

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.4 vom 2. April 1992
T 811/90 - 3.2.4
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. A. J. Andries
 Mitglieder: J. P. B. Seitz
 M. G. Hatherly

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
 AE PLC

Stichwort: Von der Akteneinsicht ausgeschlossene Unterlagen/AE PLC

Artikel: 107 Satz 2, 116, 128 (4) EPÜ

Regel: 67, 93 EPÜ

Schlagwort: "Einsprechende nach Abschluß des Einspruchsverfahrens nicht am weiteren Verfahren vor dem EPA beteiligt" - "Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung - mündliche Verhandlung abgesagt - EPA zur Unterrichtung der anderen Beteiligten verpflichtet - wesentlicher Verfahrensmangel" - "Ausschluß von Unterlagen von der Akteneinsicht" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (ja)"

Leitsätze

I. Gibt die Einspruchsabteilung zunächst bekannt, daß sie eine mündliche Verhandlung abhalten will, und ändert sie ihre Absicht, nachdem eine Beteiligte ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat, so ist sie verpflichtet, den Beteiligten diese Sachlage so früh wie möglich zur Kenntnis zu bringen.

II. Unterlagen einer Beteiligten, die wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels aus dem der Akteneinsicht zugänglichen Aktenteil zu entfernen sind und nicht unter eine der Alternativen a bis d der Regel 93 EPÜ fallen, sind der Beteiligten auf Antrag zurückzusenden

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 25. April 1985 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 85 302 903 1 wurde das europäische Patent Nr. 0 162 602 erteilt.

Der Hinweis auf die Erteilung wurde am 29. Juni 1988 im Patentblatt 88/26 veröffentlicht

II. Am 18. März 1989 wurde ein Einspruch eingelegt.

Die Einsprechende beantragte:

- den Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit,
- eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß das Patent im schriftlichen Verfahren nicht widerrufen werden sollte

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.4 dated 2 April 1992
T 811/90 - 3.2.4
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: C.A.J. Andries
 Members: J.P.B. Seitz
 M.G. Hatherly

Patent proprietor/Appellant: AE PLC

Headword: Exclusion of documents from file inspection/AE PLC

Article: 107, second sentence, 116 and 128(4) EPC

Rule: 67, 93 EPC

Keyword: "Opponent not party to further proceedings before EPO after termination of opposition proceedings" - "Withdrawal of request for oral proceedings - cancellation of oral proceedings - duty of EPO to inform other party - substantial procedural violation" - "Exclusion of documents from file inspection" - "Reimbursement of appeal fee (yes)"

Headnote

I. It is the duty of the Opposition Division, having communicated its intention to organise oral proceedings, to inform the parties as soon as possible of a withdrawal of the request for oral proceedings by one of the parties and the subsequent change of attitude of the Opposition Division towards holding oral proceedings.

II. Filed documents which, as a consequence of a substantial procedural violation, are to be withdrawn from the part of the file available for public inspection and which furthermore do not fall under one of the alternatives (a) to (d) of Rule 93 EPC have to be returned to the filing party on its request.

Summary of Facts and Submissions

I European patent No. 0 162 602 results from European patent application No. 85 302 903.1 which was filed on 25 April 1985.

The mention of the grant of the patent was published in Bulletin 88/26 on 29 June 1988

II. Notice of opposition was filed on 18 March 1989

The opponent requested:

- the revocation of the patent on the basis of lack of novelty and lack of inventive step;
- oral proceedings if the patent were not to be revoked as a result of written proceedings.

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.4, en date du 2 avril 1992
T 811/90 - 3.2.4
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: C.A.J. Andries
 Membres: J.P.B. Seitz
 M.G. Hatherly

Titulaire du brevet/requérante:
 AE PLC

Référence: Pièces exclues de l'inspection publique/AE PLC

Articles: 107, seconde phrase, 116 et 128(4) CBE

Règles: 67 et 93 CBE

Mot-clé: "Opposant ayant cessé d'être partie à d'autres procédures devant l'OEB après la clôture de la procédure d'opposition" - "Retrait de la requête en procédure orale - annulation de la procédure orale - obligation de l'OEB d'informer l'autre partie - vice substantiel de procédure" - "Pièces exclues de l'inspection publique" - "Remboursement de la taxe de recours (oui)"

Sommaire

I. Si la division d'opposition a notifié son intention d'organiser une procédure orale, et que par la suite elle renonce à tenir cette procédure, l'une des parties ayant retiré sa requête en procédure orale, elle est tenue d'informer dès que possible les autres parties.

II. Les pièces qui doivent être retirées de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique, la procédure ayant été entachée d'un vice substantiel, mais qui par ailleurs ne sont pas visées par les dispositions de la règle 93 CBE, alinéas a) à d), doivent sur requête être retournées à la partie qui les a déposées

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 85 302 903.1, déposée le 25 avril 1985, a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 162 602.

La mention de la délivrance du brevet a été publiée dans le Bulletin européen des brevets 88/26 du 29 juin 1988.

II. Une opposition a été formée le 18 mars 1989

L'opposante a demandé:

- la révocation du brevet pour absence de nouveauté et d'activité inventive;
- la tenue d'une procédure orale au cas où le brevet ne serait pas révoqué à l'issue de la procédure écrite.

III. In einem Telefax vom 2. oder 8. Januar 1990 - das Datum geht aus der Akte nicht genau hervor - schlug die Einspruchsabteilung einen Termin für die mündliche Verhandlung vor und forderte die Beteiligten auf, sich innerhalb von 10 Tagen zu äußern.

Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) erklärte sich mit Telefax vom 10. Januar 1990 mit dem vorgeschlagenen Termin einverstanden und kündigte an, daß sie vor der mündlichen Verhandlung möglicherweise weitere Schriftsätze oder geänderte Ansprüche einreichen würde.

Mit Telefax vom 8. Januar 1990, das durch ein Schreiben gleichen Datums bestätigt wurde, zog die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Soweit aus der Akte ersichtlich, wurde die Patentinhaberin hiervon weder durch die Einsprechende noch durch das EPA in Kenntnis gesetzt.

IV. Mit Schreiben vom 25. Januar 1990, das am 30. Januar 1990 beim EPA einging, reichte die Patentinhaberin weitere Schriftsätze, einen geänderten Anspruch 1 sowie eine Änderung der Beschreibung ein und vertrat die Ansicht, daß sich die mündliche Verhandlung damit erübrige.

V. Am 18. Januar 1990 hatte die Einspruchsabteilung jedoch bereits beschlossen, den Einspruch ohne mündliche Verhandlung zurückzuweisen (EPA Form 2339).

VI. Diese Entscheidung wurde den Beteiligten am 30. Januar 1990 zugestellt, Beschwerde wurde innerhalb der entsprechenden Frist nicht eingelegt. Das Einspruchsverfahren war somit abgeschlossen, und das europäische Patent wurde in der erteilten Fassung aufrechterhalten.

VII. In einem Telefax vom 1. Februar 1990, das durch ein Schreiben gleichen Datums bestätigt wurde, erklärte die Patentinhaberin, daß sie die Zurückweisung des Einspruchs zur Kenntnis genommen habe, und beantragte, angesichts der Zurückweisung des Einspruchs ihr Schreiben vom 25. Januar 1990 als zurückgenommen und nicht eingereicht zu betrachten. Mit Schreiben vom 17. Mai 1990 verlangte sie nochmals, daß man das Schreiben und die weiteren Schriftsätze als zurückgenommen betrachten und nicht zu dem der Akteneinsicht zugänglichen Teil der Akte nehmen solle, weil sie nicht zu den Unterlagen gehörten, auf deren Grundlage das Patent in unveränderter Form aufrechterhalten worden sei.

VIII. Am 8. Juni 1990 teilte ihr der Formalprüfer in einer Kurzmitteilung mit, daß ihr Schreiben vom 25. Januar 1990 zum öffentlich zugänglichen Teil der

III. By facsimile dated 2 or 8 January 1990, the correct date not being clear in the file, the Opposition Division proposed a date for oral proceedings and requested agreement from the parties within ten days.

The patentee (appellant) gave his approval to the proposed date by a facsimile dated 10 January 1990 and stated that he might file further submissions or amended claims before the oral proceedings.

By a facsimile dated 8 January 1990 and confirmed by letter of the same date, the opponent withdrew his request for oral proceedings. As far as can be seen from the file the patentee was informed of this withdrawal neither by the opponent nor by the EPO.

IV. With a letter dated 25 January 1990 received in the EPO on 30 January 1990, the patentee filed further submissions, an amended Claim 1, and an amendment to part of the description, and expressed the view that they obviated the need for oral proceedings.

V. On 18 January 1990, however, the Opposition Division had already decided to reject the opposition, without oral proceedings (EPO Form 2339).

VI. This decision was despatched to the parties on 30 January 1990 and no appeal was filed against it within the time limit. Thus, the opposition proceedings were terminated and the European patent was maintained as granted.

VII. By facsimile dated 1 February 1990 and confirmed by letter of the same date, the patentee acknowledged receipt of the rejection of the opposition and requested that, in view of the rejection of the opposition, his letter dated 25 January 1990 be considered withdrawn and deemed not to have been filed. By letter of 17 May 1990 he repeated his request for withdrawal of the letter and submissions, adding that they should not be placed on the part of the file open to public inspection since they formed no part of the documents on the basis of which the patent had been maintained unamended.

VIII. On 8 June 1990 the formalities officer sent him a brief communication stating that although the amendments had not been taken into consideration

III. Par télécopie datée du 2 ou 8 janvier 1990 (la date exacte n'était pas indiquée clairement sur la pièce versée au dossier), la division d'opposition a proposé une date pour la tenue de cette procédure orale et a demandé aux parties de lui faire connaître leur accord dans un délai de dix jours.

La titulaire du brevet (requérante), par télécopie en date du 10 janvier 1990, a accepté la date proposée et a déclaré qu'elle produirait peut-être de nouveaux arguments ou des revendications modifiées avant la tenue de la procédure orale.

Par télécopie en date du 8 janvier 1990, confirmée par une lettre portant la même date, l'opposante a retiré sa demande de procédure orale. Il ressort du dossier que ni l'opposante ni l'OEB n'ont informé la titulaire du brevet de ce retrait.

IV. Dans une lettre datée du 25 janvier 1990, parvenue à l'OEB le 30 janvier 1990, la titulaire du brevet a fait valoir de nouveaux arguments et produit un texte modifié de la revendication 1 et d'une partie de la description, ce qui, selon elle, rendait superflue la tenue d'une procédure orale.

V. Or, le 18 janvier 1990, la division d'opposition avait déjà décidé de rejeter l'opposition, sans tenir de procédure orale, et consigné sa décision sur le formulaire OEB Form 2339.

VI. Le texte de cette décision a été communiqué aux parties le 30 janvier 1990. Les parties n'ayant pas formé de recours dans les délais, la procédure d'opposition a été close et le brevet européen maintenu tel que délivré.

VII. Par télécopie en date du 1^{er} février 1990, confirmée par une lettre datée du même jour, la titulaire du brevet a accusé réception de la notification du rejet de l'opposition et a demandé, vu ce rejet, que sa lettre datée du 25 janvier 1990 soit considérée comme retirée et réputée n'avoir pas été déposée. Par lettre en date du 17 mai 1990, elle a réitéré cette demande, en ajoutant que la lettre dans laquelle elle avait exposé de nouveaux arguments ne devait pas être versée au dossier ouvert à l'inspection publique, étant donné qu'elle ne faisait pas partie des pièces sur la base desquelles le brevet avait été maintenu sans modification.

VIII. Dans une brève notification envoyée le 8 juin 1990, l'agent des formalités a fait savoir à la titulaire du brevet que sa lettre en date du 25 janvier 1990

Akte gehöre, auch wenn die Änderungen nicht berücksichtigt worden seien.

IX. In ihrem Antwortschreiben vom 26. Juni 1990 beantragte die Patentinhaberin nochmals, die am 30. Januar 1990 eingegangenen Unterlagen aus dem öffentlich zugänglichen Teil der Akte zu entfernen, und machte geltend, daß dies die Rechte Dritter nicht berühre.

X. In einer am 10. August 1990 zugestellten Entscheidung lehnte es der Formalprüfer ab, seinen bereits bekannten Standpunkt zu revidieren, und wies den Antrag auf Entfernung der Unterlagen aus dem öffentlich zugänglichen Aktenteil zurück.

Diese Entscheidung wurde im wesentlichen wie folgt begründet:

- die mit Schreiben vom 25. Januar 1990 eingereichten Unterlagen gehören nicht zu den Aktenteilen, die gemäß Regel 93 a) bis c) EPÜ oder auf besonderen Beschluß des Präsidenten des EPA gemäß Regel 93 d) EPÜ von der Akteneinsicht ausgeschlossen seien,

- da neue Eingaben und geänderte Ansprüche das europäische Patent in der erteilten Fassung betreffen und Dritten Aufschluß über die Situation des Patentinhabers gäben, handle es sich dabei um Informationen von öffentlichem Interesse.

XI. Am 10. Oktober 1990 legte die Patentinhaberin Beschwerde gegen diese Entscheidung ein. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet, die Beschwerdebegründung am 10. Dezember 1990 eingereicht.

XII. Die Patentinhaberin stützte ihr schriftliches Vorbringen im wesentlichen auf folgendes:

a) Gemäß Regel 58 (1) EPÜ sei das EPA verpflichtet gewesen, ihr mitzuteilen, daß die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen habe, denn dies sei ein wichtiges Indiz dafür, wie die Einsprechende die Chancen ihres Einspruchs beurteile.

b) In der vorliegenden Sache sei das EPA dieser Verpflichtung nicht nachgekommen, so daß die Patentinhaberin im Hinblick auf die geplante mündliche Verhandlung neue Schriftsätze eingereicht habe, was sie nie und nimmer getan hätte, wenn sie rechtzeitig über die Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung unterrichtet worden wäre.

c) Dieses Versäumnis könne der Patentinhaberin zum Nachteil gereichen, weil Dritte den Eindruck gewinnen

his letter dated 25 January 1990 was part of the official file.

IX. The patentee replied to this communication in a letter dated 26 June 1990 requesting once more the removal of the documents filed on 30 January 1990 from the public part of the file, arguing that no prejudice to any third party's rights could follow from such a withdrawal.

X. In a decision notified on 10 August 1990 the formalities officer refused to reverse his already expressed opinion and rejected the request to remove the documents from the public part of the file.

The main reasons for the decision were:

- the documents filed with letter dated 25 January 1990 did not belong to those parts of the file which were excluded from public inspection under Rule 93(a) to (c) EPC, or by specific decision of the President of the EPO according to Rule 93(d) EPC;

- new submissions and amended claims represented information concerning the European patent as granted, giving third parties an indication of the patentee's position, therefore this information was of public interest.

XI. On 10 October 1990 the patentee lodged an appeal against this decision. The fee for appeal was paid on the same date and the statement of grounds was filed on 10 December 1990.

XII. In his written submissions the patentee argued essentially as follows:

(a) Pursuant to Rule 58(1) EPC, the EPO was under an obligation to inform him of the opponent's withdrawal of the request for oral proceedings, since it constituted an important indication of the way the latter considered the merits of his opposition.

(b) In the present case the EPO failed to comply with this obligation so that the patentee, in view of the scheduled oral proceedings, filed new submissions which would never have been filed had he been informed in due time of the withdrawal of the request for oral proceedings.

(c) Such a failure could result in prejudice to the patentee, since third parties could be led to believe that the patentee

figurait dans la partie du dossier ouverte à l'inspection publique, bien que les modifications n'aient pas été prises en compte.

IX. Répondant à cette notification par une lettre datée du 26 juin 1990, le titulaire du brevet a demandé à nouveau que les pièces qu'elle avait déposées le 30 janvier 1990 soient retirées de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique, en faisant valoir que le retrait de cette lettre ne pouvait porter préjudice aux tiers.

X. Par décision notifiée le 10 août 1990, l'agent des formalités a refusé de revenir sur l'avis qu'il avait émis et a rejeté la demande de retrait des pièces en question, de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique.

Les motifs sur lesquels se fondait cette décision étaient essentiellement les suivants.

- les pièces jointes à la lettre du 25 janvier 1990 n'étaient pas des pièces exclues de l'inspection publique en vertu des dispositions de la règle 93, paragraphes a à c CBE ou de la décision particulière prise par le Président de l'Office conformément à la règle 93(d) CBE;

- les nouveaux arguments avancés par le titulaire du brevet et le texte modifié des revendications qu'elle avait produit fournissaient des informations sur le brevet européen tel qu'il avait été délivré, du fait qu'ils permettaient aux tiers de connaître quelle était la position adoptée par le titulaire du brevet; ces informations présentaient par conséquent un intérêt pour le public.

XI. Le 10 octobre 1990, le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 10 décembre 1990.

XII. Dans son mémoire, le titulaire du brevet a essentiellement fait valoir les arguments suivants:

a) En vertu de la règle 58 (1) CBE, l'OEB aurait dû l'informer que l'opposante avait retiré sa requête en procédure orale, ce retrait étant très significatif de ce que pensait l'opposante du bien-fondé de sa propre opposition.

b) En l'espèce, l'OEB avait manqué à cette obligation, si bien que le titulaire du brevet avait produit de nouvelles pièces en prévision de la procédure orale, ce qu'elle n'aurait jamais fait si elle avait été informée en temps utile du retrait de la requête en procédure orale.

c) Un tel manquement était de nature à porter préjudice à la titulaire du brevet, les tiers risquant de croire que la titu-

könnten, sie selbst halte ihr Patent in der erteilten Fassung vor dem Hintergrund des Stands der Technik in gewissem Grade für ungültig.

d) Der Antrag, den die Patentinhaberin am 1. Februar 1990 unmittelbar nach Erhalt der Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs per Telefax geschickt und in dem sie gebeten habe, ihre weiteren Ausführungen vom 25. Januar 1990 als nicht eingereicht zu betrachten, sei rechtzeitig eingegangen; schließlich seien die dort unterbreiteten Änderungen nach eigenen Angaben des EPA (Kurzmitteilung vom 8. Juni 1990) nicht entscheidungserheblich gewesen.

e) Das EPA habe sein Bestes zu tun, um dem Wunsch der Patentinhaberin zu entsprechen und ihre weiteren Schriftsätze als nicht eingereicht zu betrachten, wie dies ja auch der Fall wäre, wenn sie eine Patentanmeldung vor der Veröffentlichung zurückgenommen hätte.

XIII. Die Patentinhaberin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die mit Schreiben vom 25. Januar 1990 eingereichten weiteren Schriftsätze aus dem der Akteneinsicht zugänglichen Aktenteil zu entfernen.

XIV. Am 28. Dezember 1990 schickte das EPA die Beschwerdebegründung an die Einsprechende, deren Einspruch zurückgewiesen worden war. Mit Schreiben vom 18. Dezember 1990 hatte die Einsprechende allerdings bereits geltend gemacht, daß die Entscheidung vom 30. Januar 1990 unwirksam sei; sie sei nämlich auf der Grundlage einer Fassung des Patents ergangen, die durch den Antrag vom 25. Januar 1990 implizit aufgehoben worden sei.

XV. Hierzu nahm die Patentinhaberin wie folgt Stellung:

a) Angefochten werde die Entscheidung vom 10. August 1990, die keinerlei Zusammenhang mit der am 30. Januar 1990 zugestellten Entscheidung der Einspruchsabteilung aufweise; die Entscheidung der Beschwerdekammer sei somit für die Aufrechterhaltung des Patents völlig ohne Belang.

b) Die Frist für das Einlegen einer Beschwerde gegen die Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs und Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form sei am 30. März 1990 abgelaufen; seitdem sei das Einspruchsverfahren abgeschlossen.

c) Die Einsprechende sei nicht berechtigt, in diesem Stadium des Verfahrens als Beteiligte aufzutreten; ihr Vorbringen sei daher unberücksichtigt zu lassen.

tee himself considered the patent as granted to be in some measure invalid in the light of the prior art.

(d) The request of the patentee by facsimile dated 1 February 1990, immediately after receipt of the decision rejecting the opposition, to treat the further submissions dated 25 January 1990 as having not been filed, arrived in due time since the amendments contained therein were of no utility for the reasons of that decision, according to the EPO itself (brief communication dated 8 June 1990).

(e) The EPO had a duty to do its best to comply with the patentee's wish that the further submissions be deemed not to have been filed, as would be the case if he had withdrawn a patent application prior to publication.

XIII. The patentee requested that the impugned decision be set aside and that the EPO remove the further submissions filed with letter dated 25 January 1990 from that part of the file open to public inspection.

XIV. On 28 December 1990 the EPO sent the statement of grounds of the appeal to the opponent, whose opposition had been rejected. By letter dated 18 December 1990, he had indeed already pointed out that the decision dated 30 January 1990 was not effective since it had been taken on the basis of a version of the patent which by implication had been cancelled by the submission filed with the letter of 25 January 1990.

XV. In response, the patentee made the following observations:

(a) The decision under appeal was that issued on 10 August 1990 which was not linked in any way with that issued by the Opposition Division on 30 January 1990, so that, whatever might be decided by the Board of Appeal, it would not affect the maintenance of the patent.

(b) The time limit for filing an appeal against the decision to reject the opposition and maintain the patent in unamended form expired on 30 March 1990, and since that date the opposition proceedings had been concluded.

(c) The opponent had no right to be a party at the present stage of the proceedings, so that any submission filed by him should be disregarded.

laire du brevet considérerait elle-même que sur certains points le brevet tel que délivré n'était pas valable, eu égard à l'état de la technique.

d) Dans la télécopie en date du 1er février 1990 qu'elle avait envoyée dès qu'elle avait reçu la décision rejetant l'opposition, la titulaire du brevet avait demandé que les pièces datées du 25 janvier 1990 soient considérées comme n'ayant pas été déposées. Cette requête avait été présentée en temps utile, puisque les modifications produites le 25 janvier étaient sans rapport avec les motifs de la décision en question, comme l'OEB l'avait lui-même reconnu dans sa brève notification en date du 8 juin 1990.

e) L'OEB aurait dû dans toute la mesure du possible répondre à cette requête en considérant les nouvelles pièces comme non déposées, comme il le fait normalement dans le cas où un titulaire retire sa demande de brevet avant la publication.

XIII. La titulaire du brevet a demandé que la décision attaquée soit annulée et que les nouvelles pièces produites dans la lettre en date du 25 janvier 1990 soient retirées de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique.

XIV. Le 28 décembre 1990, l'OEB a envoyé le mémoire exposant les motifs du recours à l'opposante dont il avait rejeté l'opposition. Par lettre en date du 18 décembre 1990, celle-ci avait allégué en effet que la décision du 30 janvier 1990 n'était pas valable, puisqu'elle avait été rendue sur la base d'un texte du brevet qui avait été implicitement annulé par les pièces produites dans la lettre du 25 janvier 1990.

XV. En réponse, la titulaire du brevet a formulé les observations suivantes:

a) La décision faisant l'objet du recours était celle qui avait été rendue le 10 août 1990; cette décision était sans rapport avec celle qui avait été rendue par la division d'opposition le 30 janvier 1990, si bien qu'elle ne pouvait compromettre le maintien du brevet, quelle que soit la décision que serait amenée à prendre la chambre de recours.

b) Le délai pour former un recours contre la décision de rejet de l'opposition et de maintien du brevet dans sa forme non modifiée était arrivé à expiration le 30 mars 1990, date à laquelle la procédure d'opposition a été close.

c) Actuellement, l'opposante ne pouvait être partie à la procédure, et par conséquent il convenait d'ignorer les pièces qu'elle aurait pu déposer.

XVI. Die Patentinhaberin hielt ihren oben genannten Antrag aufrecht (s. Nr. XIII).

Entscheidungsgründe

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

2 Zur Frage, ob die Einsprechende zur Teilnahme an diesem Verfahren berechtigt ist

Gemäß Artikel 107 EPÜ steht die Beschwerde denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. Die übrigen an diesem Verfahren Beteiligten sind am Beschwerdeverfahren beteiligt.

In der vorliegenden Sache wird die Entscheidung vom 10. August 1990 angefochten; die Einsprechende war an dem betreffenden Verfahren nicht beteiligt und ist es infolgedessen auch hier nicht.

Beteiligt war die Einsprechende nämlich nur an dem inzwischen abgeschlossenen Einspruchsverfahren, denn sie hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch zurückzuweisen (d. h. das Patent in unveränderter Form aufrechtzuerhalten), keine Beschwerde eingelegt, obwohl ihr am 5. Februar 1990 die neuen Schriftsätze der Patentinhaberin vom 25. Januar 1990 übermittelt worden waren. Sie hatte also genügend Zeit, diese zu prüfen, nämlich bis zum Ablauf der Beschwerdefrist am 9. April 1990.

Ihr Antrag vom 18. Dezember 1990 ist somit unzulässig. Er kann jedoch gemäß Artikel 115 EPÜ als Einwendung "eines Dritten" betrachtet werden.

3. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch durch eine Entscheidung zurück, die ohne mündliche Verhandlung erging.

Die Entscheidung wurde den Beteiligten am 30. Januar 1990 per Einschreiben zugestellt. Die Einspruchsakte enthält aber ein am 18. Januar 1990 datiertes und von den drei Mitgliedern der Einspruchsabteilung unterschriebenes Formblatt (EPA Form 2339.2), demzufolge der Einspruch zurückgewiesen wurde.

4. In der Zwischenzeit reichte die Patentinhaberin mit einem Schreiben vom 25. Januar 1990, das am 30. Januar 1990 beim EPA einging, weitere Schriftsätze ein, ohne sich dabei das Recht auszubedingen, diese wieder zurückzuziehen, falls die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknehmen sollte.

Diese Schriftsätze waren jedoch ausdrücklich auf die Mitteilung vom

XVI. The patentee maintained his above request (cf. Section XIII).

Reasons for the decision

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

2 Whether the opponent has the right to be a party to the present proceedings

According to Article 107 EPC, any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. Any other parties to the proceedings shall be parties to the appeal proceedings, as of right.

In the present case, the impugned decision is that issued on 10 August 1990, to which the opponent was not a party; consequently he is not entitled to be a party to the present proceedings.

In fact, the opponent was only involved in the now concluded opposition proceedings since he did not appeal against the decision of the Opposition Division to reject the opposition (i.e. to maintain the patent in unamended form), although on 5 February 1990 the new submissions filed by the patentee with letter dated 25 January 1990 were communicated to him. Consequently he had enough time to consider them, that is, until 9 April 1990, the end of the time limit for lodging an appeal.

Hence, his request dated 18 December 1990 is inadmissible. It can however be considered as an observation by a "third party" according to Article 115 EPC.

3. The Opposition Division rejected the opposition in a decision issued without oral proceedings.

On the one hand, the decision was notified to the parties by registered letter dated 30 January 1990. On the other hand, the opposition file contains a form (EPO Form 2339.2) dated 18 January 1990 indicating a decision of rejection of the opposition signed by the three members of the Opposition Division.

4. Meanwhile, in a letter dated 25 January 1990 and received in the EPO on 30 January 1990, the patentee filed further submissions, without making any conditions or stipulations concerning his right to withdraw them if the opponent were to withdraw his request for oral proceedings.

Nevertheless, these submissions, according to their title, had been

XVI. Le titulaire du brevet a maintenu sa requête (cf. ci-dessus, point XIII).

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2 Droit de l'opposante à être partie à la présente procédure

Aux termes de l'article 107 CBE, toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

Dans la présente espèce, la décision attaquée est celle qui a été rendue le 10 août 1990, alors que l'opposante n'était déjà plus partie à la procédure; en conséquence, l'opposante ne peut être partie à la présente procédure.

En fait, l'opposante n'était partie qu'à la procédure d'opposition, close à présent, puisqu'elle n'a pas formé de recours à l'encontre de la décision de la division d'opposition de rejeter l'opposition (et de maintenir le brevet dans sa forme non modifiée), bien que les nouvelles pièces que la titulaire du brevet avait produites par lettre en date du 25 janvier 1990 lui aient été communiquées le 5 février 1990. Elle disposait donc pour les examiner d'un laps de temps suffisant (jusqu'au 9 avril 1990, date d'expiration du délai pour former un recours).

En conséquence, sa requête en date du 18 décembre 1990 est irrecevable. Elle peut néanmoins être considérée comme une observation formulée par "un tiers" en vertu de l'article 115 CBE.

3. La division d'opposition a pris la décision de rejeter l'opposition sans tenir de procédure orale.

Cette décision a été signifiée aux parties par lettre recommandée en date du 30 janvier 1990. Par ailleurs, le dossier d'opposition comporte un formulaire (OEB Form 2339.2) en date du 18 janvier 1990, par lequel la division d'opposition prenait la décision de rejeter l'opposition, décision signée par les trois membres de la division d'opposition.

4. Dans l'intervalle, par lettre en date du 25 janvier 1990, parvenue à l'OEB le 30 janvier 1990, la titulaire du brevet a produit d'autres pièces, sans se réserver le droit de les retirer au cas où l'opposante retirerait sa requête en procédure orale.

Néanmoins le titre donné à ces pièces montrait clairement qu'elles avaient

2. oder 8. Januar 1990 hin eingereicht worden, in der eine mündliche Verhandlung angekündigt worden war. Daraus geht eindeutig hervor, daß die Patentinhaberin die Schriftsätze nicht eingereicht hätte, wenn sie rechtzeitig davon unterrichtet worden wäre, daß die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen hat.

4.1 Vergleicht man ferner das Datum, an dem die Entscheidung tatsächlich erging (18. Januar 1990), mit dem Datum ihrer Zustellung an die Beteiligten (30. Januar 1990), so wird ganz deutlich, daß der (am 30. Januar 1990 eingereichte) Schriftsatz bei der Entscheidung gar nicht berücksichtigt werden konnte

Darüber hinaus heißt es in der Entscheidung unmißverständlich, daß die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents in der veröffentlichten Fassung beantragt habe, wodurch implizit und zwangsläufig bestätigt wird, daß die zuletzt eingereichten Unterlagen nicht berücksichtigt worden waren.

5. Wie oben dargelegt, erfuhr die Patentinhaberin erst bei Erhalt der Entscheidung vom 30. Januar 1990, daß - erstens die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen hatte und - zweitens die Einspruchsabteilung nicht mehr beabsichtigte, die geplante mündliche Verhandlung durchzuführen.

5.1 Auch wenn die Patentinhaberin keine Ladung zur mündlichen Verhandlung gemäß Regel 71 (1) EPÜ erhalten hat, war die Einspruchsabteilung nach Auffassung der Kammer verpflichtet, die Patentinhaberin so früh wie möglich, nämlich unmittelbar nachdem die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen hatte, davon in Kenntnis zu setzen, daß - erstens der Antrag der Einsprechenden zurückgezogen wurde und - zweitens die Einspruchsabteilung davon abgerückt war, eine mündliche Verhandlung durchzuführen, zumal da die ursprünglich beabsichtigte Durchführung den Beteiligten bereits bekanntgemacht worden war.

Dieser Verpflichtung ist die Einspruchsabteilung nicht nachgekommen.

5.2 Die Tatsache, daß die Patentinhaberin erst aus der Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs erfahren hat, daß die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hatte, ist nach Ansicht der Kammer nicht als "so früh wie möglich" erfolgende sachdienliche Unterrichtung zu werten; die Zurücknahme des Antrags der Einsprechenden war nämlich bereits am 8. Januar 1990 beim EPA eingegangen, wogegen die Entscheidung den Beteiligten erst am 30. Januar 1990 zugestellt wurde.

specifically filed in reply to the notice regarding preparation for oral proceedings dated 2 or 8 January 1990. This clearly indicates that the patentee would not have filed such submissions if he had been informed in due time of the opponent's withdrawal of his request for oral proceedings.

4.1 Moreover, a comparison between the date on which the decision was actually taken (18 January 1990) and the date it was notified to the parties (30 January 1990) clearly proves that the submission (filed 30 January 1990) could not have been taken into account in the decision.

Furthermore the decision itself clearly states that the patentee requested the maintenance of the patent in its published form, so that it implicitly and necessarily confirms that the last filed documents had not been taken into consideration.

5. As stated above, the patentee was not informed before he received the decision dated 30 January 1990. that: - firstly, the opponent had withdrawn his request for oral proceedings, and - secondly, that the Opposition Division no longer intended to hold the planned oral proceedings

5.1 Although the patentee did not receive the summons to oral proceedings according to Rule 71(1) EPC, the Board considers that it was the duty of the Opposition Division, immediately after the withdrawal by the opponent of his request for oral proceedings, to inform the patentee as soon as possible: - firstly, of the withdrawal of this request of the opponent; and - secondly, of the change of the Opposition Division's attitude with respect to holding oral proceedings, particularly since the original intention to hold them had already been communicated to the parties

The Opposition Division failed to fulfil this duty.

5.2 The fact that the patentee was only informed of the withdrawal of the opponent's request for oral proceedings in the decision rejecting the opposition is not considered by the Board to be providing appropriate information "as soon as possible" to the patentee, since the withdrawal of the opponent's request had already been received by the EPO on 8 January 1990, whereas the decision was only despatched to the parties on 30 January 1990

été déposées en réponse à la notification du 2 ou 8 janvier 1990 dans laquelle était proposée une date pour la tenue d'une procédure orale, ce qui montre bien que le titulaire du brevet n'aurait pas produit ces pièces si elle avait été informée en temps utile que l'opposante avait retiré sa demande de procédure orale

4.1 En outre, étant donné la date à laquelle la décision a été effectivement rendue (18 janvier 1990) et celle à laquelle elle a été notifiée aux parties (30 janvier 1990), il est clair que les pièces produites le 30 janvier 1990 ne pouvaient avoir influencé la décision.

De plus, il était indiqué expressément dans la décision que le titulaire du brevet avait demandé le maintien du brevet dans le texte qui avait été publié, ce qui, de manière indirecte, confirme bien que les dernières pièces produites n'avaient pas été prises en considération.

5. Comme il a été indiqué plus haut, avant de recevoir la décision en date du 30 janvier 1990, la titulaire du brevet n'avait pas été informée: - premièrement, que l'opposante avait retiré sa requête en procédure orale; - et deuxièmement, que la division d'opposition n'avait plus l'intention de tenir la procédure orale qui avait été prévue

5.1 Bien que la titulaire du brevet n'ait pas été citée à la procédure orale comme le prévoit la règle 71(1) CBE, la Chambre estime qu'après le retrait par l'opposante de sa requête en procédure orale, la division d'opposition était tenue d'informer immédiatement la titulaire du brevet - premièrement, que l'opposante avait retiré cette requête; - deuxièmement, que la division d'opposition avait changé d'avis et décidé de ne plus tenir de procédure orale, cette information étant particulièrement importante puisque la division d'opposition avait déjà notifié aux parties son intention initiale de tenir une procédure orale

Or la division d'opposition n'a pas communiqué ces informations comme elle était tenue de le faire.

5.2 De l'avis de la Chambre, en se contentant d'annoncer à la titulaire du brevet dans la décision par laquelle elle rejetait l'opposition que l'opposante avait retiré sa requête en procédure orale, la division d'opposition n'avait pas informé "dès que possible" la titulaire du brevet, car la lettre par laquelle l'opposante retirait sa requête était déjà parvenue à l'Office le 8 janvier 1990, alors que la décision de rejet de l'opposition n'avait été signifiée aux parties que le 30 janvier 1990

Nach Ansicht der Kammer ist ein so langer Zeitraum nicht hinnehmbar, zumal als Termin für die mündliche Verhandlung der 28. März 1990 vorgeschlagen worden war.

6. Mangels anderslautender Informationen ging die Patentinhaberin weiter davon aus, daß sie gut daran täte, rechtzeitig vor der geplanten mündlichen Verhandlung Änderungen einzureichen (s. Nr. 4, zweiter und dritter Absatz).

Ein solches Verhalten, das in der Mitteilung "Einspruchsverfahren im EPA" (ABI EPA 1989, 417, Rdn. 13) beschrieben ist, wo es heißt, die Beteiligten hätten ihre Anträge zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorzubringen, darf der Patentinhaberin nicht zum Nachteil gereichen; sie handelte schließlich in gutem Glauben und reichte ihre Änderungen - in der Hoffnung, daß sich die mündliche Verhandlung hierdurch erübrigen würde - zum frühestmöglichen Zeitpunkt ein, nachdem sie aufgefordert worden war, einem Terminvorschlag für die Verhandlung zuzustimmen.

Nach Ansicht der Kammer stellt das Versäumnis, die Patentinhaberin rechtzeitig über so gravierende Wendungen des Falles zu unterrichten, bei diesem speziellen Sachverhalt eine schwerwiegende Verletzung ihres Rechts auf eine gerechte Behandlung dar

Eine anderslautende Entscheidung könnte hier zu einer Benachteiligung der Patentinhaberin führen, an der sie selbst kein Verschulden trifft, denn ihr Verhalten stand zum einen im Einklang mit dem vom EPA gewünschten allgemeinen Verfahren und war zum anderen durch irreführende bzw. fehlende Unterrichtung seitens des Amtes bedingt.

7. Die Tatsache, daß solche Unterlagen gemäß Artikel 128 (4) und Regel 93 a) bis d) EPÜ normalerweise nicht von der Akteneinsicht ausgeschlossen sind und daß die Beteiligten nicht darüber zu entscheiden haben, ob die genannten Unterlagen vertraulich behandelt werden sollen, ist hier nicht von Belang. Fest steht, daß die Einreichung dieser Unterlagen unmittelbar auf einen wesentlichen Verfahrensmangel zurückzuführen ist, der darin bestand, daß das EPA seiner Verpflichtung nicht nachgekommen ist und die Patentinhaberin weder über die Zurücknahme des Antrags der Einsprechenden auf mündliche Verhandlung noch darüber unterrichtet hat, daß die Einspruchsabteilung von ihrer ursprünglich mitgeteilten Absicht in bezug auf die mündliche Verhandlung abgerückt ist.

8. Aus diesen Gründen war die Beschwerde vollauf gerechtfertigt.

Daher wird entschieden, daß das Schreiben der Patentinhaberin vom 25 Januar 1990 und die beigelegten

According to the Board, such a long period is unacceptable, bearing in mind that the oral proceedings were proposed for 28 March 1990

6. Due to such a lack of information, the patentee continued to think that it was in his interest to file amendments in due time before the planned oral proceedings (cf. above Section 4, second and third paragraphs)

Such an attitude, set out in the note "Opposition Procedure in the EPO" (OJ EPO 1989, 417, Section 13) where it is stated that requests must be submitted at the earliest opportunity by the parties, cannot be allowed to lead to a prejudice of the patentee's interests, since he acted in good faith by filing his amendments as soon as possible after he was asked to agree a proposed date for oral proceedings, hoping thereby that it would be possible to avoid the need for these proceedings.

The Board considers that the failure to inform the patentee in due time of such major developments in the case constitutes, in the special circumstances of the case, a substantial violation of the patentee's right to fair treatment

To decide the contrary could result in a disadvantage to the patentee, through no fault of his own, since his behaviour was, on the one hand, in accordance with the general procedure wished by the EPO and, on the other hand, the result of misleading or missing information from the EPO.

7. The fact that, on the one hand, such documents are normally not excluded from public inspection pursuant to Article 128(4) and Rule 93(a) to (d) EPC, and that, on the other hand, it is not up to the parties to decide whether the aforesaid documents should remain confidential is irrelevant in the present case. It is undeniable that these documents were issued as an immediate consequence of a substantial procedural violation, namely the failure of the EPO to comply with its obligation to inform the patentee of the withdrawal of the opponent's request for oral proceedings, and of the change of the previously communicated intention of the Opposition Division with respect to oral proceedings.

8. For these reasons the appeal was fully justified

It is therefore decided that the letter of the patentee dated 25 January 1990 and its accompanying submissions,

La Chambre estime qu'un laps de temps aussi long est inacceptable, d'autant qu'il avait été proposé de tenir la procédure orale le 28 mars 1990

6. Faute d'informations, la titulaire du brevet a continué à penser qu'il était de son intérêt de présenter des modifications en temps utile avant la tenue de la procédure orale prévue (cf. supra, point 4, 2^e et 3^e paragraphes)

Il n'est pas admissible qu'en ayant agi ainsi, conformément à ce qui est demandé dans l'exposé sur "La procédure d'opposition à l'OEB" (JO OEB 1989, 417, point 13), où il est précisé que les parties doivent présenter toutes requêtes dans les plus brefs délais, la titulaire du brevet se voie lésée dans ses intérêts, alors qu'elle avait en toute bonne foi produit ses modifications dans les meilleurs délais après avoir été invitée à donner son accord pour la tenue de la procédure orale à la date proposée, dans l'espoir de pouvoir rendre par là cette procédure superflue.

La Chambre estime qu'en n'informant pas en temps utile la titulaire du brevet de faits aussi importants pour l'affaire, la division d'opposition a, dans ce cas précis, enfreint gravement le principe de l'équité vis-à-vis de la titulaire du brevet.

Décider le contraire risquerait de pénaliser la titulaire du brevet alors qu'elle n'a commis aucune faute, puisqu'elle n'a fait que suivre la procédure générale préconisée par l'Office et a été par ailleurs induite en erreur par les informations fallacieuses ou déficientes de la part de l'Office.

7. L'on ne saurait invoquer en l'occurrence que de telles pièces ne sont pas normalement exclues de l'inspection publique en vertu de l'article 128(4) et de la règle 93 a) à d) CBE et que ce n'est pas aux parties à décider si elles doivent ou non demeurer confidentielles. Si ces pièces ont été produites, c'est incontestablement parce que la procédure s'est trouvée entachée d'un vice substantiel, l'OEB n'ayant pas informé la titulaire du brevet, comme il aurait dû normalement le faire, que l'opposante avait retiré sa requête en procédure orale et que la division d'opposition avait décidé désormais de ne plus tenir de procédure orale, contrairement à ce qu'elle avait annoncé au départ.

8. Pour toutes ces raisons, le recours était entièrement justifié

La Chambre décide par conséquent qu'il convient de retirer de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique

Schriftsätze, der geänderte Anspruch 1 und der geänderte Teil der Beschreibung aus dem öffentlich zugänglichen Teil der Akte herauszunehmen sind.

Da diese Unterlagen außerdem weder unter eine der Alternativen a bis c der Regel 93 EPÜ fallen noch zu den im Beschluß des Präsidenten vom 16. September 1985 (ABI EPA 1985, 316) genannten Arten von Schriftstücken gehören, sind sie nach Auffassung der Kammer an die Patentinhaberin zurückzusenden (vgl. T 516/89 vom 19. Dezember 1990, V).

9. Da der Beschwerde stattgegeben wird und ihr ein wesentlicher Verfahrensmangel zugrunde lag, ist es angemessen, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Schreiben der Patentinhaberin vom 25. Januar 1990 und die beigefügten Schriftsätze, der geänderte Anspruch 1 und der geänderte Teil der Beschreibung sind aus der Einspruchsakte zu entfernen und an die Patentinhaberin zurückzusenden.
3. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.

amended Claim 1 and amended part of the description are to be withdrawn from that part of the file available to public inspection.

Moreover, since these documents neither fall under one of the alternatives (a) to (c) of Rule 93 EPC nor belong to the classes of documents designated in the President's decision dated 16 September 1985 (OJ EPO 1985, 316), the Board is of the opinion that these documents should be returned to the patentee (cf. T 516/89 dated 19 December 1990, Section V).

9. Since the appeal is allowable and is the consequence of a substantial procedural violation, the reimbursement of the appeal fee is equitable.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The letter dated 25 January 1990 filed by the patentee and its accompanying submissions, amended Claim 1 and amended part of the description are to be removed from the opposition file, and have to be returned to the patentee.
3. The appeal fee is to be reimbursed.

la lettre de la titulaire du brevet en date du 25 janvier 1990 ainsi que les pièces qui l'accompagnaient, à savoir le texte modifié de la revendication 1 et d'une partie de la description.

En outre, ces pièces n'étant pas visées par les dispositions a à c) de la règle 93 CBE et ne comptant pas non plus parmi les types de pièces mentionnés par le Président dans sa décision du 16 septembre 1985 (JO OEB 1985, 316), la Chambre estime qu'elles doivent être retournées à la titulaire du brevet (cf. décision T 516/89 en date du 19 décembre 1990, point V).

9. Le recours étant admissible et découlant d'un vice substantiel de procédure, il est équitable de rembourser la taxe de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision faisant l'objet du recours est annulée.
2. La lettre en date du 25 janvier 1990 produite par la titulaire du brevet, ainsi que les pièces qui l'accompagnaient, à savoir le texte modifié de la revendication 1 et d'une partie de la description, doivent être retirées du dossier d'opposition et retournées à la titulaire du brevet.
3. La taxe de recours doit être remboursée.