

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 24. April 1991
T 3/90-3.4.1*
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: G. D. Paterson
 Mitglieder: H. J. Reich
 Y. van Henden

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
British Telecommunications PLC

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Deutsche ITT Industries GmbH

Stichwort: Mündliche Verhandlung/
BRITISH TELECOMMUNICATIONS
PLC

Artikel: 116 (1) EPÜ

Schlagwort: "mündliche Verhandlung; Zurücknahme des Antrags infolge Nichtvertretung"

Leitsatz

Wird eine von einem Beteiligten hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung anberaumt und erklärt dieser Beteiligte anschließend, daß er in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein wird, so ist diese Erklärung in der Regel als Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung zu behandeln

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr 0 070 691.

...

II. Gegen dieses Patent legte die Beschwerdeführerin Einspruch ein ...

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch zurück ...

IV. Gegen diese Entscheidung ... reichte die Einsprechende Beschwerde ein

V. Beide Beteiligten beantragten hilfsweise eine mündliche Verhandlung. In einer der Ladungen zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung äußerte die Kammer den Beteiligten gegenüber vorab die Ansicht, daß die Lehre der Dokumente ... für die Entscheidungsfindung unerheblich sein dürfte und daher nach Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt bleiben könne.

In ihrer schriftlichen Erwiderung auf diese Mitteilung widersprach die Beschwerdeführerin der Auffassung der Kammer und nannte zusätzlich das Dokument: ...

Außerdem erklärte sie, sie werde keinen Vertreter zur mündlichen Verhand-

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

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 24 April 1991
T 3/90 - 3.4.1*
 (Official Text)

Composition of the Board

Chairman: G. D. Paterson
 Members: H. J. Reich
 Y. van Henden

Patent proprietor/Respondent:
British Telecommunications PLC

Opponent/Appellant: Deutsche ITT Industries GmbH

Headword: Oral proceedings/
BRITISH TELECOMMUNICATIONS
PLC

Article: 116(1) EPC

Keyword: "Oral proceedings; withdrawal of request by non-representation"

Headnote

If oral proceedings are appointed as a result of a party's request for such proceedings on an auxiliary basis, and if that party subsequently states that it will not be represented at the oral proceedings, such a statement should normally be treated as equivalent to a withdrawal of the request for oral proceedings.

Summary of Facts and Submissions

I. The respondent is owner of European patent No. 0 070 691.

II. This patent was opposed by the appellant ...

III. The Opposition Division rejected the opposition ...

IV. An appeal against this decision ... was lodged by the opponent

V. Both parties requested oral proceedings on an auxiliary basis. In a communication annexed to a summons to oral proceedings the Board informed the parties of its provisional view that the teachings of the documents appeared to have no influence on the decision to be taken and might therefore be disregarded under Article 114(2) EPC.

In response to this communication of the Board, the appellant contested in writing the Board's opinion, citing additionally the document: ...

Furthermore, he stated that "no representative would be sent to the oral pro-

* 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 Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 130 per page.

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 24 avril 1991
T 3/90 - 3.4.1*
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G. D. Paterson
 Membres: H. J. Reich
 Y. van Henden

Titulaire du brevet/intimé: British Telecommunications PLC

Opposant/requérant: Deutsche ITT Industries GmbH

Référence: Procédure orale/
BRITISH TELECOMMUNICATIONS
PLC

Article: 116 (1) CBE

Mot-clé: "Procédure orale; retrait de la requête par défaut de représentation"

Sommaire

Si une procédure orale est prévue sur requête subsidiaire de l'une des parties, et que celle-ci déclare ensuite qu'elle ne sera pas représentée lors de cette procédure, une telle déclaration doit normalement être considérée comme un retrait de la requête en procédure orale.

Exposé des faits et conclusions

I. L'intimé est titulaire du brevet européen n° 0 070 691.

II. Le requérant a formé opposition à ce brevet.

III. La division d'opposition a rejeté l'opposition ...

IV. L'opposant a formé un recours contre cette décision ...

V. Les deux parties ont demandé, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale. Dans une notification annexée à la convocation à la procédure orale, la Chambre a informé les parties qu'elle estimait provisoirement que les enseignements contenus dans les documents ... semblaient n'avoir aucune influence sur la décision à rendre et qu'il pouvait donc ne pas en être tenu compte en vertu de l'article 114(2) CBE.

En réponse à cette notification, le requérant a contesté par écrit l'avis de la Chambre et a cité en sus le document suivant: ...

Il a indiqué en outre qu'aucun représentant ne serait envoyé à la procé-

* 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 130 DEM par page.

lung entsenden. Der Geschäftsstellenbeamte der Kammer ließ sich von der Beschwerdeführerin bestätigen, daß diese Erklärung einer Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung gleichkomme. Anschließend wurde der Termin für die mündliche Verhandlung von der Kammer aufgehoben.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent widerrufen werde.

VII. Die Beschwerdegegnerin beantragte:

... daß eine mündliche Verhandlung anberaumt werde, falls die Kammer das Patent zu widerrufen beabsichtige (dritter Hilfsantrag).

Entscheidungsgründe

1. Verfahrensfragen – mündliche Verhandlung

Wie in Absatz V dargelegt, haben beide Beteiligten ursprünglich hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt: nach der geltenden Praxis der Beschwerdekammern wird dies als Antrag auf mündliche Verhandlung ausgelegt, es sei denn, die Kammer beabsichtigt, über den Fall zugunsten des antragstellenden Beteiligten zu entscheiden. Die Kammer gab dann in einer Mitteilung nach Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern vorab zu erkennen, daß sie wahrscheinlich zugunsten der Beschwerdegegnerin entscheiden werde. Daher wurde entsprechend dem Antrag der Beschwerdeführerin eine mündliche Verhandlung anberaumt. Die Beschwerdeführerin erklärte dann u. a., daß sie in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein werde. Unter diesen Umständen kommt eine solche Erklärung eindeutig einer Rücknahme des früheren Hilfsantrags auf mündliche Verhandlung gleich. (Dies wurde im vorliegenden Fall tatsächlich durch eine telefonische Rücksprache des Geschäftsstellenbeamten bestätigt, obwohl eine solche Bestätigung eigentlich nicht notwendig gewesen wäre.)

Nachdem die Kammer die Erwiderung der Beschwerdeführerin auf ihre Mitteilung geprüft und intern ihre Absicht bekräftigt hatte, in dieser Sache zugunsten des Hauptantrags der Beschwerdegegnerin zu entscheiden, wurde die mündliche Verhandlung von der Kammer ordnungsgemäß abgesetzt.

2. Die einzige materiellrechtliche Frage, die in dieser Beschwerde konkret angesprochen wurde, betrifft die erfinderische Tätigkeit.

ceedings" The Registrar of the Board confirmed with the appellant that this statement was equivalent to a withdrawal of his request for oral proceedings. Subsequently, the scheduled oral proceedings were cancelled by the Board.

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

VII. The respondent requested:

... that oral proceedings be held in the event that the Board intends to revoke the patent (third auxiliary request).

Reasons for the Decision

1. Procedural matters – oral proceedings

As set out in paragraph V above, both parties originally requested oral proceedings on an auxiliary basis; according to the established practice of the Boards of Appeal, this is interpreted as a request for oral proceedings unless the Board intends to decide the case in favour of the requesting party. The Board then issued a communication under Article 11 (2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, in which it indicated as a preliminary view that it was likely to decide in favour of the respondent. Oral proceedings were therefore appointed because of the appellant's request for such proceedings. The appellant then stated *inter alia* that it would not be represented at the oral proceedings. In such circumstances, such a statement is clearly equivalent to a withdrawal of the appellant's earlier request for oral proceedings on an auxiliary basis. (This was in fact confirmed on the telephone by the Registrar in the present case, although such confirmation was not really necessary).

After the Board had considered the appellant's observations in reply to its communication and had internally confirmed its intention to decide the case in favour of the respondent's main request, the oral proceedings were therefore duly cancelled by the Board.

2. The only substantive issue specifically raised in this appeal is that of inventive step

dure orale. Le greffier de la Chambre s'est fait confirmer par le requérant que cette déclaration équivalait à un retrait de sa requête en procédure orale, après quoi la Chambre a annulé la procédure orale prévue.

VI. Le requérant a demandé que la décision contestée soit annulée et que le brevet soit révoqué.

VII. L'intimé a demandé:

... qu'une procédure orale ait lieu au cas où la Chambre envisagerait de révoquer le brevet (troisième requête subsidiaire)

Motifs de la décision

1. Questions de procédure - procédure orale

Comme indiqué au point V ci-dessus, les deux parties ont au départ demandé à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale; conformément à la pratique établie des chambres de recours, une telle demande est considérée comme une requête en procédure orale, sauf si la Chambre envisage de statuer en faveur de la partie requérante. La Chambre a alors établi une notification en application de l'article 11 (2) du Règlement de procédure des chambres de recours, dans laquelle elle exprimait un point de vue provisoire, à savoir qu'elle était susceptible de statuer en faveur de l'intimé. Une procédure orale a donc été organisée puisque le requérant en avait fait la demande. Celui-ci a alors déclaré, entre autre, qu'il ne serait pas représenté lors de la procédure orale. En pareil cas, une telle déclaration équivaut clairement à un retrait de la requête subsidiaire en procédure orale formulée initialement par le requérant. (En fait, dans la présente espèce, le greffier s'en est fait donner confirmation par téléphone, alors que cela n'était pas vraiment nécessaire).

La Chambre ayant examiné les observations du requérant en réponse à sa notification et confirmé sur le plan interne son intention de faire droit à la requête principale de l'intimé, la procédure orale a donc été dûment annulée par la Chambre.

2. La seule question de fond particulièrement soulevée dans le présent recours concerne l'activité inventive

Entscheidungsformel

Order

Dispositif