

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 24. Juni 1993**  
**T 892/92 - 3.3.1**  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn  
 Mitglieder: R. K. Spangenberg  
 J. A. Stephens-Ofner

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
**KONICA CORPORATION**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:**  
**Agfa-Gevaert AG, Leverkusen**

**Stichwort: Zurückverweisung/**  
**KONICA**

**Artikel: 101 (2), 111 (1), 113 (1),**  
**116 (1) EPÜ**

**Regel: 67 EPÜ**

**Schlagwort: "Abschluß des Einspruchsverfahrens nach Zurückverweisung ohne vorherige Mitteilung-Verfahrensmangel"**

*Leitsatz*

*Gemäß Artikel 113(1) EPÜ muß die Einspruchsabteilung den Beteiligten ausdrücklich Gelegenheit zur Stellungnahme geben, nachdem die Beschwerdekammer eine Sache zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage neuen Beweismaterials an sie zurückverwiesen hat, und zwar auch dann, wenn im vorangegangenen Beschwerdeverfahren zu diesem neuen Beweismaterial bereits Stellung genommen worden ist (Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 0 160 469 wurde am 2. November 1988 mit zehn Ansprüchen auf die europäische Patentanmeldung Nr. 85 302 769.6 erteilt. Am 13. Februar 1989 wurde Einspruch erhoben und der Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit beantragt. Mit Telefax vom 19. April 1990, das am 27. April 1990 schriftlich bestätigt wurde, reichte die Patentinhaberin neue Ansprüche 1 bis 9 und eine entsprechend geänderte Beschreibung ein. Sie beantragte ferner eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Einspruchsabteilung nicht bereit sei, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten. Mit Zwischenentscheidung vom 19. Dezember 1990 erhielt die Einspruchsabteilung das Patent in geändertem Umfang aufrecht. Infolgedessen fand keine mündliche Verhandlung statt.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1**  
**dated 24 June 1993**  
**T 892/92 - 3.3.1**  
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn  
 Members: R.K. Spangenberg  
 J.A. Stephens-Ofner

**Patent proprietor/Appellant: KONICA CORPORATION**

**Opponent/Respondent: Agfa-Gevaert AG, Leverkusen**

**Headword: Remittal/KONICA**

**Article: 101(2), 111(1), 113(1) and**  
**116(1) EPC**

**Rule: 67 EPC**

**Keyword: "Termination of opposition proceedings after remittal without previous notification- procedural violation"**

*Headnote*

*Article 113(1) EPC requires that an express opportunity to present observations be given to the parties by the Opposition Division after remittal to it of a case by a Board of Appeal for further prosecution on the basis of new evidence, even if submissions with respect to this new evidence have already been made during the preceding appeal proceedings (point 2.1 of the reasons)*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 0 160 469 was granted on 2 November 1988 on the basis of ten claims in response to European patent application No. 85 302 769.6. A notice of opposition was filed on 13 February 1989, requesting the revocation of the patent in its entirety on the grounds of lack of novelty and inventive step. By teletype of 19 April 1990, confirmed by letter of 27 April 1990, the patentee filed new Claims 1 to 9 and a correspondingly amended description. He also requested oral proceedings if the Opposition Division were not prepared to maintain the patent as amended. By an interlocutory decision dated 19 December 1990 the Opposition Division maintained the patent in amended form. Consequently, no oral proceedings were held.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 24 juin 1993**  
**T 892/92 - 3.3.1**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn  
 Membres: R.K. Spangenberg  
 J.A. Stephens-Ofner

**Titulaire du brevet/requérant:**  
**KONICA CORPORATION**

**Opposant/intimé: Agfa-Gevaert AG, Leverkusen**

**Référence: Renvoi de l'affaire/**  
**KONICA**

**Article: 101(2), 111(1), 113(1) et**  
**116(1) CBE**

**Règle: 67 CBE**

**Mot-clé: "Clôture de la procédure d'opposition après renvoi de l'affaire, sans notification préalable - vice de procédure"**

*Sommaire*

*En vertu de l'article 113(1) CBE, la division d'opposition est tenue d'offrir expressément aux parties la possibilité de prendre position après qu'une chambre de recours lui a renvoyé une affaire pour poursuite de la procédure sur la base de nouveaux moyens, même si ces nouveaux moyens ont déjà été soumis à discussion lors de la procédure de recours (point 2.1 des motifs).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 85 302 769.6 a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 160 469 le 2 novembre 1988 sur la base de dix revendications. Une opposition a été formée le 13 février 1989, dans laquelle la révocation du brevet a été demandée dans son intégralité pour absence de nouveauté et d'activité inventive. Par télécopie en date du 19 avril 1990, confirmée par lettre du 27 avril 1990, le titulaire du brevet a déposé de nouvelles revendications 1 à 9 ainsi qu'une description modifiée en conséquence. Il a également demandé une procédure orale au cas où la division d'opposition ne serait pas disposée à maintenir le brevet dans sa forme modifiée. Par décision intermédiaire en date du 19 décembre 1990, la division d'opposition a maintenu le brevet dans sa forme modifiée. Par conséquent, il n'y a pas eu de procédure orale.

Am 8. Februar 1991 reichte die Einsprechende eine Beschwerde mit einer Begründung ein, die sich ausschließlich auf sechs bisher noch nicht angeführte Druckschriften stützte. Während des Beschwerdeverfahrens legte die Patentinhaberin in einem Schriftsatz die Gründe dar, weshalb die verspätet eingereichten Druckschriften ihres Erachtens der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nicht entgegenstünden.

Mit der Entscheidung T 110/91 vom 24. April 1992, die den Beteiligten am 5. Mai 1992 zugestellt wurde, verwies die Kammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der neu entgegengehaltenen Druckschriften an die Einspruchsabteilung zurück. In dieser Entscheidung äußerte die Kammer zwar Zweifel daran, ob der dann beanspruchte Gegenstand im Hinblick auf die neuen Entgegenhaltungen noch neu sei, traf jedoch hierzu keine Entscheidung, um den Beteiligten Gelegenheit zu geben, diese Frage in zwei Instanzen prüfen zu lassen. Aus demselben Grund entschied sie auch nicht über den Antrag der Patentinhaberin auf Kostenfestsetzung, obwohl sie von der von der Einsprechenden vorgebrachten Begründung für die verspätete Vorlage der Druckschriften nicht überzeugt war.

II. Im Anschluß daran widerrief die Einspruchsabteilung das Patent mit Entscheidung vom 31. Juli 1992 ohne weitere Mitteilung oder Aufforderung zur Stellungnahme an die Beteiligten, da sie den beanspruchten Gegenstand im Hinblick auf die neuen Entgegenhaltungen zwar für neu, aber nicht für erfinderisch hielt. Die von der Patentinhaberin unter Hinweis auf die verspätete Vorlage der neuen Druckschriften beantragte Kostenfestsetzung wurde ebenfalls abgelehnt.

III. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin am 23. September 1992 unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung ging am 27. November 1992 ein.

IV. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) machte geltend, daß die Art und Weise, in der die Sache nach ihrer Zurückverweisung durch die Kammer von der Einspruchsabteilung gehandhabt worden sei, gegen Artikel 101(2) EPÜ verstoße, da im vorliegenden Fall eine Entscheidung getroffen worden sei, ohne daß die Beteiligten zur Stellungnahme aufgefordert worden wären. Auch habe

Notice of appeal, accompanied by a statement of grounds, was lodged on 8 February 1991 by the opponent, who relied solely on six documents never cited before. During the appeal proceedings the patentee filed a statement setting out the reasons why, in his opinion, the late-filed documents did not prejudice the maintenance of the patent in amended form.

By its decision T 110/91, dated 24 April 1992 and notified to the parties on 5 May 1992, the Board remitted the case to the Opposition Division for further prosecution on the basis of the newly cited documents. In this decision, the Board expressed its doubts about the novelty of the then claimed subject-matter in the light of the new citations but refrained from deciding this issue in order to give the parties an opportunity to have it considered by two instances. For the same reason, the patentee's request for an award of costs was left undecided, although the Board was not satisfied by the opponent's justification for the belated filing of these documents.

II. Thereafter, and without any further notification or invitation to the parties for comments the Opposition Division revoked the patent by its decision of 31 July 1992, holding that, whilst the claimed subject-matter was novel in the light of the new citations, it lacked any inventive step. The patentee's request for an award of costs having regard to the belated filing of the new documents was also rejected.

III. On 23 September 1992 the patentee lodged an appeal against this decision and paid the appropriate fee. A statement of grounds of appeal was received on 27 November 1992.

IV. The appellant (the patentee) argued that the manner in which the case had been handled by the Opposition Division after the Board had remitted it was contrary to the requirement of Article 101(2) EPC, since the case was decided without inviting the parties to file their observations. Furthermore he submitted that the oral proceedings he had originally requested had never taken

L'opposant a, le 8 février 1991, formé un recours accompagné d'un mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel il s'appuyait uniquement sur six documents jamais invoqués auparavant. Au cours de la procédure de recours, le titulaire du brevet a déposé un mémoire dans lequel il explique pourquoi, selon lui, ces documents invoqués tardivement ne menaçaient pas le maintien du brevet dans sa forme modifiée.

Pardécision en date du 24 avril 1992 (T 110/91), signifiée aux parties le 5 mai 1992, la Chambre a renvoyé l'affaire devant la division d'opposition pour poursuite de la procédure sur la base des nouveaux documents invoqués. Dans sa décision, la Chambre a exprimé des réserves quant à la nouveauté de l'objet alors revendiqué, à la lumière des nouveaux documents, mais elle n'a pas statué sur ce point afin de donner aux parties la possibilité d'un examen par deux instances. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle ne s'est pas non plus prononcée sur la requête en remboursement des frais présentée par le titulaire du brevet, bien qu'elle n'ait pas été convaincue par les arguments avancés par l'opposant pour justifier le dépôt tardif de ces documents.

II. La division d'opposition a ensuite, sans prévenir les parties ni les inviter à présenter leurs observations, révoqué le brevet par décision en date du 31 juillet 1992, au motif que l'objet revendiqué, tout en étant nouveau à la lumière des nouveaux documents cités, était dénué d'activité inventive. Elle a également rejeté la requête en remboursement des frais présentée par le titulaire du brevet, requête à l'appui de laquelle ce dernier invoquait le dépôt tardif des nouveaux documents.

III. Le 23 septembre 1992, le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision et payé la taxe correspondante. Un mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 novembre 1992.

IV. Le requérant (titulaire du brevet) a fait valoir que le traitement de l'affaire par la division d'opposition après son renvoi devant elle par la chambre était contraire à l'article 101(2) CBE, une décision ayant été rendue sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations. Il a ajouté que la procédure orale qu'il avait initialement demandée n'avait jamais eu lieu, en viola-

die ursprünglich von ihr beantragte mündliche Verhandlung niemals stattgefunden, so daß ein Verstoß gegen Artikel 116(1) EPÜ und mithin ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege.

Sie reichte außerdem zusammen mit den Ergebnissen weiterer Vergleichsuntersuchungen einen Satz von acht neuen Ansprüchen ein. Der neue Anspruch 1 enthielt die wesentlichen Merkmale der Ansprüche 1 und 5, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen (und den erteilten Ansprüchen 1, 2 und 6 entsprechen). Anhand dieser weiteren Versuchsergebnisse - so die Beschwerdeführerin - werde sofort deutlich, daß die in der angefochtenen Entscheidung genannten Gründe auf den Gegenstand der neuen Ansprüche nicht mehr zuträfen.

V. Die Beschwerdegegnerin gab an, daß sie zu der Beschwerdebegründung nicht Stellung nehmen wolle.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der neuen Ansprüche. Weiterhin beantragt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ.

Die Beschwerdegegnerin stellte keine Anträge.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist zunächst darüber zu entscheiden, ob es in dem Verfahren, das im Anschluß an die Zurückweisung vor der Einspruchsabteilung stattfand, zu einem wesentlichen Verfahrensmangel kam, wie die Beschwerdeführerin behauptet.

2.1 Für die Entscheidung dieser Frage ist vor allem Artikel 113(1) EPÜ maßgebend, der alle Verfahren vor dem EPA regelt und deshalb auch den Bedeutungsgehalt des Wortes "erforderlich" in Artikel 101(2) EPÜ bestimmt, auf den sich die Beschwerdeführerin beruft (vgl. auch Entscheidung T 669/90, ABI. EPA 1992, S. 739, Nummer 2.3 der Entscheidungsgründe).

In Artikel 113(1) EPÜ heißt es, daß die Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Wenn festgestellt werden

place, in contravention of Article 116(1) EPC, and, therefore, the proceedings suffered from a substantial procedural violation.

In addition, he filed a set of eight new claims, together with the results of further comparative tests. New Claim 1 contained the essential features of Claims 1 and 5 on which the decision under appeal was based (corresponding to Claims 1, 2 and 6 as granted). In the light of the additional test results it became, so he argued, immediately clear that the reasons for the decision under appeal no longer applied to the subject-matter of the new claims.

V. The respondent indicated that he did not intend to comment on the statement of grounds of appeal.

VI. The appellant requests that the decision under appeal be set aside and the patent maintained on the basis of the new claims. He further requests that the appeal fee be refunded pursuant to Rule 67 EPC.

The respondent has not submitted any request.

### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. The first issue to be decided in these appeal proceedings is whether or not the proceedings before the Opposition Division that took place after remittal suffer from a substantial procedural violation, as was submitted by the appellant.

2.1 The main provision that is relevant to this issue is that of Article 113(1) EPC, which governs all proceedings before the EPO, and therefore also determines the meaning of the term "necessary" in Article 101(2) EPC, upon which the appellant relied (see also decision T 669/90, OJ EPO 1992, 739, point 2.3 of the reasons).

Article 113(1) provides that the decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their com-

tion de l'article 116(1) CBE, et que, de ce fait, il y avait vice substantiel de procédure.

En outre, il a déposé un jeu de huit nouvelles revendications, ainsi que les résultats d'autres essais comparatifs. La nouvelle revendication 1 comprend les caractéristiques essentielles des revendications 1 et 5 (correspondant aux revendications 1, 2 et 6 du brevet tel que délivré) sur lesquelles était fondée la décision faisant l'objet du recours. Le requérant a fait valoir que les résultats de ces essais supplémentaires faisaient apparaître immédiatement que les motifs de la décision attaquée ne s'appliquaient plus à l'objet des nouvelles revendications.

V. L'intimé a indiqué qu'il n'envisageait pas de prendre position sur le mémoire exposant les motifs du recours.

VI. Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sur la base des nouvelles revendications. Il a également demandé le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE.

L'intimé n'a présenté aucune requête.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Avant tout, il importe de déterminer en l'espèce si la procédure qui s'est déroulée devant la division d'opposition après le renvoi de l'affaire par la Chambre est entachée d'un vice substantiel de procédure, comme l'affirme le requérant.

2.1 La principale disposition pertinente sur ce point est l'article 113(1) CBE, qui régit toutes les procédures devant l'OEB et, de ce fait, définit également le sens du mot "nécessaire" à l'article 101(2) CBE, sur lequel s'appuie le requérant (cf. aussi décision T 669/90, JO OEB 1992, 739, point 2.3 des motifs).

Aux termes de l'article 113(1) CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Si l'on peut affir-

kann, daß die Beteiligten objektiv gesehen von der Entscheidung und den ihr zugrunde liegenden Gründen und Beweismitteln überrascht wurden, so heißt dies, daß ihnen keine ausreichende Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt worden ist. Mit anderen Worten erhält nach Auffassung der Kammer der in diesem Artikel gebrauchte Ausdruck "sich äußern können" erst in Verbindung mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und dem Anspruch auf angemessenes Gehör Bedeutung. Im Lichte dieser Grundsätze wird jedoch klar, daß von einer Gelegenheit zur Stellungnahme nicht die Rede sein kann, wenn, wie im vorliegenden Fall, auf eine Zurückverweisung durch eine Beschwerdekammer zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage neuen Beweismaterials der Widerruf des Patents sofort erfolgt, d. h. ohne daß ein Zwischenbescheid vorausgeht, in dem die Fortsetzung des Verfahrens angekündigt wird. Damit die Beteiligten sich äußern können, müssen sie zuvor ausdrücklich gefragt werden, ob sie - möglichst innerhalb einer gesetzten Frist - eine Stellungnahme abzugeben wünschen oder ob die Schriftsätze, in denen sie - wie im vorliegenden Fall - bereits im Verlaufe des vorangegangenen Beschwerdeverfahrens ausführlich Stellung genommen haben, als vollständig anzusehen sind. Nachdem für das weitere Verfahren die vorliegenden Anträge gelten, sollte bei dieser Gelegenheit auch geklärt werden, ob etwaige ursprünglich - d. h. vor Unterbrechung des Einspruchsverfahrens durch das Beschwerdeverfahren - gestellte Anträge (z. B. ein Antrag auf mündliche Verhandlung) aufrechterhalten, geändert oder zurückgenommen werden oder ob weitere Anträge gestellt werden.

Aus diesem Grund ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, daß der sofortige Abschluß des Einspruchsverfahrens im Anschluß an die Zurückverweisung nicht im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 113 (1) EPÜ stand und deshalb einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ darstellte, so daß die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist. Da die Beschwerde eindeutig durch diesen wesentlichen Verfahrensmangel verursacht wurde, entspricht auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit.

2.2 Obwohl dies für die Zwecke dieser Entscheidung nicht unbedingt erforderlich ist, hat die Kammer auch das Argument der Beschwerdeführerin geprüft, daß der ursprüngliche Antrag auf mündliche Verhandlung

ments. If the parties can be said to have been surprised, from an objective point of view, by the decision and the grounds and evidence on which it is based, then this opportunity cannot have been sufficiently granted. In other words, in the Board's judgment, the term "opportunity" in this article can only be given effective meaning by applying the principle of good faith and the right to a fair hearing. However, it is obvious in the light of these principles that no such opportunity can exist where, as in the present case, a remittal by a Board of Appeal for further prosecution on the basis of new evidence is immediately, i.e. without any intervening communication announcing the resumption of the proceedings, followed by the revocation of the patent. For such an opportunity to exist, it is therefore necessary that the parties be expressly asked whether or not they wish to present, preferably within a fixed period of time, their comments, or if, as in the present case, the parties have already made detailed submissions during the preceding appeal proceedings, whether or not these submissions should be regarded as complete. Having regard to the fact that the resumed proceedings are governed by the existing requests, it is also desirable at the same time to clarify whether any requests submitted originally, i.e. before the opposition proceedings were interrupted by the appeal proceedings, are maintained, modified or withdrawn (e.g. a request for oral proceedings) or whether further requests will be submitted.

For this reason, the Board finds that the immediate termination of the opposition proceedings following remittal was not in accordance with the provision of Article 113(1) EPC and, therefore, constituted a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC, and the decision under appeal must be set aside. Since the appeal was clearly caused by this substantial procedural violation, the reimbursement of the appeal fee is also equitable.

2.2 Whilst it is not strictly necessary for the purposes of this decision, the Board has also considered the appellant's submission that the original request for oral proceedings had been revived on remittal and was

mer que les parties ont été surprises, objectivement parlant, par la décision et les motifs sur lesquels elle est fondée, c'est que cette possibilité de prendre position n'a guère été offerte. Autrement dit, la Chambre est d'avis que l'expression "ont pu", dans cet article, ne revêt effectivement un sens qu'eu égard au principe de la bonne foi et au droit à une audition équitable. Compte tenu de ces principes, il est évident que les parties ne peuvent pas prendre position lorsque, comme en l'espèce, le renvoi d'une affaire par une chambre de recours pour poursuite de la procédure sur la base de nouveaux moyens est suivi immédiatement, c'est-à-dire sans avis signalant la reprise de la procédure, par la révocation du brevet. Pour que les parties jouissent de cette possibilité, il faut donc qu'elles soient expressément invitées à dire si oui ou non elles souhaitent présenter des observations, de préférence dans un délai qui leur a été imparti, ou bien, lorsqu'elles ont déjà présenté une argumentation détaillée lors de la procédure de recours précédente, comme en l'espèce, si cette argumentation doit être considérée comme complète. Etant donné que les procédures rouvertes sont déterminées par les requêtes existantes, il est aussi souhaitable de vérifier par la même occasion si des requêtes initiales, c'est-à-dire présentées avant que la procédure d'opposition ne soit interrompue par la procédure de recours, sont maintenues, modifiées ou retirées (par exemple une requête en procédure orale) ou si de nouvelles requêtes seront déposées.

C'est pourquoi la Chambre estime que la clôture de la procédure d'opposition immédiatement après le renvoi de l'affaire n'était pas conforme à la disposition de l'article 113(1) CBE et constitue donc un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, si bien qu'il y a lieu d'annuler la décision faisant l'objet du recours. Etant donné que le recours est, de toute évidence, la conséquence de ce vice substantiel de procédure, il est équitable de rembourser la taxe de recours.

2.2 Bien que cela ne soit pas absolument indispensable aux fins de la présente décision, la Chambre s'est également penchée sur l'allégation du requérant selon laquelle sa requête initiale en procédure orale avait,

nach der Zurückverweisung wieder aufgelebt und deshalb rechtswirksam, aber von der Einspruchsabteilung nicht berücksichtigt worden sei, was gegen Artikel 116(1) EPÜ verstöße.

Unter den gegebenen Umständen ist die Kammer der Auffassung, daß das Verfahren "zur weiteren Entscheidung" im Anschluß an eine Zurückverweisung durch die Kammer zumal dann als Fortsetzung des ursprünglichen Einspruchsverfahrens anzusehen ist, wenn die ursprüngliche Zwischenentscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang von der Beschwerdekammer aufgehoben worden und deshalb nicht mehr rechtswirksam ist. Infolgedessen sind die ursprünglichen Anträge der Patentinhaberin, die diese zu keinem Zeitpunkt zurückgenommen oder geändert hat, nämlich ihr Hauptantrag auf Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage der zusammen mit der Erwidern auf den Einspruchsschriftsatz eingereichten Ansprüche und der Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung, nach der Zurückverweisung wieder aufgelebt, so daß die Einspruchsabteilung eine die Patentinhaberin beschwerende Entscheidung nicht hätte treffen dürfen, ohne ihr zuvor Gelegenheit zur Äußerung gegeben zu haben (Art. 116(1) EPÜ).

3. Da die Einspruchsabteilung keine Gelegenheit hatte, den neuen Anspruchssatz anhand der zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ergebnisse der Vergleichsversuche zu prüfen, hat die Kammer beschlossen, die materiellrechtlichen Fragen in Zusammenhang mit der Patentierbarkeit nicht zu untersuchen, sondern von ihrem Ermessen gemäß Artikel 111(1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache erneut zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, um den Beteiligten wiederum Gelegenheit zu geben, diese Fragen von zwei Instanzen prüfen zu lassen.

4. Die Kammer bedauert es, daß die Sache nochmals ohne abschließende Entscheidung in den materiellrechtlichen Fragen zurückverwiesen werden muß. Sie fügt deshalb erklärend hinzu, daß das Streben nach Straffung der Verfahren vor dem EPA - das von ihr ausdrücklich unterstützt wird - nicht zu Lasten des Anspruchs der Beteiligten auf ein "fairer" Verfahren gehen darf.

therefore legally effective but, contrary to Article 116(1) EPC, had not been taken into account by the Opposition Division.

In the present circumstances, the Board is of the opinion that "further prosecution" proceedings on remittal by the Board of Appeal should be regarded as a continuation of the original opposition proceedings, particularly so, since the original interlocutory decision to maintain the patent as amended was set aside by the Board of Appeal and was therefore no longer legally effective. Consequently, the patentee's original requests, which have never been withdrawn or amended, i.e. his main request to maintain the patent in amended form on the basis of the claims submitted with his counter-statement to the notice of opposition as well as his subsidiary request for oral proceedings became once more effective after remittal, so that the Opposition Division should not have taken a decision adversely affecting the patentee, without giving him an opportunity to present his case orally (Art. 116(1) EPC).

3. Since the Opposition Division has had no opportunity to consider the new set of claims in the light of the comparative test results filed together with the statement of grounds of appeal, the Board has decided not to investigate the substantive questions of patentability but, and again in order to give the parties the opportunity to have these questions considered by two instances, to exercise its power under Article 111(1) EPC and to remit the case once more to the Opposition Division for further prosecution.

4. The Board is concerned that this case is again having to be remitted without a final decision on the substantive issues. The Board therefore observes that the aim of streamlining the proceedings before the EPO, an aim which is strongly supported by the Boards of Appeal, cannot be reached at the expense of the parties' right to a fair procedure.

du fait du renvoi de l'affaire, été réactivée et donc pris juridiquement effet, sans pour autant avoir été prise en considération par la division d'opposition, en violation de l'article 116(1) CBE.

Dans les circonstances de l'espèce, la Chambre est d'avis qu'un renvoi "pour poursuite de la procédure" doit être considéré précisément comme une poursuite de la procédure d'opposition initiale, d'autant que la décision initiale intermédiaire de maintenir le brevet dans sa forme modifiée avait été annulée par la Chambre et n'avait donc plus d'effet juridique. En conséquence, les requêtes initiales du titulaire du brevet, qui n'avaient jamais été retirées ni modifiées, à savoir sa requête principale en maintien du brevet dans sa forme modifiée sur la base des revendications déposées en même temps que sa réponse à l'acte d'opposition, ainsi que sa requête subsidiaire en procédure orale, ont à nouveau pris effet après le renvoi de l'affaire, si bien que la division d'opposition n'aurait pas dû rendre une décision à l'encontre du titulaire du brevet sans lui donner la possibilité de défendre sa cause oralement (article 116(1) CBE).

3. Etant donné que la division d'opposition n'a pas pu examiner le nouveau jeu de revendications à la lumière des résultats des essais comparatifs joints au mémoire exposant les motifs du présent recours, la Chambre a décidé de ne pas étudier les questions de fond de la brevetabilité mais, pour que celles-ci puissent être examinées par deux instances, d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 111(1) CBE en renvoyant l'affaire une nouvelle fois devant la division d'opposition pour poursuite de la procédure.

4. La Chambre, consciente de l'inconvénient qu'il y a de devoir renvoyer à nouveau cette affaire devant la division d'opposition sans qu'une décision finale ait été rendue sur les questions de fond, relève que l'objectif de rationalisation des procédures devant l'OEB, auquel adhèrent sans réserve les chambres de recours, ne peut être atteint aux dépens du droit des parties à une procédure équitable.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b>	<b>For these reasons it is decided that:</b>	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit:</b>
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.	1. The decision under appeal is set aside.	1. La décision attaquée est annulée.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der am 19. November 1992 eingereichten Ansprüche an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.	2. The case is remitted to the Opposition Division for further prosecution on the basis of the claims submitted on 19 November 1992.	2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour poursuite de la procédure sur la base des revendications déposées le 19 novembre 1992.
3. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.	3. The appeal fee is to be refunded.	3. La taxe de recours doit être remboursée.