, ist es Sache des EPA, sich so zu organisieren, daß eingehende Post unverzüglich oder zumindest innerhalb einiger Tage weitergeleitet wird.

3.5 Darüber hinaus hat nach Artikel 116 EPÜ jeder Verfahrensbeteiligte ein Recht auf mündliche Anhörung. Dieses Recht besteht auch dann, wenn alle übrigen Beteiligten und die Einspruchsabteilung eine mündliche Verhandlung für überflüssig halten. An-

In the present case, during the period of six working days, the only action to be taken by the Opposition Division after receiving the withdrawal of the request was to cancel the oral proceedings. No evaluation of new facts or arguments was needed. Therefore, the Board concludes that decision T 10/82 cannot be considered as a precedent for the present case.

3.3 In the present case, the oral proceedings were not cancelled because the letter received by the EPO on 6 December 1989 was not sent in time to the Opposition Division. This failure has to be attributed to the EPO which should be organised in such a way that incoming mail relating to proceedings is promptly forwarded to the competent department, which, with the help of the available technical means of communication such as telephone, telegram, telex or facsimile, should have immediately informed all the parties to the proceedings not only of the withdrawal of the opponent's request, but also of the cancellation of the (unnecessary) oral proceedings. In conclusion, if the EPO had taken in this case all due care required by the circumstances, a period of six working days (which means eight days in total) would have been sufficient to cancel the oral proceedings and to inform the patentee accordingly in due time.

3.4 The patentee's reference to the Guidelines for Examination in the EPO does not help his case. The example given in the last paragraph of Part D-IX, 1.4 of the Guidelines concerns a case where the other parties summoned cannot be informed of the postponement in time. According to the Board, there is no relation between such a case and the present one since, in the present case, it is not reasonable to state that a period of eight days, including six working days, is too short to inform the other parties involved, for example, simply by sending a note by facsimile to the effect that the oral proceedings are cancelled. As already put forward above, it is up to the EPO to organise itself in such a way that incoming mail is promptly forwarded, at least within a couple of days.

3.5 Furthermore, Article 116 EPC gives each party to the proceedings the right to be heard orally. This right stands even if all other parties involved and the Opposition Division believe that the oral proceedings are superfluous. If at a later stage, after the parties have

Dans la présente espèce, durant ce laps de temps de six jours ouvrables, la seule mesure que devait prendre la division d'opposition après avoir reçu la lettre retirant la demande de procédure orale était l'annulation de cette procédure orale. Elle n'avait pas à apprécier des faits ou des arguments nouveaux. En conséquence, la Chambre conclut que la décision T 10/82 ne peut être considérée comme un précédent dans la présente affaire.

3.3 Dans la présente espèce, si la procédure orale n'a pas été annulée, c'est parce que la lettre reçue par l'OEB le 6 décembre 1989 n'avait pas été envoyée en temps utile à la division d'opposition. Cette faute est imputable à l'OEB, celui-ci devant faire en sorte que le courrier reçu concernant une procédure soit transmis sans délai au service compétent, lequel aurait dû informer immédiatement par les moyens techniques de communication existants (téléphone, télégramme, télex ou télécopie) toutes les parties participant à la procédure non seulement du retrait de la demande de l'opposante, mais également de l'annulation de la procédure orale (devenue superflue). Bref, si l'OEB avait fait preuve en l'espèce de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, un laps de temps de six jours ouvrables (soit huit jours au total) aurait été suffisant pour lui permettre d'annuler la procédure orale et d'en informer en temps utile la titulaire du brevet.

3.4 La titulaire du brevet ne saurait en l'occurrence invoquer les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. L'exemple donné dans le point D-IX, 1.4, dernier alinéa des Directives concerne un cas dans lequel les autres parties citées ne peuvent plus être informées en temps utile de l'ajournement. De l'avis de la Chambre, ce cas n'a rien à voir avec la présente espèce, car on ne peut raisonnablement considérer dans la présente affaire qu'une période de huit jours, comprenant six jours ouvrables, est un laps de temps trop court pour permettre à l'OEB d'aviser les autres parties concernées, ne serait-ce qu'en leur envoyant par exemple par télécopie une note les informant de l'annulation de la procédure orale. Comme il a déjà été indiqué ci-dessus, c'est à l'OEB de faire en sorte que le courrier reçu soit transmis rapidement, au moins dans un délai de deux ou trois jours.

3.5 En outre, l'article 116 CBE reconnaît à toute partie à la procédure le droit d'être entendue dans le cadre d'une procédure orale. Elle conserve ce droit même si la division d'opposition et toutes les autres parties concernées estiment qu'une procédure orale est

dert der Beteiligte, der die mündliche Verhandlung beantragt hat, zu einem späteren Zeitpunkt - nachdem die übrigen Beteiligten bereits geladen worden sind - aus irgendeinem Grund seine Meinung und unterrichtet die Einspruchsabteilung entsprechend, so folgt daraus nicht automatisch, daß dieser Beteiligte erwiesenermaßen unverantwortlich oder böswillig handelt; die Kammer ist deshalb der Auffassung, daß kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen einem solchen Verhalten und der Kostenverteilung besteht.

4 Da nach Auffassung der Kammer die Einsprechende das EPA rechtzeitig über die Zurücknahme ihres Antrags auf mündliche Verhandlung unterrichtet hat, entscheidet die Kammer, daß die Kostenentscheidung in der angefochtenen Entscheidung die Folge eines wesentlichen Verfahrensmangels war (s. Nr. 2.2) und daher aufzuheben ist.

5 Bezüglich Artikel 104 EPÜ ist die Kammer in Anbetracht der obigen Ausführungen der Auffassung, daß es nicht der Billigkeit entspricht, die der Patentinhaberin im Zusammenhang mit der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung entstandenen Kosten der Einsprechenden aufzuerlegen. Daher hat jeder Beteiligte im Einspruchsverfahren die ihm erwachsenen Kosten selbst zu tragen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Der Beschwerdegegenstand, der sich auf den Widerruf des Patents bezieht, wird als unzulässig verworfen.
- 2 Die beiden Beschwerdegegenstände, die zum einen den Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Zwischenentscheidung mit der Begründung, daß das EPA die Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung nicht berücksichtigt hat, und zum anderen die Kostenentscheidung betreffen, sind zulässig.
3. Der Teil der angefochtenen Zwischenentscheidung, der sich auf die Kostenverteilung bezieht, wird aufgehoben
- 4 Das Patent wird auf der Grundlage der der angefochtenen Zwischenentscheidung beigefügten Unterlagen aufrechterhalten
5. Die der Patentinhaberin im Zusammenhang mit der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung entstandenen Kosten werden der Einsprechenden nicht auferlegt.

been summoned, the party which requested the oral proceedings changes its mind, for whatever reason, and correspondingly informs the Opposition Division in time, it does not automatically follow that irresponsible or malicious conduct on the part of that party is proven, so that the Board considers there is no automatic link between such conduct and apportionment of costs.

4. Therefore, considering that the opponent informed the EPO in time that he withdrew his request for oral proceedings, the Board decides that the order of the impugned decision to apportion costs was the consequence of the substantial procedural violation (see section 2.2) and consequently that this particular order must be set aside.

5. Referring to Article 104 EPC, due to the above considerations, the Board considers that there are no reasons of equity to decide that the patentee's costs incurred as a result of the oral proceedings held before the Opposition Division should be borne by the opponent. Accordingly, each party to the opposition proceedings shall meet the costs he has incurred.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The subject of appeal relating to the revocation of the patent is rejected as inadmissible.
2. The subjects of appeal relating to the cancellation of the impugned interlocutory decision on the ground that the EPO did not consider the withdrawal of the request for oral proceedings, and to the apportionment of costs are both admissible.
3. The part of the impugned interlocutory decision relating to the apportionment of costs is set aside
4. The patent is maintained on the basis of the documents accompanying the impugned interlocutory decision.
- 5 The patentee's costs incurred as a result of the oral proceedings held before the Opposition Division are not to be borne by the opponent.

superflue. Si par la suite, après que les parties ont été citées, la partie qui a demandé la tenue d'une procédure orale change d'avis pour une raison quelconque et en informe la division d'opposition en temps voulu, il ne peut être conclu pour autant qu'elle a agi de manière irresponsable ou dans l'intention de nuire. C'est pourquoi la Chambre estime qu'un tel comportement ne doit pas entraîner automatiquement une répartition des frais.

4. Etant donné que l'opposante a informé l'OEB en temps utile qu'elle retirait sa demande de procédure orale, la Chambre conclut donc que la partie du dispositif de la décision incriminée dans laquelle est ordonnée une répartition des frais est entachée d'un vice substantiel de procédure (voir point 2.2) et doit par conséquent être annulée.

5. Se référant à l'article 104 CBE, compte tenu des considérations développées ci-dessus, la Chambre estime qu'il n'est pas équitable d'ordonner que les frais exposés par la titulaire du brevet du fait de la tenue de la procédure orale devant la division d'opposition soient mis à la charge de l'opposante. En conséquence, chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. L'objet du recours consistant à demander la révocation du brevet est rejeté comme irrecevable.
2. Les deux autres objets du recours consistant à demander, l'un l'annulation de la décision intermédiaire incriminée au motif que l'OEB n'a pas tenu compte du retrait de la demande de la procédure orale, l'autre la répartition des frais sont recevables.
3. La partie de la décision intermédiaire incriminée concernant la répartition des frais est annulée
4. Le brevet est maintenu sur la base des pièces prises en compte dans la décision intermédiaire attaquée.
5. Les frais exposés par la titulaire du brevet du fait de la tenue de la procédure orale devant la division d'opposition ne sont pas mis à la charge de l'opposante