

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 vom 13. April 1994
T 867/92 - 3.5.2
 (Übersetzung)

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.2
dated 13 April 1994
T 867/92 - 3.5.2
 (Official text)

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.2, en date du 13 avril 1994
T 867/92 - 3.5.2
 (Traduction)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. E. Persson
 Mitglieder: W. J. L. Wheeler
 A. G. Hagenbucher

Composition of the board:

Chairman: R. E. Persson
 Members: W. J. L. Wheeler
 A. G. Hagenbucher

Composition de la Chambre :

Président: R. E. Persson
 Membres : W.J.L. Wheeler
 A.G. Hagenbucher

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Konica Corporation
Einsprechender/Beschwerdeführer:
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Einsprechender/Weiterer Verfahrensbeteiligter:
1) N. V. Philips Gloeilampenfabrieken
2) Agfa-Gevaert AG

Patent proprietor/Respondent:
Konica Corporation
Opponent/Appellant: Fuji Photo Film Co., Ltd.
Opponent/Other party:
(1) N.V. Philips Gloeilampenfabrieken
(2) Agfa-Gevaert AG

Titulaire du brevet/intimé: Konica Corporation
Opposant/requérant : Fuji Photo Film Co., Ltd.
Opposant/autre partie:
1) N.V. Philips Gloeilampenfabrieken
2) Agfa-Gevaert AG

Stichwort: Verspätet angeführtes Dokument/KONICA

Artikel: 104(1), 111(1), 114(2)EPÜ
Schlagwort: "erheblich verspätete Angabe eines neuen Stands der Technik nach der Änderung der Ansprüche- als sachdienlich erachtet" - "Abschluß der Sache in der mündlichen Verhandlung aufgrund der späten Angabe nicht möglich" - "Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung" - "Verteilung der Kosten"

Headword: Late citation/KONICA

Article: 104(1), 111(1), 114(2)EPC
Keyword: "New prior art cited with considerable delay after claims had been amended - considered relevant" - "Oral proceedings could not bring case to an end because of late citation" - "Remittal of case to opposition division" - "Apportionment of costs"

Référence: Citation tardive/KONICA

Article: 104(1), 111(1), 114(2)CBE
Mot-clé: "Nouvelle antériorité citée très tardivement après modification des revendications - jugée pertinente" - "Procédure orale n'ayant pu mettre fin à l'affaire en raison de la citation tardive" - "Renvoi de l'affaire à la division d'opposition" - "Répartition des frais"

Leitsatz

Für die Angabe eines neuen Stands der Technik im Anschluß an eine Änderung der Ansprüche schreibt das EPÜ keine Frist vor. Ein Einsprechender, der einen neuen Stand der Technik mit erheblicher Verspätung angibt (hier rund 18 Monate nach Änderung der Ansprüche), ohne diese Verspätung näher zu begründen, muß aber damit rechnen, daß er die durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung, in der die Sache aufgrund des neuen Dokuments nicht abgeschlossen werden kann, dem Patentinhaber erwachsenen Kosten teilweise oder ganz zu tragen hat.

Headnote

The EPC does not impose a time limit for citing new prior art in response to an amendment of the claims. However, an opponent who cites new prior art with a considerable delay (in the present case some 18 months after the claims had been amended) with no special reason justifying the delay, runs the risk of having to bear some or all of the proprietor's costs incurred in attending oral proceedings which cannot bring the case to an end because of the new citation.

Sommaire

La CBE ne fixe pas de délai pour citer une nouvelle antériorité en réponse à une modification des revendications. Toutefois, un opposant citant une nouvelle antériorité très tardivement (en l'espèce, quelque 18 mois après la modification des revendications), sans raisons particulières, court le risque d'avoir à supporter tout ou partie des frais encourus par le titulaire du brevet du fait de sa participation à une procédure orale qui n'a pu mettre fin à l'affaire en raison de la nouvelle antériorité citée.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer (Einsprechender 3) legte Beschwerde ein gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, wonach unter Berücksichtigung der im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent Nr. 0 168 962 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.

Summary of facts and submissions

I. The appellant (opponent 3) lodged an appeal against the interlocutory decision of the opposition division that account being taken of the amendments made during the opposition proceedings, European patent No. 0 168 962 and the invention to which it related met the requirements of the EPC.

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (opposant 3) a formé un recours contre la décision interlocutoire de la division d'opposition selon laquelle le brevet européen n° 0 168 962 et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions posées dans la CBE, compte tenu des modifications introduites au cours de la procédure d'opposition.

II. Der von der Einspruchsabteilung genehmigte Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Magnetisches Aufzeichnungsmaterial mit einem Schichtträger, einer magnetischen Aufzeichnungsschicht und gegebenenfalls einer Rückseitenbeschichtung, wobei die magnetische Aufzeichnungsschicht oder die Rückseitenbeschichtung bzw. beide ein Urethanharz- dadurch gekennzeichnet, daß das Urethanharz eine Streckgrenze im Spannungsbereich von 50 kg/cm² bis 600 kg/cm² (4900 bis 58 840 kPa) aufweist -, ein Vinylchlorid-Copolymer und/oder ein Phenoxyharz enthalten und die magnetische Aufzeichnungsschicht ein magnetisches Teilchen einer spezifischen Oberfläche, ausgedrückt als BET-Wert, von 30 m²/g oder höher enthält."

III. In der Beschwerdeschrift beantragte der Beschwerdeführer den Widerruf des Patents und zusätzlich vorbehaltlos eine mündliche Verhandlung. In der Beschwerdebegründung zog der Beschwerdeführer als neuen Stand der Technik das Dokument

D14: EP-A-0 112 925 (entspricht dem am 19. Januar 1984 veröffentlichten Dokument WO84/00241)

an und brachte u. a. vor, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 des geänderten Patents in Anbetracht des in D14 beschriebenen Beispiels 10 nicht neu sei. Er habe anhand von Versuchen festgestellt, daß das in Beispiel 10 verwendete Polyurethanharz N-3022 eine Streckgrenze von 80 kg/cm² aufweise.

IV. In seiner schriftlichen Erwiderung beantragte der Beschwerdegegner die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung zur Prüfung des neuen Sachverhalts sowie, unter Bezugnahme auf die Entscheidung T 611/90 (ABl. EPA 1993, 50), die Verteilung der Kosten. Hinsichtlich der Versuche des Beschwerdeführers machte der Beschwerdegegner geltend, es fehle der Beweis dafür, daß das in den Versuchen des Beschwerdeführers verwendete Harz N-3022 identisch sei mit dem in Beispiel 10 des Dokuments D14 genannten Material, da sich die Zusammensetzung kommerzieller Produkte im Laufe der Jahre ändern könne.

II. Claim 1 as decided on by the opposition division reads as follows:

"1. A magnetic recording medium comprising a support, a magnetic recording layer and optionally a back-coating layer, at least one of said magnetic recording layer and said back-coating layer containing a urethane resin characterised in that the urethane resin has a yield point which is in the stress range of from 50 kg/cm² to 600 kg/cm² (4900 to 58840 kPa), said magnetic recording layer and/or said back-coating layer contains at least one of a vinyl chloride copolymer and a phenoxy resin, and said magnetic recording layer contains a magnetic particle having a specific surface area in terms of BET value of 30 m²/g or higher."

III. In the notice of appeal the appellant requested revocation of the patent and also made an unconditional request for oral proceedings. In the statement of grounds of appeal the appellant cited a new prior art document,

D14: EP-A-0 112 925 (corresponding to WO 84/00241, which was published on 19 January 1984),

and argued, inter alia, that the subject-matter of claim 1 of the amended patent lacked novelty in view of Example 10 described in D14. The appellant had conducted tests and found that the polyurethane resin N-3022 used in Example 10 had a yield point of 80 kg/cm²

IV. In written reply, the respondent requested that the case be remitted to the opposition division to consider the new matter, and also requested an award of costs, citing the decision in case T 611/90 (OJ EPO, 1993, 50). Regarding the appellant's tests, the respondent argued that there was no proof that the sample of the resin N-3022 used in the appellant's tests was identical to the material referred to in Example 10 of D14, since the composition of commercial products may change over the years.

II. La revendication 1 retenue par la division d'opposition est libellée comme suit :

"1. Moyen d'enregistrement magnétique comprenant un support, une couche d'enregistrement magnétique et, éventuellement, une couche verso de revêtement, l'une au moins de ladite couche d'enregistrement magnétique et de ladite couche verso de revêtement contenant une résine uréthane, caractérisé en ce que la résine uréthane présente une limite de résistance qui est dans le domaine de tension de 50 kg/cm² à 600 kg/cm² (4900 à 58840 kPa), ladite couche d'enregistrement magnétique et/ou ladite couche verso de revêtement contient au moins un copolymère chlorure de vinyle et une résine phénoxy, et ladite couche d'enregistrement magnétique contient une particule magnétique ayant une surface spécifique, exprimée en valeur BET, de 30 m²/g ou plus."

III. Dans l'acte de recours, le requérant a demandé que le brevet soit révoqué et a présenté une requête sans condition en procédure orale. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a cité une nouvelle antériorité,

D14 : EP-A-0 112925 (correspondant au document WO 84/00241 publié le 19 janvier 1984),

et a, entre autres, fait valoir que l'objet de la revendication 1 du brevet modifié n'était pas nouveau au regard de l'exemple 10 présenté dans le document D14. Le requérant a effectué des tests et a découvert que la résine de polyuréthane N-3022 utilisée dans l'exemple 10 présentait une limite de résistance de 80 kg/cm².

IV. Dans une réponse écrite, l'intimé a demandé le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition pour qu'elle examine ce nouvel élément ; il a également demandé une répartition des frais, en citant la décision rendue dans l'affaire T 611/90 (JO OEB 1993, 50). Pour ce qui est des tests effectués par le requérant, l'intimé a fait valoir qu'il n'y avait aucune preuve que l'échantillon de résine N-3022 utilisé lors de ces tests soit identique au matériau auquel il est fait référence à l'exemple 10 du document D14, dans la mesure où la composition des produits commerciaux peut changer au fil des ans.

V. Der Beschwerdeführer reichte eine Bescheinigung des Herstellers des Harzes N-3022 in Japanisch sowie eine englische Übersetzung davon ein. In der Übersetzung wird die Streckgrenze für Nippollan 3022 mit 95 kg/cm² angegeben. Am Ende der Übersetzung wird erklärt: "Ich bestätige, daß unser Produkt seit Beginn der Herstellung nicht verändert worden ist."

VI. In der mündlichen Verhandlung am 13. April 1994 brachte der Beschwerdegegner vor, daß die Sache - falls D14 in Betracht gezogen werde - an die Einspruchsabteilung zurückzuweisen sei. Vorrangiger Zweck des Beschwerdeverfahrens sei die Überprüfung von Entscheidungen der ersten Instanz, und bisher habe die erste Instanz keine Entscheidung über D14 getroffen. Der Beschwerdegegner beanstandete die Übersetzung der japanischen Bescheinigung, deren letzter Satz "... die Zusammensetzung unseres Produkts ist dieselbe ..." lauten müsse, und führte an, daß die Eigenschaften eines Harzes nicht nur von dessen Zusammensetzung, sondern auch von der Art der Verarbeitung im Laufe des Herstellungsverfahrens abhängen. Laut Übersetzung würden die in der Bescheinigung genannten Eigenschaften als repräsentativ beschrieben. Dies deute darauf hin, daß sie Veränderungen unterlägen. Der in der Bescheinigung genannte Wert der Streckgrenze (95) weiche erheblich von dem in den Versuchen des Beschwerdeführers festgestellten Wert (80) ab. Es gebe genug Zweifel, so daß die Kammer nicht sofort entscheiden könne.

VII. In bezug auf den Wert der Streckgrenze des Harzes N-3022 erwiderte der Beschwerdeführer, daß die Werte 80 und 95 beide innerhalb des im Anspruch beschriebenen Bereichs lägen, und nannte es unwahrscheinlich, daß die Streckgrenze nunmehr jenseits dieses Bereichs liege.

VIII. Hinsichtlich der Kosten wies der Beschwerdeführer darauf hin, daß die Ansprüche geändert worden seien, und machte geltend, daß dem Einsprechenden unter solchen Umständen die Möglichkeit gegeben werden müsse, neue Dokumente anzuführen. Er ziehe es vor, daß sich die Kammer selbst mit der ganzen Sache befasse. Der Beschwerdegegner räumte ein, es sei angemessen, daß ein Einsprechender nach einer Änderung der Ansprüche, bei der ein Merkmal, das vorher in keinem der Ansprüche erwähnt worden war, aus

V. The appellant filed a certificate (in Japanese) issued by the manufacturer of the resin N-3022 and an English translation thereof. In the translation, the yield point for Nippollan 3022 is given as 95 kg/cm². At the end of the translation, it is stated: "I confirm that our product has not been altered since the beginning of its manufacture."

VI. In oral proceedings held on 13 April 1994, the respondent argued that if D14 was to be considered the case should be remitted to the opposition division. The primary purpose of the appeal procedure was to review decisions of the first instance and so far the first instance had taken no decision regarding D14. The respondent criticised the translation of the Japanese certificate, submitting that the last sentence should have said: "... the composition of our product has been the same ..." and arguing that the properties of a resin depended not only on its composition but also on the way in which it had been processed during manufacture. According to the translation, the properties given in the certificate were described as representative. This indicated that they were subject to variation. The value of the yield point given in the certificate (95) differed significantly from that found by the appellant's tests (80). There was sufficient doubt for the board not to be able to decide immediately.

VII. Regarding the value of the yield point of the resin N-3022, the appellant replied that both the values 80 and 95 were within the range specified in the claim and argued that it was unlikely that the yield point had gone outside that range.

VIII. Regarding costs, the appellant pointed out that the claims had been amended and argued that an opponent must be able to cite new documents in such circumstances. The appellant would prefer the board to deal with everything itself. The respondent accepted that it was reasonable for an opponent to cite new documents after an amendment of the claims in which a feature not previously mentioned in any claim had been taken from the description, but did not see why this should be allowed more than nine months (the

V. Le requérant a produit un certificat (en japonais) établi par le fabricant de la résine N-3022 et sa traduction en anglais. Dans la traduction, la limite de résistance indiquée pour le Nipollan 3022 est de 95 kg/cm². A la fin de la traduction, il est fait la déclaration suivante: "I confirm that our product has not been altered since the beginning of its manufacture" (Je confirme que notre produit n'a pas été modifié depuis sa mise en fabrication).

VI. Lors de la procédure orale du 13 avril 1994, l'intimé a allégué que si l'on tenait compte du document D14, l'affaire devrait être renvoyée à la division d'opposition. Le principal objectif de la procédure de recours est de réexaminer des décisions rendues en première instance et, jusqu'à présent, la première instance n'a pris aucune décision concernant le document D14. L'intimé a critiqué la traduction du certificat japonais, alléguant que la dernière phrase aurait dû être rédigée comme suit: "...the composition of our product has been the same..." (...la composition de notre produit est la même...) et affirmant que les propriétés d'une résine dépendent non seulement de sa composition mais aussi de la manière dont elle a été traitée en cours de fabrication. Selon la traduction, les propriétés indiquées dans le certificat étaient représentatives, ce qui signifie qu'elles étaient sujettes à variation. La valeur de la limite de résistance mentionnée dans le certificat (95) diffère considérablement de celle obtenue lors des tests effectués par le requérant (80). Il subsiste suffisamment de doutes pour que la Chambre ne prenne pas de décision immédiatement.

VII. Pour ce qui est de la valeur de la limite de résistance de la résine N-3022, le requérant a répondu que les deux valeurs 80 et 95 sont comprises dans la plage indiquée dans la revendication et a affirmé qu'il était peu probable que la limite de résistance sorte de cette plage.

VIII. En ce qui concerne les frais, le requérant a fait observer que les revendications avaient été modifiées et a fait valoir que, dans un tel cas, un opposant doit être en mesure de citer de nouveaux documents. Le requérant préférerait que la Chambre traite elle-même l'ensemble des questions. L'intimé s'est rangé à l'opinion selon laquelle il était raisonnable qu'un opposant cite de nouveaux documents après une modification des revendications reprenant une caractéristique de la description n'ayant été mentionnée

der Beschreibung aufgenommen werde, neue Dokumente anführe; er sehe aber keinen Grund dafür, warum dies mehr als neun Monate (der Frist für die Einreichung eines Einspruchs) nach der Änderung zugelassen werden sollte. Sein Vertreter habe sich auf die Verhandlung vorbereiten müssen, und zwar nicht nur im Hinblick auf eine Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung, sondern wesentlich gründlicher, damit er gegebenenfalls das Patent in der Verhandlung gegen die auf D14 gestützten Angriffe verteidigen könne.

IX. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

X. Der Beschwerdegegner beantragte die Zurückweisung der Beschwerde (Hauptantrag) bzw., falls die Kammer die Einführung des Dokuments D14 in das Verfahren zulasse, die Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung (Hilfsantrag) sowie eine Festsetzung der Kosten.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Nach Auffassung der Kammer ist für die Zwecke der vorliegenden Beschwerde zunächst zu klären, ob das neue Dokument D14 von solch begrenzter Relevanz ist, daß es unberücksichtigt bleiben kann; sollte dies nämlich der Fall sein, dann könnte die Beschwerde ihren "normalen" Verlauf in Form einer Überprüfung der Entscheidung der Einspruchsabteilung nehmen.

2.1 D14 offenbart ein magnetisches Aufzeichnungsband (Beispiel 10 auf den Seiten 14 und 15, wo es heißt, es werde in ähnlicher Weise hergestellt wie Beispiel 1, dessen Herstellungsweise auf Seite 12 beschrieben wird), das offenbar mit dem des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents in der vor der Einspruchsabteilung geänderten Fassung übereinstimmt, wenn die Streckgrenze des Polyurethanharzes N-3022 im Bereich von 50 bis 600 kg/cm² liegt. In D14 wird nicht erwähnt, daß das Harz N-3022 eine Streckgrenze aufweist. Der Beschwerdeführer hat einige Versuchsergebnisse sowie eine Bescheinigung des Herstellers des Harzes eingereicht, die darauf hinweisen, daß das Harz eine Streckgrenze aufweist und ihr Wert etwa im Bereich 80 bis 95 kg/cm² liege. Es scheint

time limit for filing an opposition) after the amendment had been made. The respondent's representative had had to prepare himself for the hearing, not only to the extent necessary for arguing for remittal of the case to the opposition division, but more thoroughly, so as to have been able, if necessary, to defend the patent in the hearing against attacks based on D14.

IX. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked.

X. The respondent requested that the appeal be dismissed (main request), or, if the board admitted D14 into the proceedings, that the case be remitted to the opposition division for further prosecution (auxiliary request), with an award of costs.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. In the board's opinion, the direction the present appeal takes depends first of all on whether the new citation D14 is of such limited relevance that it could be disregarded, since, if D14 were not of sufficient relevance to deserve consideration, the appeal could follow the "normal" course of reviewing the decision of the opposition division.

2.1 D14 discloses a magnetic recording tape (Example 10 on pages 14 and 15, which is stated to have been prepared in a manner similar to Example 1, whose manner of preparation is described on page 12) which appears to be in accordance with claim 1 of the patent in suit as amended before the opposition division if the polyurethane resin N-3022 has a yield point in the range of 50 to 600 kg/cm². D14 does not mention that the resin N-3022 has a yield point. The appellant has filed some test results and a certificate issued by the manufacturer of the resin, which indicate that the resin has a yield point and that its value may be around 80 or 95 kg/cm². It does not seem to be disputed that the resin has a yield point, although there is some doubt as to the exact value, or

jusqu'à présent dans aucune revendication, mais a indiqué qu'il ne comprenait pas pourquoi l'opposant devrait être autorisé à agir de la sorte plus de neuf mois après la modification (c'est-à-dire après l'expiration du délai d'opposition). Le mandataire de l'intimé a dû se préparer aux débats, non seulement pour être en mesure de plaider en faveur d'un renvoi de l'affaire à la division d'opposition mais aussi pour pouvoir, le cas échéant, défendre le brevet lors des débats, contre des attaques fondées sur le document D14.

IX. Lerequérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et le brevet révoqué.

X. L'intimé a demandé que le recours soit rejeté (requête principale) ou, si la Chambre accepte qu'il soit tenu compte du document D14 dans la procédure, que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition (requête subsidiaire), avec répartition des frais.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La Chambre estime que le sort du présent recours dépend principalement de la question de savoir si le nouveau document cité D14 présente un intérêt tellement limité qu'il pourrait ne pas en être tenu compte; en effet, si le document D14 n'était pas suffisamment pertinent pour mériter d'être pris en considération, le recours pourrait suivre son cours "normal", consistant en un réexamen de la décision de la division d'opposition.

2.1 Le document D14 divulgue une bande d'enregistrement magnétique (exemple 10 aux pages 14 et 15, que l'on affirme avoir préparé selon une méthode similaire à celle utilisée dans l'exemple 1, décrite à la page 12) qui semble conforme à la revendication 1 du brevet attaqué, tel que modifié devant la division d'opposition, si la limite de résistance de la résine de polyuréthane N-3022 est comprise dans la plage de 50 à 600 kg/cm². Le document D14 n'indique pas que la résine N-3022 a une limite de résistance. Le requérant a déposé des résultats de tests ainsi qu'un certificat établi par le fabricant de la résine indiquant que la résine a une limite de résistance dont la valeur peut être d'environ 80 ou 95 kg/cm². Le fait que la résine a une limite de résistance ne semble pas

nicht strittig zu sein, daß das Harz eine Streckgrenze aufweist, aber es gibt Zweifel hinsichtlich ihres genauen Werts oder Wertebereichs. Nach Meinung der Kammer ist es ungewiß, ob das angefochtene Patent mit dem derzeitigen Anspruch 1 aufrechterhalten werden könnte, wenn D14 berücksichtigt wird. Sie ist daher der Auffassung, daß D14 nicht unberücksichtigt bleiben sollte.

3. Im Interesse der Verfahrensökonomie wäre die Kammer zwar bereit gewesen, alle Aspekte der Sache ohne Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung selbst zu prüfen und darüber zu entscheiden, wenn, was manchmal der Fall ist, beide Seiten dies befürwortet hätten; der Beschwerdegegner hat aber den Antrag auf Zurückverweisung aufrechterhalten, damit der sich aus dem Dokument D14 neu ergebende Sachverhalt von zwei Instanzen geprüft werden kann. Die Kammer ist sich mit dem Beschwerdegegner darin einig, daß diesem angesichts des vorliegenden Sachverhalts nicht die Möglichkeit genommen werden sollte, zweimal gehört zu werden, und dies umso mehr, da die Zweifel hinsichtlich des Werts der Streckgrenze des Harzes N-3022 noch ausgeräumt werden müssen. Die Sache ist daher zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

4. Hinsichtlich der Kostenfrage stellt die Kammer fest, daß die Ansprüche des angefochtenen Patents zum letzten Mal im Mai 1991 - über ein Jahr vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung - geändert worden sind. Es ist zwar im allgemeinen davon auszugehen, daß ein Einsprechender, der, wie im vorliegenden Fall, in seiner Einspruchsschrift einen Einwand wegen mangelnder Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit erhoben hat, auf eine wesentliche Änderung der Ansprüche hin neue Dokumente anführt, vor allem dann, wenn, wie im vorliegenden Fall, ein Merkmal aus der Beschreibung in den Anspruch 1 aufgenommen worden ist; die Verzögerung dabei war aber erheblich, und es wurde sogar die Frist für die Einreichung eines Einspruchs überschritten. Es soll nicht unterstellt werden, daß der Beschwerdeführer D14 aus taktischen Gründen absichtlich zurückgehalten hat, was einem Verfahrensmissbrauch gleichkommen würde; dennoch ist unstrittig, daß das Dokument D14, wäre es innerhalb von ungefähr neun Monaten nach der Änderung angeführt worden, von der Einspruchsabteilung hätte geprüft werden können.

range of values, of the yield point of the resin N-3022. In the opinion of the board, it is doubtful whether the patent in suit could be maintained with the present claim 1, if D14 is taken into account. The board therefore considers that D14 should not be disregarded.

3. Although, in the interests of procedural expediency, the board would have been prepared to consider and decide on all aspects of the case itself without remitting it to the opposition division, if, as sometimes happens, both parties had been in favour of this, the respondent has maintained the request for remittal in order to have the new case arising from the citation of D14 considered by two instances. The board agrees with the respondent that the circumstances of the present case are such that the respondent should not be denied the opportunity of being heard twice, especially as the doubts concerning the value of the yield point of the resin N-3022 still have to be resolved. The case should therefore be remitted to the opposition division for further prosecution.

4. Regarding the question of costs, the board notes that the claims of the patent in suit were last amended in May 1991, over a year before the date of the oral proceedings held before the opposition division. Although it is in general reasonable for an opponent who, as in the present case, has raised an objection of lack of novelty and/or lack of an inventive step in the notice of opposition, to cite new material in response to a substantial amendment of the claims, especially when, as in the present case, a feature has been taken into claim 1 from the description, the delay in doing so was considerable and even exceeded the time limit for filing an opposition. There is no suggestion that the appellant deliberately withheld D14 for tactical reasons, which would amount to an abuse of the procedure, but nevertheless it is true that if D14 had been cited within, say, nine months of the amendment, it could have been considered by the opposition division.

être contesté, bien que des doutes subsistent quant à la valeur exacte ou la plage de valeurs de la limite de résistance de la résine N-3022. De l'avis de la Chambre, il est douteux que le brevet attaqué puisse être maintenu avec l'actuelle revendication 1 si le document D14 est pris en considération. Par conséquent, la Chambre estime que l'on devrait tenir compte de ce document.

3. Dans l'intérêt d'une procédure efficace, la Chambre aurait été prête à examiner et à trancher elle-même toutes les questions soulevées sans renvoyer l'affaire à la division d'opposition, si, comme cela est parfois le cas, les deux parties l'avaient souhaité; cependant, l'intimé a maintenu sa requête en renvoi afin que les nouvelles questions soulevées par la citation du document D14 soient examinées par deux instances. La Chambre est d'accord avec l'intimé pour considérer que les circonstances de l'espèce sont telles que celui-ci ne devrait pas être privé de la possibilité d'être entendu deux fois, compte tenu notamment du fait que les doutes concernant la valeur de la limite de résistance de la résine N-3022 doivent encore être levés. L'affaire doit donc être renvoyée à la division d'opposition pour poursuite de la procédure.

4. En ce qui concerne la question des frais, la Chambre note que les revendications du brevet attaqué ont été modifiées pour la dernière fois en mai 1991, plus d'un an avant la date de la procédure orale qui a eu lieu devant la division d'opposition. S'il est habituellement raisonnable qu'un opposant ayant soulevé dans l'acte d'opposition une objection portant sur l'absence de nouveauté et/ou d'activité inventive, cite de nouveaux documents en réponse à une modification substantielle des revendications, notamment lorsqu'un élément de la description a été introduit dans la première revendication, comme c'est le cas en l'espèce, beaucoup de temps s'est toutefois écoulé dans la présente affaire avant que le nouveau document soit cité et le délai d'opposition a même été dépassé. Rien ne donne à penser que le requérant se soit délibérément abstenu de communiquer le document D14 pour des motifs tactiques, ce qui constituerait un détournement de procédure, mais force est de constater que si le document D14 avait été cité par exemple dans les neuf mois à compter de la modification, la division d'opposition aurait pu en tenir compte.

4.1 Für die Angabe eines neuen Stands der Technik im Anschluß an eine Änderung der Ansprüche schreibt das EPU keine Frist vor. Nach Auffassung der Kammer muß aber ein Einsprechender, der einen neuen Stand der Technik mit erheblicher Verspätung angibt (hier rund 18 Monate nach Änderung der Ansprüche), ohne diese Verspätung näher zu begründen, damit rechnen, daß er die durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung, in der die Sache aufgrund des neuen Dokuments nicht abgeschlossen werden kann, dem Patentinhaber erwachsenen Kosten teilweise oder ganz zu tragen hat.

4.2 Außerdem war die mündliche Verhandlung vor der Kammer aufgrund des vorbehaltlosen Antrags des Beschwerdeführers unvermeidlich. Die Tatsache, daß der Beschwerdegegner und nicht der Beschwerdeführer die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung beantragt hat, ist ohne Belang. Es kann nicht erwartet werden, daß der Beschwerdegegner auf die Möglichkeit, zweimal gehört zu werden, verzichtet, nur um dem Beschwerdeführer Kosten zu sparen. Da aber kein Grund zu der Annahme besteht, daß der Beschwerdeführer das Verfahren im vorliegenden Fall absichtlich mißbraucht hat, hat er nach Auffassung der Kammer nicht alle Kosten zu tragen, die dem Vertreter des Beschwerdegegners durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vor der Kammer entstanden sind; vielmehr entspräche es der Billigkeit, daß der Beschwerdeführer die Hälfte dieser Kosten zu tragen hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Der Beschwerdeführer hat 50 % der dem Vertreter des Beschwerdegegners durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 13. April 1994 erwachsenen Kosten zu tragen.

4.1 The EPC does not impose a time limit for citing new prior art in response to an amendment of the claims. However, in the opinion of the board, an opponent who cites new prior art with a considerable delay (in the present case some 18 months after the claims had been amended) with no special reason justifying the delay, runs the risk of having to bear some or all of the proprietor's costs incurred in attending oral proceedings which cannot bring the case to an end because of the new citation.

4.2 Furthermore, it was the appellant's unconditional request for oral proceedings which made such proceedings before the board unavoidable. The fact that it was the respondent and not the appellant who requested remittal of the case to the opposition division is not material. The respondent cannot be expected to forgo the chance to be heard twice just in order to save the appellant costs. However, as there is no suggestion that the appellant wilfully abused the procedure in the present case, the board considers that the appellant should not have to pay all the costs incurred by the respondent's representative in attending the oral proceedings held before the board, but that it would be equitable to order the appellant to pay half those costs.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the opposition division is set aside.
2. The case is remitted to the opposition division for further prosecution.
3. The appellant shall bear 50% of the costs of the respondent's representative incurred in attending the oral proceedings held before the board on 13 April 1994.

4.1 La CBE ne fixe pas de délai pour citer une nouvelle antériorité en réponse à une modification des revendications. Toutefois, la Chambre estime qu'un opposant citant une nouvelle antériorité très tardivement (en l'espèce, quelque 18 mois après la modification des revendications), sans raisons particulières, court le risque d'avoir à supporter tout ou partie des frais encourus par le titulaire du brevet du fait de sa participation à une procédure orale qui n'a pu mettre fin à l'affaire en raison de la nouvelle antériorité citée.

4.2 De plus, c'est la requête sans condition du requérant en procédure orale qui a rendu inévitable cette procédure devant la Chambre. Le fait que c'est l'intimé et non le requérant qui a demandé que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition importe peu. On ne peut s'attendre à ce que l'intimé renonce à la possibilité d'être entendu deux fois uniquement pour épargner des frais au requérant. Toutefois, dans la mesure où rien ne donne à penser qu'en l'espèce, le requérant ait commis volontairement un détournement de procédure, la Chambre estime que celui-ci ne devrait pas avoir à payer la totalité des frais encourus par le mandataire de l'intimé pour participer à la procédure orale devant la Chambre et qu'il serait équitable d'ordonner que le requérant paie la moitié de ces frais.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'opposition est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner.
3. Le requérant supporte 50 % des frais encourus par le mandataire de l'intimé en raison de sa participation à la procédure orale qui a eu lieu devant la Chambre le 13 avril 1994.