

Welche Anforderungen sind an die Herleitbarkeit eines nicht ausdrücklich formulierten Patentanspruchs zu stellen:

a) Ist es erforderlich, daß aus dem Text der Beschreibung unmittelbar und eindeutig zumindest ein Anspruch erkennbar ist, oder

b) ist es ausreichend, wenn die Beschreibung eine Erfindung so offenbart, daß ein zu schützender Gegenstand erkennbar ist, für den ein Anspruch formuliert werden könnte?

To what extent must a claim which is not expressly formulated as such be derivable:

(a) Is it necessary for at least one claim to be directly and clearly recognisable from the text of the description, or

(b) Is it sufficient for the description to disclose an invention in such a way that it is possible to recognise subject-matter to be protected for which a claim could be formulated?

A quelles conditions est-il possible de déduire de la description une revendication qui n'a pas été formulée explicitement :

la) doit-on pouvoir reconnaître directement et sans ambiguïté l'existence d'au moins une revendication dans le texte de la description ?

(b) ou bien suffit-il que l'exposé de l'invention dans la description permette de reconnaître l'existence d'un objet à protéger pour lequel il serait possible de formuler une revendication ?

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 29. Mai 1995
T 930/92 - 3.4.1*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: Y. J. F. van Henden
R. K. Shukla

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Hitachi, Ltd.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
ICT Integrated Circuit Testing Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH**

**Stichwort: Ionenstrahl-Bearbeitung/
HITACHI LTD.**

Artikel: 56, 104, 133 EPÜ

Regel: 63, 71 EPÜ

Schlagwort: "erfinderische Tätigkeit (bejaht)" - "mündliche Verhandlung aufgrund von Hilfsanträgen beider Beteiligten" - "keine Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK" - "Beschwerdeführer trotz Ladung nicht zur mündlichen Verhandlung erschienen" - "Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners" - "fester Betrag angeordnet" - "angemessene Höhe der Kosten"

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 29 May 1995
T 930/92 - 3.4.1*
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: Y. J. F. van Henden
R. K. Shukla

**Patent proprietor/Respondent:
Hitachi, Ltd.**

Opponent/Appellant: ICT Integrated Circuit Testing Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH

**Headword: Ion beam processing/
HITACHI LTD.**

Article: 56, 104, 133 EPC

Rule: 63, 71 EPC

Keyword: "Inventive step (yes)" - "Oral proceedings appointed following auxiliary requests by both parties" - "No communication under Article 11(2) RPBA" - "Appellant failed to appear at oral proceedings as summoned" - "Apportionment of costs in favour of respondent" - "Fixed amount ordered" - "Reasonable" level of costs"

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 29 mai 1995
T 930/92 - 3.4.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: G. D. Paterson
Membres: Y. J. F. van Henden
R. K. Shukla

**Titulaire du brevet/intimé:
Hitachi, Ltd.**

Opposant/requérant: ICT Integrated Circuit Testing Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH

Référence: Traitement utilisant un faisceau d'ions/HITACHI LTD.

Article: 56, 104, 133 CBE

Règle : 63, 71 CBE

Mot-clé: "Activité inventive (oui)" - "Procédure orale convoquée à la suite des requêtes subsidiaires présentées par les deux parties" - "Aucune notification en vertu de l'article 11(2) RPCR" - "Non-comparution du requérant absent à la procédure orale à laquelle il a été cité" - "Répartition des frais en faveur de l'intimé" - "Montant fixe prescrit" - "Niveau "raisonnable" des frais"

Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM/Seite erhältlich.

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Office in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

Leitsätze:

I. Jeder Beteiligte, der zu einer mündlichen Verhandlung geladen ist, ist aus Gründen der Billigkeit verpflichtet, das EPA zu benachrichtigen, sobald er weiß, daß er zur Verhandlung nicht erscheinen wird. Dies gilt unabhängig davon, ob er selbst die mündliche Verhandlung beantragt hat und ob der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beigefügt war.

II. Bleibt ein Beteiligter einer mündlichen Verhandlung fern, zu der er geladen ist, ohne das EPA im voraus davon zu benachrichtigen, so kann eine Kostenverteilung zugunsten des anderen Beteiligten, der der Ladung gefolgt ist, angeordnet werden, wenn und soweit dies nach Artikel 104(1) EPÜ der Billigkeit entspricht.

III. Bei der Festsetzung des Betrags der einem Beteiligten zu erstattenden Kosten können nach Regel 63(1) EPÜ zusätzlich zur Vergütung für dessen zugelassenen Vertreter die Ausgaben berücksichtigt werden, die einem Angestellten dieses Beteiligten für die Unterweisung des zugelassenen Vertreters vor und während der mündlichen Verhandlung erwachsen, sofern diese Unterweisung "zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig" war.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 075 949 wurde dem Beschwerdegegner auf der Grundlage von 11 Ansprüchen erteilt.

Anspruch 1 dieses Patents lautet:

...

II. Der Beschwerdeführer legte gegen das obengenannte europäische Patent Einspruch ein, wobei er folgende Dokumente heranzog:

...

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch im wesentlichen mit folgender Begründung zurück:

...

Anspruch 1 weist demnach erfinderische Tätigkeit auf; dasselbe gilt aus denselben Gründen auch für Anspruch 11.

IV. Der Einsprechende legte gegen die Entscheidung der Einspruchsab-

Headnote

I. There is an equitable obligation upon every party which is summoned to oral proceedings to inform the EPO as soon as it knows that it will not attend as summoned. This is the case whether or not that party has itself requested oral proceedings, and whether or not a communication has accompanied the summons to oral proceedings.

II. If a party which has been summoned to oral proceedings fails to attend as summoned without notifying the EPO in advance that it will not attend, an apportionment of costs in favour of another party which has attended as summoned may be justified for reasons of equity in accordance with Article 104(1) EPC.

III. When fixing the amount of costs to be paid to a party, in addition to the remuneration of the professional representative of that party, the expenses incurred by an employee of that party in order to instruct the professional representative before and during oral proceedings may be taken into consideration under Rule 63(1) EPC, if such instruction was "necessary to assure proper protection of the rights involved".

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 075 949 comprising eleven claims was granted to the respondent.

Claim 1 of this patent reads:

...

II. The appellant filed an opposition against the above European patent, citing the documents

...

III. The opposition division rejected the opposition, grounding its decision in substance as follows:

...

Therefore, claim 1 involves an inventive step and, for the same reasons, so does claim 11.

IV. The opponent lodged an appeal against the decision of the opposi-

Sommaire

I. Dès qu'une partie sait qu'elle ne comparaitra pas à la procédure orale à laquelle elle a été citée, elle est tenue, en vertu des principes de l'équité, d'en informer l'OEB, qu'elle ait ou non requis une procédure orale, et que la citation à la procédure orale ait ou non été accompagnée d'une notification.

II. Si une partie ne comparaît pas à la procédure orale à laquelle elle a été citée, sans prévenir l'OEB à l'avance, il peut être justifié, dans la mesure où l'équité l'exige, de répartir les frais en faveur d'une autre partie ayant comparu, conformément à l'article 104(1) CBE.

III. Lorsqu'il s'agit de déterminer le montant des frais à payer à une partie, outre la rémunération du mandataire agréé de cette dernière, il est possible de tenir compte, en application de la règle 63(1) CBE, des dépenses exposées par un employé de cette partie afin de donner des instructions au mandataire agréé avant et durant la procédure orale, si de telles instructions sont "nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause".

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen No 0 075 949, comprenant onze revendications, a été délivré à l'intimé.

La revendication 1 de ce brevet s'énonce comme suit:

...

II. Le requérant a fait opposition au brevet européen précité, sur la base des documents suivants:

...

III. La division d'opposition a décidé de rejeter l'opposition, en se fondant essentiellement sur les motifs suivants:

...

En conséquence, la revendication 1 et, pour les mêmes raisons, la revendication 11 impliquent une activité inventive.

IV. L'opposant a formé un recours contre la décision de la division

teilung Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung dieser Entscheidung, den Widerruf des europäischen Patents und hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung, falls die Kammer beabsichtige, die angefochtene Entscheidung aufrechtzuerhalten.

Zur Stützung dieser Anträge brachte der Beschwerdeführer in der Sache folgende Argumente vor:

...

V. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, die Aufrechterhaltung des Streitpatents und hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Die Argumente des Beschwerdegegners lassen sich wie folgt zusammenfassen, sofern sie nicht die der Einspruchsabteilung wiederholen:

...

VI. Die Kammer lud die Beteiligten zur mündlichen Verhandlung am 19. Oktober 1994, ohne eine Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK beizufügen.

VII. Der Vertreter des Beschwerdegegners erschien zu dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin in Begleitung von zwei Angestellten der Firma des Beschwerdegegners, von denen der eine ein Erfinder und der andere ein Mitglied der Patentabteilung des Beschwerdegegners war.

Der Vertreter des Beschwerdeführers erschien nicht, sondern erklärte dem Geschäftsstellenbeamten gegenüber, der vor Beginn der Verhandlung bei ihm angerufen hatte, er werde an der Verhandlung nicht teilnehmen.

Der Vorsitzende eröffnete die mündliche Verhandlung und gab bekannt, daß die Kammer beabsichtige, die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten; weiteres Vorbringen der Beteiligten zur Frage der Patentierbarkeit sei nicht zulässig.

Der Vertreter des Beschwerdegegners erklärte, daß ein Antrag auf Kostenverteilung schriftlich eingereicht werde.

Der Vorsitzende verkündete, daß das Beschwerdeverfahren hinsichtlich der Kostenverteilung schriftlich fortgesetzt werde, und schloß die mündliche Verhandlung.

tion division, requesting that said decision be set aside, that the European patent be revoked and, subsidiarily, that oral proceedings be scheduled if the board intended to uphold the impugned decision.

In support of these requests, the appellant argued in substance as follows:

...

V. The respondent (proprietor of the patent) requested that the appeal be dismissed, that the patent in suit be maintained as granted and, subsidiarily, that oral proceedings be held.

The respondent's arguments, in so far as they do not repeat those of the opposition division, may be summarised as follows:

...

VI. The board summoned the parties to oral proceedings to be held on 19 October 1994, without issuing a communication pursuant to Article 11(2) RPBA.

VII. The respondent's representative appeared at the date and time fixed for the oral proceedings, accompanied by two employees of the respondent company, one being an inventor, and the other being a member of the respondent's patent department.

The appellant's representative did not appear and, in a telephone call made by the registrar of the board before the proceedings began, he stated that he would not attend the proceedings.

The Chairman opened the oral proceedings and stated that the board intended to dismiss the appeal and to maintain the patent as granted, and that no further submissions from either party concerning the substantive issue of patentability would be admissible.

The respondent's representative stated that a request for apportionment of costs would be filed in writing.

The Chairman stated that the appeal proceedings would be continued in writing with respect to the apportionment of costs, and closed the oral proceedings.

d'opposition. Il a demandé l'annulation de cette décision, la révocation du brevet européen et, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale au cas où la Chambre envisagerait de confirmer la décision entreprise.

A l'appui de ces requêtes, le requérant a essentiellement invoqué les arguments suivants:

...

V. L'intimé (titulaire du brevet) a demandé le rejet du recours, le maintien du brevet litigieux tel que délivré et, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale.

Les arguments que l'intimé a invoqués en plus de ceux de la division d'opposition peuvent se résumer comme suit:

...

VI. La Chambre a cité les parties à une procédure orale pour le 19 octobre 1994, sans émettre de notification en vertu de l'article 11(2) RPCR.

VII. Le mandataire de l'intimé a comparu à la date et à l'heure fixées pour la procédure orale, accompagné de deux employés de la société intimée: un inventeur et un membre du département brevets.

Le mandataire du requérant n'a pas comparu et a déclaré au greffe de la Chambre, lorsque celui-ci lui téléphona avant le début de la procédure, qu'il n'y assisterait pas.

Le président a ouvert la procédure et déclaré que la Chambre avait l'intention de rejeter le recours et de maintenir le brevet tel que délivré. En outre, elle n'admettrait aucun autre moyen que l'une ou l'autre des parties présenterait quant à la question de fond de la brevetabilité.

Le mandataire de l'intimé a déclaré qu'une requête en répartition des frais serait présentée par écrit.

Le président a déclaré qu'en ce qui concerne la répartition des frais, la procédure de recours serait poursuivie par écrit, et il a clos la procédure orale.

VIII. Der Beschwerdegegner stellte am 21. November 1994 schriftlich einen Antrag auf Kostenverteilung; danach sollten die folgenden ihm entstandenen Kosten dem Beschwerdeführer auferlegt werden:

Flugtickets für die beiden Angestellten der Firma des Beschwerdegegners, Tokyo - München - Tokyo (Kopien beigelegt): 20 927,20 DEM

Hotelkosten für die beiden Angestellten (Kopie der Rechnung beigelegt) 2 812,20 DEM

Reisekosten für die beiden Angestellten Yokohama - Tokyo - Yokohama (geschätzt) 300,- DEM

Zusätzliche Verpflegungskosten für die beiden Angestellten während ihres Aufenthalts (geschätzt) 1 400,- DEM

Öffentliche Verkehrsmittel für die beiden Angestellten in München und Hin- und Rückfahrt zum Flughafen (geschätzt) 50,- DEM

Anmietung einer Videoausrüstung 57,50 DEM

Vergütung des zugelassenen Vertreters (1 Anwalt, 3 1/2 Tage) 8 750,- DEM

Insgesamt: 34 296,90 DEM

Zur Stützung seines Antrags brachte der Beschwerdegegner im wesentlichen folgendes vor:

Da die Kammer anhand der Schriftsätze zu der vorläufigen Auffassung gelangt sei, daß die Beschwerde zurückgewiesen werden solle, sei seitens des Beschwerdegegners keine mündliche Verhandlung erforderlich gewesen. Ein Beteiligter sei verpflichtet, die anderen Beteiligten und die Kammer zu benachrichtigen, wenn er nicht zu erscheinen beabsichtige, um unnötige Kosten zu vermeiden.

Dem Beschwerdeführer sei mit Schreiben vom 29. Juli 1994 im Zusammenhang mit der Festsetzung des Termins für die mündliche Verhandlung mitgeteilt worden, daß Vertreter der Firma des Patentinhabers zur mündlichen Verhandlung erscheinen würden; in seiner Antwort an den Beschwerdegegner (aber nicht an die Kammer) habe er darauf hingewiesen, daß er den Verhandlungstermin voraussichtlich

VIII. The respondent's written request for apportionment of costs was filed on 21 November 1994, and contains a request that the following costs which were incurred by the respondent should be awarded against the appellant:

Flight tickets for the two employees of the respondent company, Tokyo - Munich - Tokyo, (copies were enclosed): DEM 20 927.20

Hotel expenses for the above two employees (a copy of the bill was enclosed) DEM 2 812.20

Travel expenses for the above two employees Yokohama-Tokyo-Yokohama (estimated) DEM 300

Extra expenses for the above two employees for food during their stay (estimated) DEM 1 400

Public transport for the above two employees within Munich and to and from the airport (estimated) DEM 50

Renting video equipment DEM 57.50

Remuneration of the professional representative (1 attorney, 3 1/2 days) DEM 8 750

Total: DEM 34 296.90

In support of the above request, the respondent submitted essentially as follows:

Since the board came to a preliminary opinion on the written submissions that the appeal should be dismissed, no oral proceedings were necessary from the respondent's side. It is the duty of a party to inform the other party and the board if it does not intend to appear as summoned, in order to avoid unnecessary costs being incurred.

The appellant was informed by letter dated 29 July 1994 which was written in connection with fixing the date for oral proceedings that representatives of the patent proprietor's company would attend the oral proceedings, and it indicated in reply to the respondent (but not to the board) that the appellant might not attend the oral proceedings. However, such an indication was clearly too uncertain for the respondent to cease

VIII. Le 21 novembre 1994, l'intimé a déposé la requête écrite en répartition des frais, tendant à faire supporter au requérant les frais suivants, exposés par l'intimé :

Billets d'avion pour les deux employés de la société intimée Tokyo - Munich - Tokyo (copies jointes) 20 927,20 DEM

Frais d'hôtel des deux employés (une copie de la facture était jointe) 2 812,20 DEM

Frais de voyage des deux employés Yokohama - Tokyo - Yokohama (estimation) 300 DEM

Dépenses supplémentaires de nourriture par les deux employés au cours de leur séjour (estimation) 1 400 DEM

Frais de déplacement (par transport public) des deux employés à Munich et aller et retour à l'aéroport (estimation) 50 DEM

Location d'un équipement vidéo 57,60 DEM

Rémunération du mandataire agréé (un conseil en brevets, 3,5 jours) 8 750 DEM

Total: 34 296,90 DEM

A l'appui de cette requête, l'intimé a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

Etant donné que la Chambre avait émis un avis préliminaire sur les conclusions écrites, à savoir qu'il convenait de rejeter le recours, aucune procédure orale n'était nécessaire pour l'intimé. Toute partie ayant l'intention de ne pas comparaître à une procédure à laquelle elle a été citée est tenue d'en informer l'autre partie, ainsi que la Chambre, afin de ne pas occasionner de frais inutiles.

Le requérant a été informé par lettre, rédigée le 29 juillet 1994 au sujet de la date de la procédure orale, que les mandataires de la société titulaire du brevet comparaitraient à la procédure orale. Il a également indiqué, en réponse à l'intimé (mais pas à la Chambre), qu'il n'assisterait peut-être pas à la procédure orale. Toutefois, une telle indication était bien évidemment trop incertaine pour que l'intimé cessât ses préparatifs en

nicht wahrnehmen werde. Diese Angabe sei aber natürlich zu unsicher gewesen, als daß der Beschwerdegegner daraufhin die Vorbereitungen für die mündliche Verhandlung hätte einstellen können.

Dem Beschwerdeführer sei also bekannt gewesen, daß die Vorbereitungen des Beschwerdegegners für die mündliche Verhandlung im Oktober 1994 hohe Kosten verursachen würden, und er habe ausreichend Zeit gehabt, sich zu entscheiden, ob er zu dieser Verhandlung erscheinen werde, und den Beschwerdegegner und die Kammer rechtzeitig vor dem 19. Oktober 1994 zu benachrichtigen, falls er dies nicht zu tun gedenke.

IX. Die Kammer forderte den Beschwerdeführer auf, innerhalb von zwei Monaten zu diesem Kostenantrag Stellung zu nehmen. Seine Antwort ging am 26. Januar 1995 ein.

(1) Der Beschwerdeführer brachte vor, daß der Antrag des Beschwerdegegners auf Kostenfestsetzung im wesentlichen aus den folgenden Gründen zurückgewiesen werden sollte:

a) Nach Artikel 104 (1) EPÜ trage im Einspruchsverfahren jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst, soweit nicht aus Gründen der Billigkeit eine andere Kostenverteilung angeordnet werde. Derartige Gründe seien hier aber nicht gegeben.

Grundsätzlich stehe es im Einspruchsverfahren einem Beteiligten frei zu entscheiden, ob er an der mündlichen Verhandlung teilnehmen wolle, die von einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer anberaumt worden sei; dies gelte jedoch nicht für die folgenden Ausnahmefälle:

1. Die erste Ausnahme liege vor, wenn die Beteiligten erkennen könnten, daß die mündliche Verhandlung als Folge eines Hilfsantrags nur einer Partei anberaumt worden sei. In diesem Fall sei der Beteiligte, auf dessen Antrag hin die mündliche Verhandlung anberaumt worden sei, verpflichtet, entweder an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen oder dem EPA im voraus mitzuteilen, daß er nicht teilnehmen werde.

Dies treffe auf den vorliegenden Fall nicht zu, da hier beide Beteiligte hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt hätten, so daß die mündliche Verhandlung nicht

preparation for the oral proceedings.

The appellant therefore knew that the respondent's preparations for the oral proceedings in October 1994 would incur high costs, and had plenty of time to make up its mind whether or not to attend such proceedings, and if not, to inform the respondent and the board in good time in advance of 19 October 1994.

IX. The board invited the appellant to respond to this request for costs within two months. The appellant's reply was filed on 26 January 1995.

(1) The appellant submitted that the respondent's request for an award of costs should be rejected, essentially for the following reasons:

(a) According to Article 104(1) EPC, each party to opposition proceedings should bear its own costs, unless a different apportionment is ordered for reasons of equity. There are no reasons of equity in the present case to justify a different apportionment of costs.

In principle a party to opposition proceedings is free to choose whether or not to attend oral proceedings which have been arranged by an opposition division or a board of appeal, subject to the following exceptions:

(1) The first exception is when the parties can see that the oral proceedings have been arranged as a consequence of an auxiliary request of only one party. In such a case the party at whose request the oral proceedings have been arranged is obliged either to attend the oral proceedings or to notify the EPO in advance that it will not attend.

The present case is not such a case, because both parties had made an auxiliary request for oral proceedings so the oral proceedings had not been arranged specifically for either one

vue de la procédure orale.

Le requérant savait donc que les préparatifs de l'intimé en vue de la procédure orale d'octobre 1994 occasionneraient des frais élevés, et il avait largement le temps de décider s'il allait ou non assister à cette procédure, et, dans la négative, d'informer l'intimé et la chambre en temps utile avant le 19 octobre 1994.

IX. La Chambre a invité le requérant à répondre à cette requête en répartition des frais dans un délai de deux mois. Le requérant a déposé sa réponse le 26 janvier 1995.

1) Le requérant a allégué que la requête en répartition des frais, présentée par l'intimé, devait être rejetée, essentiellement pour les raisons suivantes:

a) Conformément à l'article 104(1) CBE, chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins qu'une répartition différente des frais ne soit prescrite, dans la mesure où l'équité l'exige. L'équité n'exige aucunement, dans la présente affaire, une répartition différente des frais.

En principe, une partie à une procédure d'opposition est libre de choisir de comparaître ou non à une procédure orale convoquée par une division d'opposition ou une chambre de recours, sous réserve des cas suivants:

1) La première exception se présente lorsque les parties savent que la procédure orale a été organisée suite à une requête subsidiaire présentée par une seule partie. Dans ce cas, la partie à la requête de laquelle la procédure orale a été convoquée est tenue, soit de comparaître à la procédure orale, soit de prévenir à l'avance l'OEB qu'elle n'y assistera pas.

La présente espèce ne concerne pas une telle situation, car les deux parties avaient présenté, à titre subsidiaire, une requête en procédure orale, si bien que celle-ci n'avait pas

speziell für einen von ihnen anberaumt worden sei. Aus der Sicht des Beschwerdeführers sei die mündliche Verhandlung nicht speziell aufgrund seines Hilfsantrags angesetzt worden.

2. Die zweite Ausnahme liege vor, wenn die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beigefügt habe, die eine Zwischenverfügung zu Ungunsten eines bestimmten Beteiligten enthalte. In einem solchen Fall sei dieser Beteiligte ebenfalls verpflichtet, rechtzeitig vor dem Termin mitzuteilen, daß er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen wolle.

Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdekammer keine solche Mitteilung versandt.

Darüber hinaus sei folgendes angemerkt:

3. Seit etwa Juli 1993 werde den Ladungen des EPA zur mündlichen Verhandlung ein Formblatt mit dem Titel "Wichtige Hinweise zur mündlichen Verhandlung" (Form 2043.2.07.93) beigefügt, in dem u. a. darauf hingewiesen werde, daß ein Beteiligter, der zum anberaumten Verhandlungstermin nicht erscheinen wolle, gebeten werde, das Amt unverzüglich davon zu benachrichtigen und in dringenden Fällen auch die anderen Verfahrensbeteiligten zu unterrichten. In diesem Formblatt werde weiter darauf hingewiesen, daß die den anderen Beteiligten verursachten Kosten einem Verfahrensbeteiligten auferlegt werden könnten, der eine nicht rechtzeitige oder unterbliebene Benachrichtigung der anderen Parteien zu verantworten habe.

Im vorliegenden Fall sei der Ladung zur mündlichen Verhandlung kein solches Formblatt beigefügt worden.

b) Der Beschwerdeführer focht auch die Höhe der vom Beschwerdegegner geltend gemachten Kosten an, da sie aus folgenden Gründen nicht gerechtfertigt seien:

1. Der in Japan ansässige Beschwerdegegner werde durch einen Patentanwalt vertreten, der seinen Geschäftssitz in München habe und zu der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung allein erschienen sei. Es habe für den Patentinhaber keine Veranlassung bestanden, zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer zusätzlich zu dem Patentanwalt auch

of them. From the appellant's point of view the oral proceedings had not been arranged specifically following its auxiliary request.

(2) A second exception is when the opposition division or board of appeal has issued a communication accompanying the invitation to oral proceedings, which indicated a preliminary view against a particular party. In such a case that party is also obliged to notify its intention not to attend the oral proceedings in good time in advance of the appointed day.

In the present case no such communication was issued by the board of appeal.

Furthermore:

(3) Since about July 1993 invitations to oral proceedings from the EPO have been accompanied by a form entitled "Important information concerning oral proceedings" (Form 2043.2.07.93) which states inter alia that a party which does not wish to attend oral proceedings on the date appointed is requested to notify the EPO immediately, and in urgent cases to notify other parties as well. This form also states that costs incurred by other parties may be charged to a party which either fails to notify such parties of its non-attendance, or does not notify them in good time.

In the present case no such form was sent with the invitation to oral proceedings.

(b) The appellant also contested the extent of the costs claimed by the respondent, as not being justified in equity, for the following reasons:

(1) The Japan-based respondent is represented by a patent attorney based in Munich, who appeared alone at the oral proceedings before the opposition division. The patent proprietor had no proper reason to send its employees to the oral proceedings before the board of appeal in addition to the patent attorney, and it would be unfair to award costs in respect of the attendance of the

été spécialement organisée pour l'une des parties. De l'avis du requérant, la procédure orale n'avait pas été spécialement convoquée à la suite de sa requête subsidiaire.

2) Une deuxième exception se présente lorsque la division d'opposition ou la chambre de recours accompagne la citation à la procédure orale d'une notification, dans laquelle elle émet un avis préliminaire défavorable à une partie. Dans ce cas, cette partie est également tenue de signaler en temps utile, avant la date fixée pour la procédure orale, son intention de ne pas assister.

Dans la présente affaire, la Chambre de recours n'avait pas émis une telle notification.

En outre:

3) Depuis juillet 1993 environ, les citations aux procédures orales émises par l'OEB sont accompagnées d'un formulaire intitulé "Très important - Procédure orale" (formulaire 2043.2.07.93), dans lequel il est notamment énoncé qu'une partie ne souhaitant pas se présenter à une procédure orale à la date fixée est tenue d'en faire avis sans retard à l'OEB, et, dans les cas urgents, aux autres parties également. Ce formulaire précise également que les frais causés aux autres parties par une partie qui est responsable de l'omission d'un tel avis ou de ce que cet avis n'a pas été fait en temps utile, peuvent être mis à la charge de cette partie.

Dans la présente affaire, la citation à la procédure orale n'a pas été accompagnée d'un tel formulaire.

b) Le requérant a également contesté l'ampleur des frais dont l'intimé réclame le remboursement, comme n'étant pas justifiés par l'équité, et ce pour les raisons suivantes:

1) L'intimé, domicilié au Japon, est représenté par un mandataire domicilié à Munich, lequel s'est présenté seul à la procédure orale devant la division d'opposition. Le titulaire du brevet n'avait aucune raison valable d'envoyer ses employés, en plus du mandataire, à la procédure orale devant la chambre de recours, et il serait injuste de faire supporter au requérant les frais exposés par les

Firmenvertreter zu entsenden; es entspräche nicht der Billigkeit, die Kosten für die Anwesenheit von zwei Firmenvertretern aus Japan dem anderen Beteiligten aufzuerlegen.

2. Außerdem überstiegen die Flugkosten von zwei Firmenvertretern aus Japan den in Artikel 104 EPÜ vorgesehenen Rahmen.

3. Ferner übersteige die Aufenthaltsdauer der beiden Firmenvertreter in München bei weitem das zur Verhandlungsvorbereitung erforderliche Maß.

4. Auch die dreieinhalbtägigen Vorbereitungen des Patentanwalts seien viel zu lang.

X. Der Beschwerdegegner antwortete auf diese Behauptungen mit Schreiben vom 21. Februar 1995.

Entscheidungsgründe

1. Erfinderische Tätigkeit

...

1.4 Das Vorbringen des Beschwerdeführers entkräftet somit nicht die Schlußfolgerungen der Einspruchsabteilung, denen sich die Kammer anschließt.

2. Infolgedessen stehen die in Artikel 100 a) EPÜ aufgeführten Gründe der Aufrechterhaltung des Streitpatents in der dem Beschwerdegegner erteilten Fassung nicht entgegen. Die Beschwerde wird daher zurückgewiesen.

3. Kostenverteilung: Grundsätze

3.1 Artikel 104 (1) EPÜ sieht vor, daß eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer nach Maßgabe der Ausführungsordnung über eine Verteilung der Kosten entscheiden kann, **"wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht"**.

3.2 In Artikel 116 (1) EPÜ heißt es: "Eine mündliche Verhandlung findet ... auf Antrag eines Beteiligten statt"; Regel 71 (1) EPÜ besagt, daß "zur mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ ... die Beteiligten ... geladen" werden. Eine Ladung ist eine verbindliche Aufforderung, zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort zu einem konkreten Zweck, nämlich einer mündlichen Verhandlung, zu erscheinen. Durch eine solche Ladung verpflichtet sich die Beschwerdekammer selbst, zu dem bestimmten Zeitpunkt und an dem bestimmten Ort eine mündliche

two employees from Japan.

(2) Furthermore the costs of two employees travelling from Japan goes beyond the scale envisaged under Article 104 EPC.

(3) The length of the two employees' stay in Munich was also excessive for the preparation for oral proceedings.

(4) The preparations during three and a half days by the patent attorney were also excessively long.

X. The respondent replied to these contentions in a letter filed on 21 February 1995.

Reasons for the decision

1. Inventive step

...

1.4 The appellant's submissions thus do not invalidate the conclusions of the opposition division, which are adopted by the board.

2. The grounds mentioned in Article 100(a) EPC consequently do not prejudice the maintenance of the patent in suit as granted to the respondent. The appeal is therefore dismissed.

3. Apportionment of costs: principles

3.1 Article 104(1) EPC provides that an opposition division or a board of appeal may order an apportionment of costs incurred in oral proceedings, in accordance with the Implementing Regulations, and **"for reasons of equity"**.

3.2 Article 116(1) EPC states that "Oral proceedings shall take place... at the request of any party to the proceedings...", and Rule 71(1) EPC states that "The parties shall be summoned to oral proceedings provided for in Article 116 EPC". A summons is an authoritative call to attend at a specified time and place for a specific purpose, namely for holding the oral proceedings. By issuing such a summons, a board of appeal commits itself to holding oral proceedings at the specified time and place, as part of the related appeal proceedings. As a party to the appeal

deux employés venus du Japon.

2) En outre, les frais exposés par les deux employés venus du Japon dépassent le cadre prévu à l'article 104 CBE.

3) Leséjour à Munich des deux employés avait par ailleurs été trop long pour préparer la procédure orale.

4) La préparation de la procédure, par le conseil en brevets, avait également été d'une durée excessive (trois jours et demi).

X. L'intimé a répondu à ces arguments par lettre déposée le 21 février 1995.

Motifs de la décision

1. Activité inventive

...

1.4 Les moyens présentés par le requérant n'invalident donc pas les conclusions de la division d'opposition, lesquelles sont adoptées par la Chambre.

2. Par conséquent, les motifs visés à l'article 100a) CBE ne s'opposent pas au maintien du brevet litigieux tel qu'il a été délivré à l'intimé. Le recours est donc rejeté.

3. Répartition des frais: principes

3.1 L'article 104(1) CBE dispose qu'une division d'opposition ou une chambre de recours peut prescrire une répartition des frais occasionnés par une procédure orale, conformément au règlement d'exécution et **"dans la mesure où l'équité l'exige"**.

3.2 L'article 116(1) CBE dispose qu'"il est recouru à la procédure orale... sur requête d'une partie à la procédure..." et la règle 71(1) CBE que "la citation des parties à une procédure orale est faite conformément à l'article 116 CBE". La citation est une invitation, à caractère obligatoire, à se présenter à une date et à un lieu donnés, à une fin précise, en l'occurrence une procédure orale. En émettant une telle citation, une chambre de recours s'engage à tenir une procédure orale à la date et à l'endroit fixés dans le cadre de la procédure de recours concernée. En sa qualité

Verhandlung als Teil des diesbezüglichen Beschwerdeverfahrens abzuhalten. Als Beteiligter am Beschwerdeverfahren ist eine Partei, die eine solche Ladung erhält (unabhängig davon, ob sie die mündliche Verhandlung nach Art. 116EPÜ beantragt hat) aus Gründen der Billigkeit verpflichtet, entweder zu dem bestimmten Zeitpunkt und an dem bestimmten Ort an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen oder die Kammer zu benachrichtigen, sobald ihr bekannt ist, daß sie dieser mündlichen Verhandlung fernbleiben wird. Dies gilt unabhängig davon, ob der Beteiligte selbst die mündliche Verhandlung beantragt hat und ob der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beigefügt war.

Weiß ein Beteiligter erst kurz vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin, daß er nicht daran teilnehmen wird, so erstreckt sich diese Verpflichtung auch auf die Unterrichtung aller übrigen Beteiligten am Beschwerdeverfahren. Aber auch dann muß ein Beteiligter, der erst in so einer späten Phase beschließt, der mündlichen Verhandlung fernzubleiben, mit einer Kostenverteilung rechnen, weil er den anderen Beteiligten unnötige Kosten verursacht hat.

Die Kammer kann daher aus grundsätzlichen rechtlichen Erwägungen das unter Nummer IX dargelegte Vorbringen des Beschwerdeführers nicht gelten lassen, wonach es einem Beteiligten abgesehen von den dort beschriebenen Ausnahmen freistehe, zu der mündlichen Verhandlung, zu der er geladen sei, zu erscheinen, und er die Kammer und die anderen Beteiligten nicht zu benachrichtigen brauche, wenn er nicht zu erscheinen beabsichtige. Wie vorstehend dargelegt, besteht im Gegenteil für jeden zu einer mündlichen Verhandlung Geladenen die Verpflichtung, zumindest die Kammer zu benachrichtigen, sobald er weiß, daß er der Ladung nicht Folge leisten wird, damit die Kammer dann über den jeweils angemessenen weiteren Verfahrensablauf entscheiden kann.

Die Kammer akzeptiert auch nicht die Behauptung des Beschwerdeführers, ein Beteiligter sei nur dann verpflichtet, die Kammer über sein Nichterscheinen zur mündlichen Verhandlung zu unterrichten, wenn er dem Verfahrensablauf entnehmen könne, daß die mündliche Verhandlung aufgrund seines eigenen Antrags anberaumt worden sei. Die Führung des Beschwerdeverfahrens liegt bei der Beschwerdekammer, nicht bei den

proceedings, a party which receives such a summons (whether or not it has requested oral proceedings pursuant to Article 116EPC) has an equitable obligation either to appear at the oral proceedings at the specified time and place, or to notify the board as soon as it knows that it is not going to appear at such oral proceedings. This is the case whether or not that party has itself requested oral proceedings, and whether or not a communication has accompanied the summons to oral proceedings.

If a party only knows shortly before the specified time for the oral proceedings that it is not going to attend, such equitable obligation extends also to informing any other parties to the appeal proceedings of such non-attendance. Even then, a party which only decides at such a late stage not to attend oral proceedings runs the risk of an apportionment of costs to compensate for the unnecessary incurring of costs by other parties.

Thus as a matter of legal principle, the board does not accept the submissions of the appellant set out in paragraph IX above, to the effect that a party is in general free to choose whether or not to attend oral proceedings to which it has been summoned, without giving notice to the board and other parties if it chooses not to attend, subject only to the particular exceptions which are there set out. On the contrary, as explained above, there is a general equitable obligation upon every party which is summoned to oral proceedings to inform at least the board as soon as it knows that it will not attend as summoned, in order that the board can then decide the proper future procedural course of the proceedings.

Furthermore, the board does not accept the appellant's contentions to the effect that a party is only obliged to notify the board of its non-appearance at oral proceedings if it can see from the course of the proceedings that such oral proceedings have been arranged as a result of its request for such proceedings. The control of the appeal procedure lies with the board of appeal, not with the parties to the proceedings. Con-

de partie à la procédure de recours, une partie qui reçoit une telle citation (qu'elle ait requis ou non une procédure orale conformément à l'article 116CBE) est tenue, en vertu des principes de l'équité, soit de comparaître à la procédure orale à la date et à l'endroit fixés, soit de prévenir la chambre de sa non-comparution dès qu'elle sait qu'elle ne s'y présentera pas, et ce, qu'elle ait requis ou non une procédure orale, et que la citation à la procédure orale ait ou non été accompagnée d'une notification.

Si une partie sait seulement peu de temps avant la date fixée pour la procédure orale qu'elle n'y assistera pas, les principes de l'équité exigent également qu'elle en informe toute autre partie à la procédure de recours. Toutefois, une partie qui décide seulement à un stade si tardif de ne pas comparaître à la procédure orale, risque quand même d'être affectée par une répartition des frais, afin de dédommager les autres parties des frais inutiles qu'elles ont exposés.

Aussi, par principe juridique, la Chambre n'accepte-t-elle pas les conclusions présentées par le requérant au point IX supra, selon lesquelles une partie est en général libre de choisir d'assister ou non à la procédure orale à laquelle elle a été citée et, si elle choisit de ne pas comparaître, de ne prévenir ni la chambre ni les autres parties, sous réserve uniquement des cas exceptionnels énoncés au paragraphe susmentionné. Bien au contraire, comme expliqué plus haut, dès qu'une partie sait qu'elle ne comparaitra pas à la procédure orale à laquelle elle a été citée, elle est d'une manière générale tenue, en vertu des principes de l'équité, d'en informer au minimum la chambre, afin de lui permettre de décider de la suite qu'il convient de donner à la procédure.

En outre, la Chambre n'accepte pas les arguments du requérant selon lesquels une partie n'est tenue de signaler à la chambre qu'elle n'assistera pas à la procédure orale, que s'il ressort du cours de la procédure que la procédure orale a été convoquée sur requête de cette partie. C'est à la chambre de recours, et non aux parties à la procédure, qu'il incombe de conduire la procédure de recours. Par conséquent, la chambre devrait

Verfahrensbeteiligten. Daher sollte die Beschwerdekammer immer unterrichtet werden, wenn ein Beteiligter nicht zur mündlichen Verhandlung zu erscheinen beabsichtigt.

3.3 Benachrichtigt ein Beteiligter die Kammer ordnungsgemäß, daß er der Ladung zur mündlichen Verhandlung nicht folgen werde, so hat dies verschiedene verfahrensrechtliche Folgen, die insbesondere davon abhängen, welcher Verfahrensbeteiligte die mündliche Verhandlung nach Artikel 116EPÜ beantragt hat und wie der Einzelfall gelagert ist.

In einem Fall wie dem vorliegenden, nämlich einem Einspruchsbeschwerdeverfahren mit zwei Beteiligten, dem Patentinhaber (Beschwerdegegner) und dem Einsprechenden (Beschwerdeführer), bei dem beide Beteiligte hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt haben, liegt es auf der Hand, daß die Kammer den Fall nicht zugunsten eines Beteiligten entscheiden kann, ohne vorher eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Wenn die Kammer in einem solchen Fall gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABI. EPA 1983, 7) eine Ladung zur mündlichen Verhandlung ergehen läßt, kann sie dieser eine Mitteilung beifügen (oder auch nicht) und nach Artikel 12 VOBK ihre Ansicht über die Beurteilung der in dem betreffenden Fall aufgetretenen sachlichen oder rechtlichen Fragen in diese Mitteilung aufnehmen.

Unabhängig davon, ob eine Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK ergangen ist, gilt folgendes: Zieht einer der Beteiligten anschließend (aber noch vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin) seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück (oder erklärt er, daß er zur mündlichen Verhandlung nicht erscheinen werde, was in der Regel als Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung angesehen wird, s. Entscheidung T 3/90, ABI. EPA 1992, 737), so ist es aus der Sicht der Beschwerdekammer dann verfahrensrechtlich angemessen, die Verfahrenslage zu überprüfen und zu entscheiden, ob die mündliche Verhandlung noch durchgeführt werden soll. Beabsichtigt die Kammer in dieser Verfahrensphase und zu diesem Zeitpunkt, den Fall aufgrund der Schriftsätze der beiden Beteiligten zugunsten desjenigen Beteiligten zu entscheiden, der seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat, so muß die mündliche Verhandlung dennoch durchgeführt werden, weil ja der Hilfsantrag des

sequently, the board of appeal should always be informed if a party does not intend to appear at oral proceedings.

3.3 If a party duly notifies the board that it will not attend oral proceedings in accordance with a summons, the procedural consequences will vary, depending in particular upon which parties to the appeal proceedings have requested oral proceedings under Article 116EPC, and also depending upon the particular circumstances of the case.

In a case such as the present, namely opposition appeal proceedings involving two parties, the patent proprietor (respondent) and the opponent (appellant), in which both parties have requested oral proceedings on an auxiliary basis, clearly the board cannot decide the case in favour of either party without first appointing oral proceedings. When issuing the summons to oral proceedings in such a case in accordance with Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (OJ EPO 1983, 7) the board may (or may not) send a communication accompanying the summons, and it may or may not, in accordance with Article 12RPBA, include in such a communication a possible appreciation of substantive or legal matters which arise in the case.

Whether or not a communication under Article 11(2)RPBA has been issued, if one of the parties subsequently (but in advance of the day appointed for the oral proceedings) withdraws its request for oral proceedings (or states that it will not attend the oral proceedings, which is normally considered as equivalent to a withdrawal of the request for oral proceedings, see decision T 3/90, OJ EPO 1992, 737), from the point of view of the board of appeal it then becomes procedurally appropriate to review the procedural situation and to decide whether or not the oral proceedings should still take place. If, at that stage in the procedure and at that point in time, having regard to the written submissions of both parties on file, the board intends to decide the case in favour of the party which has withdrawn its request for oral proceedings, it is then still necessary to hold the oral proceedings having regard to the outstanding auxiliary request of the other party. On the other hand, if at that point in time, the board intends to decide the

toujours être informée de la décision d'une partie de ne pas comparaître à une procédure orale.

3.3 Si une partie notifie dûment à la chambre qu'elle n'assistera pas à la procédure orale à laquelle elle a été citée, les conséquences procédurales varieront, selon notamment que les parties à la procédure de recours ont requis une procédure orale conformément à l'article 116CBE, et en fonction des circonstances particulières de l'espèce.

Dans une affaire telle que la présente espèce, à savoir une procédure de recours sur opposition intéressant deux parties, le titulaire du brevet (intimé) et l'opposant (requérant), lesquels ont tous deux requis à titre subsidiaire une procédure orale, il est bien évident qu'une chambre ne peut trancher l'affaire en faveur de l'une des parties, sans convoquer auparavant une procédure orale. Lorsque dans ce cas, la chambre cite les parties à une procédure orale, elle peut (ou non) accompagner la citation d'une notification, conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours (JO OEB 1983, 7). De plus, en vertu de l'article 12RPCR, elle peut inclure dans cette notification la manière dont elle pourrait apprécier certaines questions de fait ou de droit qui se posent dans l'affaire.

Qu'une notification ait ou non été établie en application de l'article 11(2)RPCR, si une partie retire ensuite (mais avant la date fixée pour la procédure orale) sa requête en procédure orale (ou déclare qu'elle n'assistera pas à la procédure orale, ce qui est normalement considéré comme un retrait de la requête en procédure orale, cf. décision T 3/90, JO OEB 1992, 737), la chambre de recours doit dans ce cas revoir l'état de la procédure et prendre une décision quant à l'opportunité de maintenir la procédure orale. Si, à ce stade de la procédure et à cette date, eu égard aux conclusions écrites des deux parties, telles que versées au dossier, la chambre envisage de statuer en faveur de la partie ayant retiré sa requête en procédure orale, il y a encore lieu de tenir la procédure orale, en raison de la requête subsidiaire en suspens formulée par l'autre partie. En revanche, si à cette date, la chambre envisage de trancher l'affaire en faveur de la partie dont la requête subsidiaire en procédure orale est encore en suspens, le

anderen Beteiligten noch vorliegt. Beabsichtigt die Kammer hingegen zu diesem Zeitpunkt, den Fall zugunsten desjenigen Beteiligten zu entscheiden, dessen Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung noch besteht, so wäre es aus verfahrensrechtlicher Sicht angemessen, wenn die Kammer zugunsten dieses Beteiligten entscheidet, ohne eine mündliche Verhandlung abzuhalten.

3.4 Im vorliegenden Fall, in dem der Beschwerdeführer die Kammer nicht rechtzeitig vor dem Verhandlungstermin davon benachrichtigt hat, daß er der Verhandlung fernbleiben werde, könnte die Kammer keine solche Überprüfung der Verfahrenslage vornehmen. Hätte der Beschwerdeführer die Kammer rechtzeitig vor dem Verhandlungstermin davon benachrichtigt, daß er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehme, so hätte die Kammer den Fall unter Berücksichtigung der veränderten Verfahrenslage überprüfen können und wäre dann zu dem Schluß gelangt, den sie letztlich in der mündlichen Verhandlung gezogen hat, nämlich, dem Antrag des Beschwerdegegners stattzugeben und die Zurückweisung der Beschwerde zu beschließen. Da der Beschwerdegegner eine mündliche Verhandlung nur für den Fall beantragt hatte, daß die Beschwerde nicht aufgrund der Schriftsätze der Beteiligten zurückgewiesen werden könne, wäre die Kammer dann in der Lage gewesen, die mündliche Verhandlung abzusagen.

Dadurch, daß der Beschwerdeführer die Kammer nicht rechtzeitig vor der Verhandlung über sein Nichterscheinen informiert hat, war er unmittelbar dafür verantwortlich, daß dem Beschwerdegegner für die Vorbereitung und Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung unnötige Kosten entstanden sind.

Die Kammer hält es in Anbetracht der Sachlage gemäß Artikel 104 (1) EPÜ für billig, eine Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners anzuordnen.

3.5 Dadurch, daß der Beschwerdeführer nicht alle Betroffenen über sein beabsichtigtes Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung informiert hat, sind nicht nur dem Beschwerdegegner unnötige Kosten, sondern auch der Kammer Unannehmlichkeiten und ein Zeitverlust entstanden. Erscheint ein ordnungsgemäß zu einer mündlichen Verhandlung geladener Beteiligter nicht und ist keine rechtzeitige Benachrichtigung

case in favour of the party whose auxiliary request for oral proceedings is still outstanding, the proper procedural course would then be for the board to issue a decision in favour of that party without holding any oral proceedings.

3.4 In the circumstances of the present case, in which the appellant failed to notify the board in advance of the time appointed for oral proceedings that it would not attend such proceedings, the board was unable to carry out such a review of the procedural situation. If the appellant had notified the board in good time before the day appointed for the oral proceedings that it would not attend such oral proceedings, the board would have been able to review the case having regard to the changed procedural situation, and would then have reached the conclusion that it in fact reached at the oral hearing, namely that it intended to decide the case in accordance with the respondent's request to dismiss the appeal. Since the respondent had requested oral proceedings only in case a decision to dismiss the appeal could not be made having regard to the written submissions of the parties, the board would then have been able to cancel the oral proceedings.

It follows that by failing to notify the board in advance of the hearing that it would not attend the hearing, the appellant was directly responsible for the unnecessary incurring of costs by the respondent in preparing for and attending the oral hearing.

In the board's judgment, therefore, for reasons of equity and in accordance with Article 104(1)EPC, in the circumstances of the present case an apportionment of costs in favour of the respondent will be ordered.

3.5 Apart from the fact that the appellant's failure to inform anybody of its intention not to appear at the oral proceedings caused unnecessary costs to be incurred by the respondent, the board would also draw attention to the inconvenience and waste of time caused to the board. If a party which has been duly summoned to oral proceedings fails to appear as summoned, in the absence of any prior notification,

cours normal de la procédure serait que la chambre rende une décision en faveur de cette partie, sans convoquer de procédure orale.

3.4 Dans les circonstances de la présente espèce, à savoir que le requérant n'a pas avisé la Chambre avant la date fixée pour la tenue de la procédure orale, qu'il n'y comparaitrait pas, la Chambre a été dans l'impossibilité de revoir l'état de la procédure. Si la Chambre avait été prévenue en temps utile, avant la date de la procédure orale, de la non-comparution du requérant, elle aurait pu revoir l'affaire au regard de la nouvelle situation qui se présentait au niveau de la procédure, et serait alors parvenue à la conclusion qu'elle a en fait tirée lors de la procédure orale, à savoir qu'elle envisageait de trancher l'affaire conformément à la requête de l'intimé tendant au rejet du recours. L'intimé n'ayant demandé la tenue d'une procédure orale que dans le cas où il ne serait pas possible, eu égard aux conclusions écrites des parties, de rendre une décision portant rejet du recours, la Chambre aurait été en mesure d'annuler la procédure orale.

En ne prévenant pas la Chambre de sa non-comparution à la procédure orale, le requérant était donc directement responsable des frais inutilement exposés par l'intimé pour préparer la procédure orale et y assister.

En conséquence, vu les circonstances de la présente espèce, une répartition des frais sera ordonnée en faveur de l'intimé, dans la mesure où l'équité l'exige et conformément à l'article 104(1) CBE.

3.5 Outre les frais inutilement supportés par l'intimé, du fait que le requérant n'avait prévenu personne de son intention de ne pas assister à la procédure orale, la Chambre souligne également les désagréments et la perte de temps qu'elle a subis. Lorsqu'une partie ne comparait pas à la procédure orale à laquelle elle a été dûment citée, sans en aviser qui que ce soit avant le début de la procédure orale à la date et à l'heure

tigung erfolgt, so wird sich eine Kammer in der Regel moralisch verpflichtet fühlen, vor Eröffnung der Verhandlung telefonisch nachzufragen, ob der nicht erschienene Beteiligte unterwegs ist und möglicherweise aufgehalten worden ist. Im vorliegenden Fall wurden solche Nachforschungen angestellt.

3.6 Für die Beurteilung der Frage, ob angesichts der vorstehend dargelegten Grundsätze der Billigkeit eine Kostenverteilung angeordnet werden sollte, ist es nach Auffassung der Kammer unerheblich, ob der Ladung zur mündlichen Verhandlung ein Formblatt wie Form 2043.2.07.93 beigefügt war (s. Nr. IX a) (3)). Diese Grundsätze sind unabhängig davon anwendbar, ob ein solches Formblatt versandt worden ist oder nicht. Das Versenden eines solchen Formblatts ist eine reine "Serviceleistung", die im EPÜ nicht vorgeschrieben ist.

3.7 Diese Rechtsgrundsätze sind zwar hier im Rahmen des Beschwerdeverfahrens herangezogen worden, finden jedoch selbstverständlich auch auf Verfahren vor den Einspruchsabteilungen entsprechend Anwendung.

4. Kostenverteilung: Festsetzung des Betrags

4.1 Obwohl Artikel 104 (2) EPÜ vorsieht, daß "die Geschäftsstelle der Einspruchsabteilung auf Antrag den Betrag der Kosten festsetzt ...", ist diese Regelung nach Auffassung der Kammer in einem Fall wie dem vorliegenden eindeutig nicht angemessen.

Regel 63(1) EPÜ sieht vor, daß bei einer Kostenverteilung "nur die Kosten berücksichtigt werden [können], die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren." Ferner "gehört die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten" zu den Kosten.

4.2 In Nummer 22 einer Mitteilung mit dem Titel "Einspruchsverfahren im EPA" (ABI. EPA 1989, 417), die vom EPA im Zusammenhang mit Verfahren vor den Einspruchsabteilungen erlassen wurde, wird folgendes festgestellt: "Findet die mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten statt und erscheint dieser ohne ausreichende Entschuldigung nicht, so werden ihm die den anderen Beteiligten entstandenen Kosten in voller Höhe auferlegt, soweit diese den Umständen nach angemessen waren." Die Kammer bestätigt die Gültigkeit dieser Feststellung auch

before commencing oral proceedings at the appointed time, a board will normally feel equitably and morally obliged to make enquiries by telephone to check whether the non-appearing party is known to be on its way and may have been delayed while travelling. Such enquiries were carried out in the present case.

3.6 In the board's view, the sending or otherwise by the EPO of a form such as Form 2043.2.07.93 accompanying the summons to oral proceedings (see paragraph IX(a)(3) above) is irrelevant to the question whether an apportionment of costs should be ordered having regard to the relevant equitable principles as set out above. Such principles are applicable whether or not such a form is sent. The sending of such a form is a mere "courtesy service", not required by the EPC.

3.7 Although the legal principles discussed above have been considered in the context of appeal proceedings, it will be apparent that such principles are equally applicable mutatis mutandis in proceedings before the opposition divisions.

4. Apportionment of costs: fixing the amount

4.1 Although Article 104(2) EPC provides that "On request, the registry of the opposition division shall fix the amount of the costs to be paid ...", in the board's view this procedural option is clearly inappropriate in a case such as the present.

Rule 63(1) EPC provides that an apportionment of costs "shall only take into consideration the expenses necessary to assure proper protection of the rights involved". Furthermore, the costs "shall include the remuneration of the representatives of the parties".

4.2 In paragraph 22 of a notice entitled "Opposition procedure in the EPO" (OJ EPO 1989, 417), which was issued by the EPO in connection with proceedings before the opposition divisions, it is stated that "If a party fails to appear, without adequate excuse, at oral proceedings arranged at his request, he bears the full costs incurred by the other party, provided these are reasonable in the circumstances". The board endorses this statement in the context of appeal proceedings, and considers that the principles underlying this statement are applicable in a case such as the

fixées, la Chambre se sentira moralement obligée, en vertu des principes de l'équité, de se renseigner par téléphone, pour vérifier si la partie absente est en route et si elle a éventuellement subi des retards durant le voyage. Dans la présente affaire, ces renseignements ont bien été pris.

3.6 De l'avis de la Chambre, la question de savoir si une répartition des frais doit être ordonnée au regard des principes pertinents de l'équité, tels qu'énoncés ci-dessus, ne dépend aucunement du fait que l'OEB expédie d'une manière ou d'une autre un formulaire, tel que le formulaire 2043.2.07.93 accompagnant la citation à la procédure orale (cf. point IXa)3) ci-dessus). Ces principes s'appliquent, que ce formulaire soit émis ou non. L'émission de ce formulaire est un simple "service fourni par l'OEB de sa propre initiative", qui n'est pas exigé par la CBE.

3.7 Bien que les principes juridiques discutés ci-dessus aient été examinés dans le contexte d'une procédure de recours, il est évident qu'ils s'appliquent également, par analogie, à la procédure devant la division d'opposition.

4. Répartition des frais: détermination du montant

4.1 Bien que l'article 104(2) CBE dispose que "Sur requête, le greffe de la division d'opposition fixe le montant des frais à rembourser...", il est clair, de l'avis de la Chambre, que cette option de procédure est inappropriée dans une affaire telle que la présente espèce.

La règle 63(1) CBE dispose qu'une répartition des frais "ne peut prendre en considération que les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause". En outre, les frais "incluent la rémunération des représentants des parties".

4.2 Au point 22 du Communiqué intitulé "La procédure d'opposition à l'OEB" (JO OEB 1989, 417), que l'OEB a publié au sujet de la procédure devant les divisions d'opposition, il est dit: "si la procédure orale a lieu sur requête de l'une des parties et si celle-ci ne comparait pas sans raison valable, cette partie doit supporter le total des frais exposés par l'autre partie, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables compte tenu des circonstances". La Chambre reprend à son compte cette déclaration pour la procédure de recours et estime que les principes qui y sont énoncés

für das Beschwerdeverfahren und vertritt die Auffassung, daß die ihr zugrunde liegenden Prinzipien auf einen Fall wie den vorliegenden zutreffen, in dem die mündliche Verhandlung auf Antrag beider Beteiligter anberaumt worden ist, aber nicht erforderlich gewesen wäre, wenn der letztlich nicht erschienene Beteiligte seinen Antrag auf mündliche Verhandlung rechtzeitig vor dem Verhandlungstermin zurückgezogen hätte.

4.3 Des weiteren ist von der Kammer daher die Frage zu prüfen, ob die vom Beschwerdegegner geltend gemachten Ausgaben "zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig" und den Umständen nach angemessen waren. Zur Unterstützung dieser Forderung hat der Beschwerdegegner dargelegt, warum der streitige Gegenstand für ihn eine beträchtliche kommerzielle Bedeutung hat. Dies wird vom Beschwerdeführer auch nicht in Zweifel gezogen, obwohl er behauptet, daß die Forderungen des Beschwerdegegners übertrieben hoch seien.

Da die Firma des Beschwerdegegners weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hat, ist sie nach Artikel 133(2) EPÜ verpflichtet, in Verfahren nach dem EPÜ durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu sein.

Nach Auffassung der Kammer waren die Kosten für die Vergütung des zugelassenen Vertreters des Beschwerdegegners für die Vorbereitung und die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung während dreieinhalb Tagen, nämlich 8 750 DEM, zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte eindeutig erforderlich und angesichts der Art des streitigen Gegenstands auch angemessen.

Darüber hinaus war es nach Auffassung der Kammer zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte des Beschwerdegegners auch notwendig, daß während der Vorbereitung und der Teilnahme an der mündlichen Verhandlung zumindest ein Vertreter der Firma des Beschwerdegegners anwesend war, um dem zugelassenen Vertreter sowohl vor als auch während der mündlichen Verhandlung Anweisungen zu geben. Dementsprechend waren nach Ansicht der Kammer die für die Reise von Yokohama nach München und zurück geltend gemachten Kosten für eine Person unter diesen Umständen auch angemessen (d. h.

present, where oral proceedings were arranged as a result of requests by both parties, but would not have been necessary if the party which in fact failed to appear had withdrawn its request for oral proceedings in good time before the day appointed for such proceedings.

4.3 The further question to be considered by the board is thus whether the expenses which have been claimed by the respondent were "necessary to assure proper protection of the rights involved", and were reasonable in the circumstances of the case. In support of this claim, the respondent has explained why the subject-matter of the case is of considerable commercial importance to him. This is not contested by the appellant, although it has submitted that the respondent's claim is excessively high.

Having regard to Article 133(2)EPC, since the respondent company does not have either its residence or its principal place of business within one of the contracting states, it is obliged to be represented in proceedings under the EPC by a professional representative.

In the board's view, the costs of remuneration of the respondent's professional representative in preparing for and attending the oral proceedings during three and a half days were clearly necessary to assure proper protection of the rights involved, and are reasonable, having regard to the nature of the subject-matter of the case (ie DEM 8 750).

Furthermore, during such preparation and attendance at the oral proceedings, in the board's view it was also necessary to assure proper protection of the respondent's rights for at least one member of the respondent company to be present for the purpose of instructing the professional representative both before and during the oral proceedings. Accordingly, in the board's view the claimed costs for one person travelling from Yokohama to Munich and back were also reasonable in the circumstances (ie DEM 10 500). Similarly, the claimed costs of one person staying in a hotel in Munich (DEM 1 400), and some minor inci-

s'appliquent à la présente espèce, où l'on aurait pu se passer de la procédure orale, convoquée sur requête des deux parties, si la partie qui n'a pas comparu avait retiré sa requête en procédure orale en temps voulu, avant la date fixée pour la tenue de cette procédure.

4.3 La Chambre doit également examiner la question de savoir si les frais, dont l'intimé réclame le remboursement, étaient "nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause" et s'ils étaient raisonnables dans les circonstances de l'espèce. A l'appui de cette demande, l'intimé a expliqué pour quelles raisons l'objet de l'affaire revêtait pour lui une importance commerciale considérable. Le requérant n'a pas contesté les dires de l'intimé, mais a estimé que sa demande était excessive.

Conformément à l'article 133(2)CBE, la société intimée doit être représentée par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la CBE, étant donné qu'elle n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants.

De l'avis de la Chambre, il est clair que les honoraires (soit 8750 DEM) versés au mandataire agréé de l'intimé, pour préparer la procédure orale pendant trois jours et demi et y comparaître, étaient nécessaires afin d'assurer une défense adéquate des droits en cause, et raisonnables, eu égard à la nature de l'objet de l'affaire.

En outre, pour assurer une défense adéquate des droits de l'intimé, la préparation de la procédure orale et la comparution à cette procédure exigeaient également, selon la Chambre, la présence d'au moins un employé de la société intimée, afin de donner des instructions au mandataire agréé avant et pendant la procédure orale. En conséquence, les frais de voyage aller et retour Yokohama - Munich (soit 10 500 DEM), exposés par une personne et dont le remboursement est demandé sont également raisonnables dans ces circonstances. Il en va de même pour les frais d'hôtel à Munich exposés par une personne (1 400 DEM),

10 500 DEM). Ebenso waren die für eine Person beanspruchten Hotelkosten in München (1 400 DEM) und einige Nebenausgaben (100 DEM) angemessen.

Die Kammer ist allerdings nicht der Ansicht, daß auch die übrigen geltend gemachten Kosten "zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren."

4.4 Regel 63 (2) EPÜ letzter Satz lautet wie folgt: "Zur Festsetzung der Kosten genügt es, daß sie glaubhaft gemacht werden." Die Kammer erkennt die vom Beschwerdegegner geltend gemachten Kosten als glaubhaft an. Die Kosten wurden durch entsprechende Belege nachgewiesen. Der Beschwerdegegner hat bestätigt, daß während der dreieinhalb Tage, die Gegenstand der Forderung sind, nur dieser Fall mit dem zugelassenen Vertreter erörtert wurde.

Nach Auffassung der Kammer hat der Beschwerdeführer daher aus Gründen der Billigkeit an den Beschwerdegegner im Wege der Kostenfestsetzung den Betrag von (8 750 + 10 500 + 1 400 + 100) = 20 750 DEM zu zahlen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Beschwerdeführer zahlt an den Beschwerdegegner im Wege der Kostenverteilung den Betrag von 20 750 DEM.

dental expenses are also reasonable (DEM 100).

The board does not consider that the other costs claimed were "necessary to assure proper protection of the rights involved".

4.4 According to Rule 63(2), final sentence EPC, "Costs may be fixed once their credibility is established". The board accepts the credibility of the costs claimed by the respondent. The costs which have been claimed have been supported by appropriate evidence. The respondent has confirmed that during the three and a half days which are the subject of the claim, this was the only case discussed with the representative.

In the board's judgment, therefore, for reasons of equity the appellant shall pay the respondent by way of apportionment of costs the sum of DEM (8 750 + 10 500 + 1 400 + 100), ie DEM 20 750.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is dismissed.
2. The appellant shall pay the respondent the sum of DEM 20 750 by way of apportionment of costs.

ainsi que pour les autres dépenses accessoires mineures (100 DEM).

La Chambre estime que les autres frais, dont le remboursement est demandé, n'étaient pas "nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause".

4.4 La règle 63(2), dernière phrase CBE dispose que "Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie". La Chambre estime que tel est le cas pour les frais dont l'intimé demande le remboursement. Ces frais ont été prouvés par des pièces justificatives adéquates. L'intimé a confirmé que les trois jours et demi, qui font l'objet de la requête, ont été consacrés à l'examen, avec le mandataire, de cette seule affaire.

En conséquence, la Chambre estime que le requérant est tenu, en vertu des principes de l'équité, de verser à l'intimé la somme de 20 750 DEM (8 750 + 10 500 + 1 400 + 100), au titre de la répartition des frais.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Le recours est rejeté.
2. Le requérant devra verser à l'intimé la somme de 20 750 DEM, au titre de la répartition des frais.