

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 4. August 1992
T 934/91 - 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: J. Stephens-Ofner
P. Krassa

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
KONICA CORPORATION**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Agfa-Gevaert AG**

Stichwort: photographisches Material/KONICA

Artikel: 104 (1) und (2), 111 (1), 113 (1) EPÜ

Regel: 63 EPÜ

Schlagwort: "Befugnis der Beschwerdekammern zur Kostenfestsetzung; res judicata; Bescheide der ersten Instanz; Zulässigkeit einer Beschwerde"

Leitsätze

I. Die Beschwerdekammern sind nicht nur zur Verteilung, sondern auch zur Festsetzung der Kosten befugt: Artikel 104 (1) und (2) sowie 111 (1) EPÜ unter gebührender Berücksichtigung des Artikels 113 (1) EPÜ (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

II. Ihre Entscheidungen sind res judicata und rechtskräftig (vgl. Nrn. 3 und 4 der Entscheidungsgründe).

III. Ein mit "Entscheidung" überschriebener Bescheid der ersten Instanz, der allein dazu dient, einen Beteiligten von den vorstehenden Sachverhalten in Kenntnis zu setzen, gilt nicht als "Entscheidung" im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Eine Beschwerde gegen ein solches Schriftstück ist daher unzulässig (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Der Kunishiroku Photo Industry Co. Ltd. in Tokio, Japan, wurde das europäische Patent Nr. 0 083 239 mit der Bezeichnung "mehrschichtiges lichtempfindliches silberhalogenides farbphotographisches Material" erteilt.

II. Gegen dieses Patent legte die Agfa Gevaert AG in Leverkusen, Deutschland, Einspruch ein, der am 15. März 1989 zurückgewiesen wurde.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1
dated 4 August 1992
T 934/91 - 3.3.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: J. Stephens-Ofner
P. Krassa

**Patent proprietor/Respondent:
KONICA CORPORATION**

Opponent/Appellant: Agfa-Gevaert AG

Headword: Photographic material/KONICA

Article: 104(1) and (2), 111(1) and 113(1) EPC

Rule: 63 EPC

Keyword: "Power of the Boards of Appeal to fix costs; res judicata; communications of the first instance; admissibility of an appeal"

Headnote

I. Boards of Appeal have the power to apportion and also to fix costs: Articles 104(1) and (2) and 111(1) EPC, having due regard to Article 113(1) EPC (paragraph 4 of the Reasons).

II. Their decisions are res judicata and final (paragraphs 3 and 4 of the Reasons).

III. A communication by the first instance despite being entitled a "decision", and having the sole effect of informing a party of the points listed above does not rank as a "decision" for the purposes of Article 106(1) EPC (paragraph 5 of the Reasons). An appeal against such an act is therefore inadmissible (paragraph 5 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 083 239 entitled "Multi-Layer Light Sensitive Silver Halide Colour Photographic Material" was granted to Kunishiroku Photo Industry Co. Ltd. of Tokyo, Japan.

II. Agfa-Gevaert AG of Leverkusen, Germany, filed a notice of opposition to the above patent, which opposition was eventually rejected on 15 March 1989.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 4 août 1992
T 934/91 - 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : K. Jahn
Membres : J. Stephens-Ofner
P. Krassa

Titulaire du brevet/intimé : KONICA CORPORATION

Opposant/requérant : Agfa-Gevaert AG

Référence : Matériau photographique/KONICA

Article : 104 (1) et (2), 111(1) et 113(1) CBE

Règle : 63 CBE

Mot-clé : "Compétence des chambres de recours pour fixer le montant des frais; chose jugée; notifications de la première instance; recevabilité du recours"

Sommaire

I. Les chambres de recours ont compétence pour répartir et également pour fixer le montant des frais : cf. articles 104(1) et (2), 111(1) CBE, compte tenu de l'article 113(1) CBE (point 4 des motifs).

II. Leurs décisions ont force de chose jugée et sont définitives (points 3 et 4 des motifs).

III. Bien qu'étant intitulée "décision", une notification établie par la première instance, qui a pour unique effet d'informer une partie des faits mentionnés ci-dessus, n'est pas considérée comme une "décision" aux fins de l'article 106(1) CBE (point 5 des motifs). Par conséquent, un recours introduit contre un tel acte est irrecevable (point 5 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 083 239 (titre de l'invention "matériau photographique couleur multicouche photosensible à halogénure d'argent" a été délivré à Kunishiroku Photo Industry Co. Ltd. au Tokyo, à Japon.

II. La société Agfa Gevaert AG à Leverkusen, en Allemagne, a fait opposition à ce brevet ; cette opposition a finalement été rejetée le 15 mars 1989.

III. Die Einsprechende legte am 10. Mai 1989 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und gab in ihrer Beschwerdebegründung einen weiteren Stand der Technik an. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte, diese neuen Unterlagen nicht zu berücksichtigen, weil sie verspätet vorgebracht worden seien. Mit einem am 18. Januar 1990 eingegangenen Schreiben nahm die Einsprechende (Beschwerdeführerin) ihren Einspruch zurück; die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) stellte dann einen Antrag auf Kostenverteilung gemäß Artikel 104 (1) EPÜ und berief sich dabei auf die beträchtlichen Kosten, die ihr nach eigenen Angaben bei der Bearbeitung des verspäteten Vorbringens entstanden waren. Die Einsprechende, die ordnungsgemäß von dem Kostenverteilungsantrag in Kenntnis gesetzt wurde, nahm hierzu nicht Stellung. In der Entscheidung T 323/89 vom 24. September 1990 befand die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 eine Kostenverteilung für gerechtfertigt, entschied aber darüber hinaus auch über deren Umfang, indem sie der Einsprechenden die Zahlung eines Betrags von 200 DEM an die Patentinhaberin auflegte.

IV. Mit einem am 10. November 1990 eingegangenen Schreiben machte die Einsprechende gegenüber der Einspruchsabteilung geltend, daß es nach Artikel 104 (2) EPÜ der Einspruchsabteilung und nicht der Beschwerdekammer obliege, die Kosten festzusetzen, deren Verteilung von der Beschwerdekammer angeordnet worden sei. Sie forderte die Einspruchsabteilung daher auf, eine gesonderte Entscheidung über die Festsetzung dieser Kosten zu erlassen, also die frühere Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 faktisch aufzuheben.

V. In einem Bescheid vom 29. Mai 1991 stellte die Einspruchsabteilung fest, daß diesem Antrag rechtlich nicht entsprochen werden könne. Die Einsprechende hielt in ihrer am 8. Juni 1991 eingegangenen Erwiderung ihren Antrag aufrecht und erkundigte sich, welches Rechtsmittel ihr offenstehe, wenn er zurückgewiesen werde.

Daraufhin stellte die Einspruchsabteilung am 11. Oktober 1991 ein mit "Entscheidung" überschriebenes Schriftstück aus, in dem sie darauf hinwies, daß das EPÜ gegen eine frühere Entscheidung der Beschwerdekammern keine weitere Beschwerdemöglichkeit vorsehe. Sie führte

III. The opponent appealed on 10 May 1989, citing certain additional prior art in his statement of grounds of appeal. The patentee (respondent) asked that this new matter should be disallowed because it had been submitted out of time. The opponent (appellant), by letter filed on 18 January 1990, withdrew his opposition, and the patentee (respondent) then applied for an apportionment of costs under Article 104(1) EPC, basing his claim on the considerable expense to which he alleged to have been put in dealing with the late-filed matter. The opponent, who was duly notified of the request for apportionment of costs, made no comment on it. By its decision T 323/89 of 24 September 1990, Technical Board of Appeal 3.3.2 decided not only that an apportionment of costs was justified but also upon its quantum, ordering that the opponent should pay to the patentee the sum of DEM 200.

IV. By a letter filed on 10 November 1990, the opponent submitted to the Opposition Division that pursuant to Article 104(2) EPC, it was the Opposition Division, and not the Board of Appeal, who had the task of fixing the costs that had been ordered to be apportioned by that Board of Appeal. The opponent accordingly requested that the Opposition Division should issue a separate decision fixing these costs, thereby, in effect, setting aside the earlier decision made by Technical Board of Appeal 3.3.2.

V. By communication dated 29 May 1991, the Opposition Division stated that this request could not be legally complied with, to which, by letter filed on 8 June 1991, the opponent responded by maintaining his request, and asking what legal remedy was open to him in the event that his request was refused.

The Opposition Division accordingly did, on 11 October 1991, issue a document entitled "Decision", in which it stated that the EPC did not provide for the further possibility of an appeal against an earlier decision of a Board of Appeal. It also went on to explain that the relevant decision of

III. Le 10 mai 1989, l'opposante a introduit un recours en citant de nouvelles antériorités dans son mémoire exposant les motifs du recours. La titulaire du brevet (intimée) a demandé à la Chambre de ne pas prendre en considération ces nouveaux documents, ceux-ci ayant été présentés tardivement. L'opposante (requérante) a retiré son opposition, par une lettre reçue le 18 janvier 1990, et la titulaire du brevet (intimée) a demandé à ce que les frais soient répartis conformément à l'article 104(1) CBE, en déclarant que l'examen de ces documents qui avaient été produits tardivement lui avait occasionné des frais considérables. L'opposante, qui a reçu dûment notification de la demande en répartition des frais, n'a fait aucun commentaire. Dans sa décision T 323/89 en date du 24 septembre 1990, la chambre de recours technique 3.3.2a jugé non seulement qu'une répartition des frais était justifiée, mais elle a également fixé le montant de ces frais, enjoignant à l'opposante de payer une somme de 200 DEM à la titulaire du brevet.

IV. Par lettre versée au dossier le 10 novembre 1990, l'opposante a fait valoir devant la division d'opposition que d'après l'article 104(2) CBE, c'est à la division d'opposition et non à la chambre de recours qu'il incombe de fixer le montant des frais dont la répartition a été ordonnée par la chambre de recours. L'opposante a demandé en conséquence que la division d'opposition rende une décision séparée fixant le montant de ces frais, ce qui revenait en fait à annuler la décision rendue auparavant par la chambre de recours technique 3.3.2.

V. Dans une notification en date du 29 mai 1991, la division d'opposition a fait savoir qu'elle ne pouvait juridiquement faire droit à une telle requête. Le 8 juin 1991, l'opposante a répondu à cette notification par une lettre dans laquelle elle déclarait maintenir sa requête et demandait de quel remède juridique elle disposerait au cas où ladite requête serait rejetée.

Le 11 octobre 1991, la division d'opposition a établi un document intitulé "décision" dans lequel elle indiquait que la CBE ne prévoit aucune nouvelle possibilité de recours contre une décision rendue auparavant par une chambre de recours.

- Elle a également expliqué que la

weiter aus, daß die betreffende Entscheidung der Kammer offensichtlich in Ausübung ihrer Befugnisse nach Artikel 111(1) EPÜ ergangen sei; da die Einspruchsabteilung durch die rechtliche Beurteilung, die der früheren Entscheidung der Beschwerdekammer zugrunde gelegt sei (*ratio decidendi*), gebunden sei (Art. 111(2) EPÜ), sei der Antrag der Einsprechenden, daß die Einspruchsabteilung die Kosten selbst festsetzen und damit die Entscheidung der Beschwerdekammer über die Höhe dieser Kosten aufheben solle, nicht zulässig.

Am 11. November 1991 legte die Einsprechende eine formelle Beschwerde gegen die vorgenannte "Entscheidung" der Einspruchsabteilung ein und berief sich dabei u. a. auf verschiedene rechtliche Überlegungen zur Auslegung der Artikel 104(1) und 117(1) sowie der Regel 72(1) EPÜ.

VI. Die Einsprechende stellte auch ausdrücklich folgenden Antrag:

"Es wird beantragt, diese Beschwerde einer anderen Beschwerdekammer vorzulegen als der Beschwerdekammer 3.3.2. Insbesondere wird beantragt, diese Beschwerde der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, da es sich bei der vorliegenden Beschwerde um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handelt."

Mit dem vorstehenden Antrag wird eindeutig der Versuch unternommen, die Entscheidung einer Beschwerdekammer durch eine andere überprüfen zu lassen und/oder die Große Beschwerdekammer mit dem Fall zu befassen.

VII. Die Rechtsausführungen der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung am 4. August 1992, an der die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) nicht teilnahm, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Die Befugnis der Einspruchsabteilung gemäß Artikel 104(2) EPÜ, den Betrag der Kosten festzusetzen, die aufgrund einer Entscheidung über die Verteilung zu erstatten sind, habe Vorrang vor den allgemeinen Bestimmungen des Artikels 111(1) EPÜ; infolgedessen stehe es einer Beschwerdekammer nicht frei, einen bestimmten Betrag oder auch indirekt einen Anteil der Kosten festzusetzen.

b) Die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 habe mit der Festsetzung des Kostenbetrags gegen Artikel

the Board of Appeal had obviously been exercised pursuant to that Board's powers under Article 111(1) EPC, and since the Opposition Division was bound by the *ratio decidendi* of the earlier decision of that Board of Appeal (Article 111(2) EPC), the opponent's request that the Opposition Division should itself fix the costs, thereby in effect setting aside the decision on the quantum of those costs delivered by the Board of Appeal, was inadmissible.

On 11 November 1991 the opponent lodged a formal appeal against the above "decision" of the Opposition Division, relying, *inter alia*, upon certain legal arguments concerning the interpretation of Articles 104(1), 117(1) and Rule 72(1) EPC.

VI. The opponent also specifically requested as follows:

"It is hereby requested that this appeal is put before a Board of Appeal other than Board of Appeal 3.3.2. In particular, it is requested that this appeal is referred to the Enlarged Board of Appeal, as the present appeal concerns an important point of law."

The above request clearly attempts to have a decision of a particular Board of Appeal reconsidered by another one and/or to submit the whole matter to the Enlarged Board.

VII. In the course of oral proceedings, which took place on 4 August 1992, which the patentee (respondent) did not attend, the opponent made a number of legal submissions which can be summarised as follows:

(a) The power conferred by Article 104(2) EPC upon the Opposition Division to fix the amount of costs to be repaid under a decision apportioning them took precedence ("*Vorrang*") over the general provisions of Article 111(1) EPC, with the result that it was not open to any Board of Appeal to fix a specific quantum, and also, by implication, any proportion of the costs.

(b) Technical Board of Appeal 3.3.2 did, in fixing the amount of costs, infringe Article 113(1) EPC by pre-

décision en question de la chambre de recours avait probablement été rendue en vertu des pouvoirs conférés à la chambre par l'article 111(1) CBE et que, la division d'opposition étant liée par les motifs et le dispositif (*ratio decidendi*) de la décision antérieure de cette chambre de recours (article 111(1) CBE), la requête de l'opposante visant à obtenir que la division d'opposition fixe elle-même le montant de ces frais, annulant ainsi en pratique la décision de la chambre de recours fixant ce montant, était irrecevable.

Le 11 novembre 1991, l'opposante a introduit un recours en bonne et due forme contre cette "décision" de la division d'opposition, en invoquant notamment certains arguments juridiques concernant l'interprétation des articles 104(1), 117(1) et de la règle 72(1) CBE.

VI. L'opposante a également présenté la requête suivante:

"Nous demandons que le présent recours soit soumis à une chambre de recours autre que la chambre 3.3.2. Nous demandons en particulier que le recours soit soumis à la Grande Chambre de recours, car il porte sur une question de droit d'importance fondamentale".

Par cette requête, l'opposante tentait manifestement d'obtenir qu'une décision rendue par une chambre de recours déterminée soit réexaminée par une autre chambre et/ou que l'ensemble de l'affaire soit soumise à la Grande Chambre de recours.

VII. Au cours de la procédure orale qui a eu lieu le 4 août 1992 et à laquelle la titulaire du brevet (intimée) n'a pas participé, l'opposante a fait valoir un certain nombre d'arguments juridiques qui peuvent se résumer comme suit:

a) Les dispositions de l'article 104(2) CBE donnant compétence à la division d'opposition pour fixer le montant des frais à rembourser à la suite d'une décision de répartition de ces frais l'emportaient ("*Vorrang*") sur les dispositions générales de l'article 111(1) CBE, si bien qu'une chambre de recours ne pouvait fixer le montant précis de ces frais ni, par voie de conséquence, le montant d'une quote-part de ces frais.

b) Lors de la fixation du montant des frais, la chambre de recours technique 3.3.2 avait enfreint l'article

113(1) EPÜ verstoßen, da sie den Ausführungen und Argumenten vor-gegriffen habe, die die Einsprechende hätte vorbringen können, wenn der in Artikel 104 (2) EPÜ vorgesehene Weg beschritten worden wäre.

c) Mit der Ausstellung eines als Entscheidung bezeichneten Schriftstücks, dem die übliche vorgedruckte Rechtsmittelbelehrung beigelegt gewesen sei, habe die Einspruchsabteilung die Einsprechende irreführt und zu der Annahme verleitet, daß das Schriftstück tatsächlich eine beschwerdefähige Entscheidung sei; dies stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ rechtfertige.

d) Die im vorliegenden Fall zur Diskussion stehenden Rechtsfragen seien von so grundsätzlicher Bedeutung, daß eine Befassung der Großen Beschwerdekammer gerechtfertigt sei.

VIII. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung nahm die Einsprechende ihren Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer zurück, denn sie hatte eingesehen, daß eine solche Befassung im jetzigen Verfahren nach Artikel 112 EPÜ verfehlt wäre, da ein Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ nicht im laufenden, sondern nur im vorangegangenen Verfahren vorgelegen haben könnte. In ihren beiden Anträgen begehrt die Einsprechende also nunmehr die Aufhebung der "Entscheidung" der Einspruchsabteilung vom 11. Oktober 1991 und die Zurückverweisung der Sache an diese Abteilung mit der Anordnung, die den Parteien zuvor von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 ausdrücklich auferlegten Kosten neu festzusetzen.

Sie hält ferner an ihrem ursprünglichen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels fest.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte ohne weitere sachliche Stellungnahme die Aufrechterhaltung der Entscheidung vom 11. Oktober 1991.

Entscheidungsgründe

1. **Im jetzigen Verfahren** ist zunächst einmal über die Zulässigkeit der Beschwerde zu entscheiden. Da alle Formerfordernisse der Artikel 106 bis 108 EPÜ erfüllt sind, hängt die Zulässigkeit einzig und allein von der Auslegung des Begriffs "Entscheidung" in den Artikeln 106 (1) und 107 EPÜ

emptying comments and arguments that the opponent may have brought forward, had the Article 104(2) EPC route been followed.

(c) The Opposition Division in issuing a document entitled a decision, accompanied by the usual formal legal advice relating to appeals, had misled the opponent into believing that the document was indeed an appealable decision, and that this procedural step amounted to a substantial procedural violation justifying the repayment of the appeal fee pursuant to Rule 67 EPC.

(d) The legal issues involved in this case were serious enough to warrant a reference to the Enlarged Board of Appeal.

VIII. In the course of the oral proceedings the opponent withdrew his request for a reference to the Enlarged Board, by accepting that such a reference was inappropriate in the present proceedings under Article 112 EPC, since any infringement of Article 113 EPC could only have taken place not in these proceedings, but in those which had preceded it. Accordingly, the opponent's two requests were that the Opposition Division's "decision" of 11 October 1991 be reversed, and the matter be referred to the Opposition Division with the order to refund the costs previously specifically awarded by Technical Board 3.3.2.

His further request remained the original one for the reimbursement of the appeal fee upon the grounds of substantial procedural violation.

The patentee (respondent), without presenting substantive comments, requested that the decision of 11 October 1991 should be upheld.

Reasons for the Decision

1. The first issue that falls to be decided **in these proceedings** is the admissibility of the appeal. Since all the formal requirements of Articles 106 to 108 EPC have been met, admissibility hinges solely upon the interpretation of the term "decision" in Article 106(1) and Article 107 EPC,

113(1) CBE en prévenant les commentaires et les arguments que l'opposante aurait pu présenter si la procédure prévue à l'article 104(2) CBE avait été respectée.

c) En établissant un document intitulé "décision", accompagné de l'avis juridique d'usage concernant les voies de recours, la division d'opposition avait induit l'opposante en erreur, en l'amenant à croire que ce document était une décision susceptible de recours; cet acte constituait un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE.

d) Les questions de droit soulevées en l'espèce étaient suffisamment importantes pour être soumises à la Grande Chambre de recours.

VIII. Au cours de la procédure orale, l'opposante a retiré sa requête visant à saisir la Grande Chambre de recours, reconnaissant que cette saisine conformément à l'article 112 CBE serait inappropriée dans la présente procédure, car s'il y avait eu violation de l'article 113 CBE, il ne pouvait s'agir que d'une violation qui s'était produite non pas pendant cette procédure mais pendant celle qui l'avait précédée. Par conséquent, les deux requêtes de l'opposante portaient sur l'annulation de la "décision" de la division d'opposition du 11 octobre 1991 et sur le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition afin que celle-ci réexamine le montant précis des frais qui avait été fixé antérieurement par la chambre de recours technique 3.3.2.

Par ailleurs, l'opposante maintenait sa requête initiale visant au remboursement de la taxe de recours en raison d'un vice substantiel de procédure.

La titulaire du brevet (intimée) a demandé, sans faire de commentaires sur le fond, que la décision du 11 octobre 1991 soit confirmée.

Motifs de la décision

1. La première question à trancher **au cours de la présente procédure** est celle de la recevabilité du recours. Toutes les conditions de forme requises aux articles 106 à 108 CBE ayant été remplies, la réponse à donner à la question de la recevabilité dépend exclusivement de la

ab, da nach geltendem Recht nur Entscheidungen, nicht aber bloße Bescheide einer ersten Instanz beschwerdefähig sind. Mit der Bedeutung des Begriffs "Entscheidung" hatte sich eine Beschwerdekammer bereits in der Sache T 26/88 befaßt. Anschließend wurde diese Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt, deren Entscheidung (G 1/90, veröffentlicht in ABI. EPA 1991, 275) am 5. März 1991 erging. Im Mittelpunkt des damaligen Falls, in dem es um den Widerruf eines Patents nach Artikel 102(4) und (5) EPÜ ging, stand die Frage, welchen rechtlichen Status eine Verfügung über den Widerruf eines Patents wegen Verletzung dieses Artikels hat. Die ausdrückliche Feststellung der Kammer in der Sache T 26/88, daß der Widerruf eines Patents aus diesen besonderen Gründen (automatisch) von Gesetzes wegen eintrete und daher eine diesbezügliche Verfügung nicht als Entscheidung anzusehen sei, wurde von der Großen Kammer aufgehoben, die die Auffassung vertrat, daß solche Verfügungen über einen Widerruf nach den einschlägigen Bestimmungen des EPÜ doch als Entscheidungen zu werten seien.

Die Große Beschwerdekammer ging in ihrer Entscheidung nur auf den rechtlichen Status einer Verfügung über den Widerruf eines Patents nach Artikel 102(4) und (5) EPÜ ein und ließ die weitergehende Frage nach der Bedeutung des Begriffs "Entscheidung" in anderen Fällen ausdrücklich offen (vgl. Nr. 20 der Entscheidungsgründe: "Schlußfolgerung zur zweiten Rechtsfrage"). Die Entscheidung ändert daher nichts an der allgemeinen rechtlichen Bedeutung und Tragweite des Begriffs "Entscheidung" im EPÜ oder an der Auslegung so allgemein anerkannter Rechtsgrundsätze wie der *res judicata* und der *ratio decidendi*.

2. Die Einspruchsabteilung hat auch ganz konkret auf einen dieser Rechtsgrundsätze, nämlich die *ratio decidendi*, verwiesen (vgl. Nr. V). Dieser Grundsatz ist in Artikel 111(2) EPÜ verankert. Dort heißt es: "Verweist die Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an das Organ zurück, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist dieses Organ durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist."

for it is settled law that appeals lie only against decisions of a first instance and not against mere communications from them. The meaning of the term "decision" had been dealt with by a Board of Appeal in case T 26/88, and this point of law was subsequently referred to the Enlarged Board of Appeal, whose decision (G 1/90, reported in OJ EPO 1991, 275), was handed down on 5 March 1991. The facts and circumstances of that case concerned the revocation of a patent pursuant to Article 102(4) and (5) EPC, and centred on the legal status of an order revoking a patent on the ground of the infringement of that Article. The specific finding of the Board in case T 26/88, namely that an order revoking a patent on those particular grounds functioned (automatically) by operation of law, and therefore did not have the status of a decision, was reversed by the Enlarged Board, which held that such orders for revocation did rank as decisions under the relevant provisions of the EPC.

The decision of the Enlarged Board dealt solely with the legal status of an order revoking a patent under Article 102(4) and (5) EPC, and expressly left open the broader question of the meaning of the term "decision" in other cases, cf. paragraph 20 of the reasons: "*Schlußfolgerung zur zweiten Rechtsfrage*". It does not, therefore, in any way alter the general legal meaning and import of the term "decision" in the EPC, nor of the interpretation of such generally accepted legal concepts as *res judicata* and *ratio decidendi*.

2. The Opposition Division did, in fact, refer to one of these legal concepts, namely to "*ratio decidendi*" (see paragraph V above). This term is contained in Article 111(2) EPC, which states "If the Board of Appeal remits the case for further prosecution to the department whose decision was appealed, that department shall be bound by the *ratio decidendi* of the Board of Appeal, insofar as the facts are the same".

manière dont il convient d'interpréter le terme "décision" utilisé dans les articles 106(1) et 107 CBE, car il est de jurisprudence constante qu'il ne peut être introduit de recours que contre les décisions rendues en première instance et non contre de simples notifications établies par la première instance. Dans l'affaire T 26/88, une chambre de recours avait déjà interprété ce terme de "décision", et cette question de droit avait été soumise par la suite à la Grande Chambre de recours, qui avait statué à ce sujet le 5 mars 1991 (G 1/90, JO OEB 1991, 275). En l'espèce, un brevet avait été révoqué en application de l'article 102(4) et (5) CBE, et il s'agissait avant tout d'apprécier la portée juridique d'un document dans lequel était ordonnée la révocation d'un brevet pour violation de l'article en question. La conclusion particulière tirée par la chambre de recours dans l'affaire T 26/88, à savoir que l'ordre de révocation d'un brevet pour le motif susmentionné intervenait automatiquement par le jeu des dispositions de la Convention et n'avait donc pas juridiquement la valeur d'une décision, a été annulée par la Grande Chambre de recours, qui a jugé que de tels ordres de révocation devaient être considérés comme des décisions, en vertu des dispositions pertinentes de la CBE.

La Grande Chambre de recours n'a statué que sur la question de la portée juridique d'un document ordonnant la révocation d'un brevet en application de l'article 102(4) et (5) CBE, et elle a expressément indiqué qu'elle ne se prononcerait pas sur le problème plus général de l'interprétation à donner dans d'autres cas de ce terme de "décision", cf. point 20 des motifs: "*Schlußfolgerung zur zweiten Rechtsfrage*". La décision de la Grande Chambre de recours n'affecte donc en aucune manière la signification et la portée juridiques générales du terme "décision" dans la CBE ni l'interprétation de concepts juridiques aussi usités que celui de la *res judicata* ou de la *ratio decidendi*.

2. La division d'opposition s'était en fait référée à l'un de ces concepts, celui de la "*ratio decidendi*" (voir point V ci-dessus), tel qu'il est utilisé à l'article 111(2) CBE*, selon lequel "si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes".

* Ndt: l'expression "ratio decidendi" n'est utilisée que dans la version anglaise de l'article 112(2). Dans la version française, l'expression qui lui correspond est "motifs et dispositif d'une décision".

Es besteht Einvernehmen darüber, daß die "ratio" einer Entscheidung der die Entscheidung tragende Grund, also mit anderen Worten der für das Ergebnis der rechtlichen Beurteilung ausschlaggebende Sachverhalt eines Falls ist (Black's Law Dictionary, 5. Ausgabe). Im vorliegenden Fall bestand die maßgebliche *ratio decidendi* der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer darin, daß die Einsprechende die neuen Unterlagen verspätet eingeführt hat, wie den Nummern 3, 4 und 5 der Entscheidungsgründe von T323/89 zu entnehmen ist. Dort wurde u. a. folgendes festgestellt: "Die Einführung dieses neuen Stands der Technik mehr als zwei Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist bedeutete, daß die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin erneut Zeit und Energie aufwenden mußte, um Einwänden zu begegnen, die die Beschwerdeführerin ohne weiteres innerhalb der Einspruchsfrist hätte vorbringen können. Dadurch sind der Patentinhaberin zusätzliche Kosten entstanden ... Diese zusätzlichen Kosten sind im Zusammenhang mit der "Beweisaufnahme" im Sinne des Artikels 104(1) EPU entstanden. ... Die Kammer ist der Auffassung, daß Kosten zu erstatten sind, wenn davon ausgegangen werden kann, daß ein Verfahrensbeteiligter unnötige Ausgaben verursacht hat, die bei Anwendung der üblichen Sorgfalt durchaus vermeidbar gewesen wären. Ihrer Meinung nach sind diese Kriterien im vorliegenden Fall erfüllt, denn die Beschwerdeführerin hätte ohne weiteres schon während der Einspruchsfrist auf den vorstehend genannten Stand der Technik hinweisen können ... Die Beschwerdeführerin hat auch nicht erläutert, warum der neue Stand der Technik erst so spät genannt wurde."

Einzig und allein diese Feststellung bildet die *ratio* der vorstehend angesprochenen Entscheidung, von der eine Vorinstanz nicht abweichen darf, wenn die Beschwerdekammer die Sache nach Artikel 111(1) EPU an sie zurückverweist.

3. Die Kammer hat jedoch keine solche Zurückverweisung vorgenommen, sondern in Ausübung ihrer Befugnisse nach dem ersten Teil des Artikels 111(1) EPU das getan, wozu die Einspruchsabteilung berechtigt gewesen wäre, nämlich den Betrag der "zur Strafe" zu erstattenden Kosten festgesetzt. Damit war die Frage endgültig geregelt, wurde also mit anderen Worten zur *res judicata*.

It is well accepted that the "ratio" of any decision is the ground or the reason for making it, in other words, the point in a case which determines the outcome of the judgment (Black's Law Dictionary, 5th Edition). In the present case, the pertinent *ratio decidendi* of the decision of the Technical Board of Appeal was the belatedness of the new matter filed by the opponent (cf. paragraphs 3, 4 and 5 of the Reasons of decision T323/89), where it was stated, *inter alia*, "the introduction of this new prior art more than two years after expiry of the opposition period meant that the respondents and Patent Proprietors once again had to devote time and energy to countering objections which the Appellants could easily have advanced within the opposition period. This put the patent proprietors to extra expense ..., these additional costs were incurred in accordance with 'taking of evidence' within the meaning of Article 104(1) EPC ... the Board believes costs should be awarded if a party to proceedings can be held to have caused unnecessary expense that could well have been avoided with normal care. In its opinion, these criteria have been met in the present case since the appellants could easily have come forward with the above-mentioned prior art during the opposition period ..., nor have the appellants explained why the new state of the art was only cited so late in the day."

It is only this finding, and nothing else, that constitutes the *ratio* of the above decision, and from which a first instance cannot depart in the case of a referral to it by the Board of Appeal under Article 111(1) EPC.

3. No such referral, however, was ordered by the Board which, instead, exercised the powers conferred upon it by the first part of Article 111(1) EPC to do that which the Opposition Division had the power to do, namely to fix the quantum of "penal" costs. Once it had done so, the whole issue had become definitively settled, in other words became *res judicata*.

On considère généralement que la "ratio" d'une décision est le motif ou la raison décisive, c'est-à-dire la donnée qui est déterminante pour la décision (Black's Law Dictionary, 5ème édition). En l'espèce, le motif qui avait été déterminant pour la décision rendue par la chambre de recours technique était la date tardive à laquelle de nouveaux documents avaient été cités par l'opposante (cf. points 3, 4 et 5 des motifs de la décision T 323/89), dans laquelle il est affirmé notamment que "ces nouvelles antériorités ayant été citées plus de deux ans après l'expiration du délai d'opposition, l'intimé (titulaire du brevet) a dû à nouveau consacrer du temps et de l'énergie à répondre à des objections que la requérante aurait pu aisément soulever pendant le délai d'opposition. Cela a entraîné pour la titulaire du brevet des dépenses supplémentaires... Ces frais supplémentaires ont été occasionnés par "une mesure d'instruction" au sens de l'article 104(1) CBE... la Chambre estime qu'il convient de fixer le montant des frais si l'on peut considérer que l'une des parties à la procédure a causé des dépenses superflues, ce qu'elle aurait pu tout à fait éviter en faisant preuve d'une vigilance raisonnable. De l'avis de la Chambre, ces conditions sont réunies en l'espèce, puisque la requérante aurait pu aisément invoquer les antériorités susmentionnées pendant le délai d'opposition..., de plus, la requérante n'a pas indiqué pour quelles raisons elle avait fait valoir si tardivement ces nouvelles antériorités."

C'est cette constatation, et rien d'autre qui constitue le **motif déterminant** de la décision susmentionnée, et la première instance ne peut s'en écarter si la chambre de recours lui renvoie l'affaire en vertu de l'article 111(1) CBE.

3. Toutefois, la Chambre n'a pas en l'occurrence renvoyé l'affaire à la première instance, mais a exercé les compétences que lui conférait l'article 111(1) CBE, première phrase, c'est-à-dire que, comme la division d'opposition avait le pouvoir de le faire, elle a fixé le montant des frais à acquitter à titre de "pénalité". Le montant de ces frais une fois fixé, l'affaire était définitivement tranchée, en d'autres termes, la décision rendue avait désormais force de chose jugée (*res judicata*).

Res judicata ist ein alter, in seiner Bedeutung unstrittiger Rechtsbegriff: Er bezeichnet "eine Sache, über die ein **zuständiges** Gericht **rechtskräftig** entschieden hat, womit die Rechte der Parteien und der mit ihnen in einer Rechtsbeziehung stehenden Personen in dieser Sache endgültig festgelegt sind" (vgl. Black's Law Dictionary, 5. Ausgabe). Ein solches rechtskräftiges Urteil eines zuständigen Gerichts steht somit als absolutes Hindernis einer weiteren Klage entgegen, die denselben Anspruch, Antrag oder Klagegrund betrifft und an der dieselben Parteien oder mit ihnen in einer Rechtsbeziehung stehenden Personen beteiligt sind.

4. Im vorliegenden Fall wurde sowohl die Feststellung, daß nach Artikel 104(1)EPÜ eine Kostenverteilung anzuordnen sei, als auch die Anordnung über den Betrag der zu verteilenden Kosten von einem zuständigen und **letztinstanzlichen** Gericht nach dem EPÜ, nämlich der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2, getroffen. Daß die Beschwerdekammern Gerichte sind, wurde schon vor langer Zeit von der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/86, ABl. EPA 1987, 447, Nummer 14 der Entscheidungsgründe (im amtlichen deutschen wie auch im französischen Wortlaut) klargestellt. Die englische Übersetzung der betreffenden Textstelle ("... *the Boards act as courts...*") ist sowohl in der ursprünglich veröffentlichten als auch in der geänderten Fassung (ABl. EPA 1987, 527) ungenau. Erwähnenswert ist vielleicht, daß die Einsprechende die vorstehende rechtliche Beurteilung der Funktion der Beschwerdekammern und die damit verbundene Wirkung nie direkt oder indirekt in Frage gestellt hat.

Die Behauptung der Einsprechenden, daß sich der Teil des Artikels 111(1)EPÜ, der eine Beschwerdekammer dazu ermächtigt, im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig zu werden, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, nicht auf die nach Artikel 104(2)EPÜ der Einspruchsabteilung obliegenden Befugnisse erstrecke, weist die Beschwerdekammer in diesem Zusammenhang zurück. Sie stellt ausdrücklich fest, daß die Beschwerdekammern berechtigt sind, die Höhe der Kosten entweder in Form eines festen Betrags oder als Anteil an den Gesamtkosten festzusetzen. Bei der Ausübung dieser Befugnis haben die Beschwerdekammern selbstverständlich alle maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ, insbesondere Artikel 113(1)EPÜ, zu beachten.

The meaning of the legal term *res judicata* is old and well-established: it defines "... a matter **finally** settled by a Court of **competent** jurisdiction, rendering that matter conclusive as to the rights of the parties and their privies" (see Black's Law Dictionary, 5th Edition). Such a final judgment by a court of competent jurisdiction therefore constitutes an absolute bar to a subsequent legal action involving the same claim, demand or cause of action, and the same parties or their privies.

4. In the present case, both the finding that apportionment of costs should be ordered under the provisions of Article 104(1)EPC, as well as the order specifying the quantum of those costs so ordered to be apportioned, was made by a court of competent and **final** jurisdiction under the EPC, namely Technical Board of Appeal 3.3.2. That the Boards of Appeal are courts was made clear a long time ago by the Enlarged Board of Appeal in G 1/86, OJ EPO 1987, 447, paragraph 14 of the Reasons (both in the official German as well as the French texts). The English translation of the relevant part of this paragraph, stating that "... the Boards **act** as courts ..." is therefore inaccurate, both in the original published, as well as the amended version (OJEPO 1987, 527). It is perhaps worth noting that the opponent never asserted or implied that the above legal analysis of the function of the Boards of Appeal, and of the effect of that analysis, was incorrect.

In this connection the Board rejects the opponent's submission that Article 111(1)EPC, insofar as it enables a Board of Appeal to exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed from, does not cover those powers which the Opposition Division has under Article 104(2)EPC. Accordingly, the Board specifically finds that the Boards of Appeal are competent to fix the quantum of costs, either in a specific amount, or in terms of a specific fraction of the total costs. In exercising this power, the Boards of Appeal must, of course, abide by all the relevant provisions of the EPC, in particular Article 113(1).

La signification de l'expression juridique "chose jugée" (*res judicata*) est fixée depuis longue date: il s'agit d'une affaire **définitivement** tranchée par la juridiction **compétente**, le jugement ayant autorité définitive en ce qui concerne les droits des parties et de leurs ayants cause" (voir Black's Law Dictionary, 5ème édition). Lorsqu'un jugement définitif de ce type a été rendu par la juridiction compétente, il est totalement exclu que la même requête, demande ou cause soit rejugée entre les mêmes parties ou leurs ayants droit.

4. En l'espèce, c'est la chambre de recours technique 3.3.2, organe compétent **en dernière instance** tel que le prévoit la CBE, qui a constaté qu'il y avait lieu de prescrire une répartition des frais conformément à l'article 104(1)CBE, et qui a fixé en outre le montant des frais à répartir. La Grande Chambre de recours a fait clairement connaître depuis longue date que les chambres de recours sont des instances judiciaires (cf. sa décision G 1/86, JO OEB 1987, 447, point 14 des motifs, texte officiel allemand et traduction en français). La traduction en anglais du passage correspondant de ce point 14, à savoir "... *the Boards act as courts...*" est donc incorrecte aussi bien dans la première version publiée que dans la version du corrigendum (JO OEB 1987, 527). Il convient peut-être de signaler que l'opposante n'a jamais déclaré ni même laissé entendre que cette analyse juridique de la fonction des chambres de recours, avec tout ce qu'elle implique, était inexacte.

A cet égard, à la différence de l'opposante, la Chambre ne saurait considérer que l'article 111(1)CBE, dans la mesure où il permet aux chambres de recours d'exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, n'est pas applicable pour ce qui est des compétences reconnues à la division d'opposition par l'article 104(2)CBE. Par conséquent, la Chambre affirme expressément que les chambres de recours ont compétence pour fixer le montant des frais, soit en valeur absolue, soit en termes de pourcentage donné du total. Dans l'exercice de ces compétences, les chambres de recours doivent bien évidemment respecter toutes les dispositions pertinentes de la CBE, notamment celles de l'article 113(1).

Es besteht somit kein Zweifel daran, daß diese Entscheidung die Einspruchsabteilung von vornherein daran hinderte, über die Tatsache oder die Höhe der Kostenverteilung neu nachzudenken oder gar zu entscheiden oder die Gründe (*ratio decidendi*) für die angeordnete Kostenverteilung zu überprüfen.

5. Abschließend gelangt die Kammer - losgelöst von den besonderen Umständen der der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/90 vorliegenden Rechtsfrage - zu dem Schluß, daß eine "Entscheidung" eine begründete Wahl zwischen mehreren rechtlich zulässigen Alternativen voraussetzt und in Fällen wie dem vorliegenden, in denen es kraft des Rechtsgrundsatzes der *res judicata* keinerlei Alternative gibt, per definitionem keine solche Wahl und somit auch keine "Entscheidung" im Sinne des EPÜ getroffen werden kann. Dabei spielt die Bezeichnung oder Form des Schriftstücks, das angeblich eine Entscheidung ist, keine Rolle, da der rechtliche Status des Schriftstücks eindeutig vom Inhalt und nicht von seiner bloßen Form oder Bezeichnung abhängt.

Somit war das von der Einspruchsabteilung am 11. Oktober 1991 ausgestellte Schriftstück mit der Bezeichnung "Entscheidung nach Artikel 104(2) und Artikel 111(2) EPÜ" aus rechtlicher Sicht eine bloße Mitteilung über die eindeutige und unabänderliche Rechtslage, die durch die frühere Entscheidung eines zuständigen letztinstanzlichen Gerichts, nämlich der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2, entstanden war.

Folgerichtig ist die Kammer der Auffassung, daß die Beschwerde der Einsprechenden vom 11. November 1991 nicht zulässig ist und sich mithin die Frage, ob der Beschwerde stattgegeben werden kann, nicht stellt.

6. Was die von der Einsprechenden **zusätzlich** beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr anbelangt, so sieht die Kammer im Rahmen der Regel 67 EPÜ keine Möglichkeit, eine solche Rückzahlung anzuordnen, da die Feststellung der Unzulässigkeit eine Entscheidung über die Begründetheit, die Voraussetzung für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist, eindeutig ausschließt. Wie im Teil "Sachverhalt und Anträge" dargelegt, hat die Einsprechende - nach Ansicht der Kammer zu Recht - geltend gemacht, daß die Überschrift des von der Einspruchsabteilung am

It is thus abundantly clear that this decision constituted an absolute bar to the Opposition Division's considering afresh, let alone deciding upon, either the fact or the quantum of the apportionment, or their reviewing the reasons (*ratio decidendi*) for which the apportionment had been made.

5. In conclusion, the Board finds that leaving aside the special circumstances of the point of law before the Enlarged Board in G 1/90, a "decision" does need to involve a reasoned choice between legally viable alternatives and where, as is the case here, there is, by reason of the doctrine of *res judicata* no alternative at all, there can by definition be no such choice, and hence there can be no "decision" either within the meaning of that term in the EPC. This conclusion applies regardless of the title or form of the document that purports to be a decision, for clearly the legal status of that document must depend on its substance, rather than its mere form or title.

It follows that the document issued by the Opposition Division on 11 October 1991, entitled "Decision pursuant to Article 104(2) and Article 111(2) EPC" was in law a mere communication of the clear and immutable legal position brought about by the earlier decision of a final court of competent jurisdiction, namely Technical Board of Appeal 3.3.2.

It follows that, in the Board's judgment, the appeal of 11 November 1991 by the opponent is not admissible and the question of the allowability of the appeal does not therefore arise.

6. Turning to the opponent's **further** request for the reimbursement of the appeal fee, the Board can find no way within the provisions of Rule 67 EPC to make such an order, since a finding of inadmissibility clearly precludes any finding of allowability upon which the reimbursement of the appeal fee is contingent. As was explained in the summary of facts and submissions, the opponent submitted, in the Board's view rightly, that the title of the document issued by the Opposition Division on 11 October 1991, as well as the pro forma indication of the right to

Il est donc clair que la décision en question interdisait totalement à la division d'opposition de réexaminer, et à plus forte raison de trancher la question de l'opportunité d'une répartition ou du montant à répartir, ou de reconsidérer les motifs (*ratio decidendi*) de la répartition qui avait été effectuée.

5. En conclusion, faisant abstraction des circonstances particulières dans lesquelles s'est posée la question de droit tranchée par la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/90, la Chambre affirme qu'une "décision" doit impliquer un choix motivé entre plusieurs possibilités juridiquement valables et que, comme c'est le cas en l'espèce, lorsqu'il n'y a plus d'autre possibilité du fait que joue la doctrine de la chose jugée, il ne peut, par définition, être procédé à un tel choix, si bien que l'on ne peut pas non plus rendre de "décision" au sens de la CBE. Cette conclusion vaut quel que soit le titre ou la forme du document présenté comme étant une décision, car il est clair que la valeur juridique d'un tel document dépend plus de son contenu que de sa forme ou de son titre.

Il résulte de ce qui précède que le document établi le 11 octobre 1991 par la division d'opposition et intitulé "Décision rendue conformément aux articles 104(2) et 111(2) CBE" avait juridiquement la valeur d'une simple notification de la situation juridique claire et irréversible créée par la décision antérieure de la juridiction compétente en dernière instance, la chambre de recours technique 3.3.2.

Par conséquent, la Chambre estime que le recours introduit le 11 novembre 1991 par l'opposante n'est pas recevable et que la question de son admissibilité ne se pose pas.

6. Par ailleurs, en ce qui concerne l'**autre** requête de l'opposante visant au remboursement de la taxe de recours, la Chambre ne voit pas comment, en appliquant les dispositions de la règle 67 CBE, elle pourrait ordonner un tel remboursement, car si un recours est jugé irrecevable, il ne peut être décidé d'y faire droit, si bien qu'il est impossible de prescrire le remboursement de la taxe, ce remboursement n'étant accordé que s'il est fait droit au recours. Comme il a été expliqué dans l'exposé des faits et conclusions, l'opposante a fait valoir, et cela avec juste raison, de

11. Oktober 1991 ausgestellten Dokuments sowie die pro forma beigefügte Rechtsmittelbelehrung (EPA-Form 2901 10.80) irreführend waren. Nach Meinung der Kammer hätte die Einspruchsabteilung sich auch jeder Stellungnahme zur Sache enthalten und das von der Einsprechenden am 10. November 1990 eingereichte Schreiben, wenn überhaupt, von einer anderen Stelle des EPA beantwortet werden sollen.

appeal (EPOForm 2901 10.80), were misleading. In the Board's view the Opposition Division should have refrained from any comment on the matter, and any response to the letter filed by the opponent on 10 November 1990 should have come from some other organ of the EPO, if at all.

l'avis de la Chambre, que le titre du document établi par la division d'opposition le 11 octobre 1991 ainsi que l'indication de pure forme concernant le droit de recours qui figurait sur le formulaire OEB 2901 10.80 étaient de nature à induire en erreur. La Chambre estime que la division d'opposition aurait dû s'abstenir de tout commentaire en la matière, et que la réponse à la lettre reçue de l'opposante le 10 novembre 1990, si tant est qu'il fallait y répondre, aurait dû être rédigée par un autre organe de l'OEB.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde ist nicht zulässig.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is inadmissible.
2. The request for the reimbursement of the appeal fee is refused.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Le recours est irrecevable.
2. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 4. August 1992 T 112/92 - 3.3.2 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: P.A.M. Lançon
Mitglieder: I.A. Holliday
S. Perryman

Anmelder: Mars G.B. Limited
Stichwort: Glucomannan/MARS II
Artikel: 56 EPÜ
Schlagwort: "erfinderische Tätigkeit (verneint)- naheliegende neue Verwendung (in Abgrenzung gegen T 59/87)"

Leitsatz

Ein auf eine in der Natur der Sache liegende, wenn auch nicht erkannte spätere Verwendung einer bekannten Substanz gerichteter Anspruch kann zwar gemäß Entscheidung T 59/87 neu sein, doch beruht sein Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit, wenn sich aus dem Stand der Technik eine feststehende Verbindung zwischen dem früheren und dem späteren Verwendungszweck ergibt.

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 24. November 1988 wurde die europäische Patentanmel-

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 4 August 1992 T 112/92 - 3.3.2 (Official Text)

Composition of the Board:
Chairman: P.A.M. Lançon
Members: I.A. Holliday
S. Perryman

Applicant: Mars G.B. Limited
Headword: Glucomannan/MARS II
Article: 56 EPC
Keyword: "Inventive step (denied)- obvious new use (T 59/87 distinguished)"

Headnote

Although, in accordance with decision T 59/87, a claim to an inherent but hidden later use of a known substance may be novel, the subject-matter of such a claim will yet lack inventive step if the prior art indicates a well-established link between the earlier and later uses.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 82 303 545.6 was refused by a decision of the Examining Division

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 4 août 1992 T 112/92 - 3.3.2 (Traduction)

Composition de la Chambre :
Président: P.A.M. Lançon
Membres : I.A. Holliday
S. Perryman

Demandeur: Mars G.B. Limited
Référence: Glucomannane/MARS II
Article : 56 CBE
Mot-clé : "Activité inventive (non)- nouvelle utilisation évidente (à distinguer de T 59/87)"

Sommaire

Bien que, selon la décision T 59/87, l'on puisse considérer comme nouveau l'objet d'une revendication relative à une utilisation ultérieure d'une substance déjà divulguée, dans le cas où cette utilisation, quoique faisant partie du contenu intrinsèque de cette divulgation, était restée ignorée, ce même objet n'impliquera pas d'activité inventive s'il ressort de l'état de la technique qu'il existe un lien permanent solide entre l'utilisation initiale et l'utilisation ultérieure.

Exposé des faits et conclusions

I. Par sa décision en date du 24 novembre 1988, la division d'examen a rejeté la demande de brevet