

T167'bis

Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1 vom
3. Juli 1984
T 89/84*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Andersson

Mitglieder: P. Ford
M. Huttner

Patentinhaberin/Beschwerdeführerin:
The Torrington Company

Einsprechende/Beschwerdegegnerin:
SKF Kugellagerfabriken GmbH

Stichwort: Rückzahlung der
Beschwerdegebühr/TORRINGTON

EPÜ Artikel 108, 110 (2), 113 (1),
114 (1); Regeln 65 (1), 67

"Beschwerdegebühr" — "keine
Rückzahlung bei Nichteinreichung der
Begründung" — "keine Notwendigkeit
für eine parallele Beschwerde"

Leitsätze

I. Wird absichtlich keine Beschwerde-
begründung eingereicht, um die Be-
schwerde unzulässig zu machen, so
kann die Beschwerdegebühr nicht zu-
rückgezahlt werden.

Decision of the Technical Board
of Appeal 3.2.1 dated
3 July 1984
T 89/84*

Composition of the Board:

Chairman: G. Andersson

Members: P. Ford
M. Huttner

Patent Proprietor/Appellant: The
Torrington Company

Opponent/Respondent: SKF
Kugellagerfabriken GmbH

Headword: "Reimbursement of
appeal fees/TORRINGTON"

EPC Articles 108, 110 (2), 113 (1),
114 (1); Rules 65 (1), 67

"Fee for appeal" — "no refund if
Statement of Grounds not filed" —
"Cross-appeal" — "no necessity to
file"

Headnote

I. If a Statement of Grounds of appeal
is deliberately not filed so as to render
the appeal inadmissible, the appeal fee
cannot be reimbursed.

Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1 du
3 juillet 1984
T 89/84*

Composition de la Chambre:

Président: G. Andersson

Membres: P. Ford
M. Huttner

Titulaire du brevet/Requérante: The
Torrington Company

Opposante/Intimée: SKF
Kugellagerfabriken GmbH

Référence: "Remboursement de la
taxe de recours/TORRINGTON"

Articles 108, 110 (2), 113 (1), 114 (1);
règles 65 (1) et 67 de la CBE

"Taxe de recours" — "remboursement
non accordé en cas de non-
présentation du mémoire exposant les
motifs du recours" — "Recours
incident" — "ne doit pas
nécessairement être formé"

Sommaire

I. Si le requérant a omis à dessein de
déposer le mémoire exposant les motifs
du recours, dans l'intention de rendre le
recours irrecevable, la taxe de recours ne
peut être remboursée.

II. Da die Beschwerdekammern gehalten sind, den Sachverhalt von sich aus zu prüfen, und sie damit jede von der Vorinstanz entschiedene Frage neu aufrollen können, besteht für einen Beschwerdegegner oder eine Partei, die bei einer von einer anderen Partei eingelegten Beschwerde Beschwerdegegner sein könnte, keine verfahrensbedingte Notwendigkeit für eine "parallele Beschwerde", selbst wenn das Beschwerdeverfahren nach dem EPÜ die Einlegung einer "parallelen Beschwerde" zuließe, was noch zu klären ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 00 16 880, gegen das am 4. Februar 1983 von der SKF Kugellagerfabriken GmbH, Schweinfurt (DE), Einspruch eingelegt worden war. Die Einsprechende hatte den Widerruf des Patents mit der Begründung beantragt, daß sein Gegenstand im Hinblick auf den Stand der Technik nicht patentfähig sei. Die Beschwerdeführerin hatte die Zulässigkeit des Einspruchs bestritten und geltend gemacht, daß der Einspruch, selbst wenn er zulässig sei, als unbegründet zurückgewiesen werden müsse.

II. In der angefochtenen Entscheidung vom 31. Januar 1984 hatte die Einspruchsabteilung die Auffassung vertreten, daß der Einspruch zwar zulässig, jedoch nicht begründet sei. Sie hatte deshalb beschlossen, den Einspruch zurückzuweisen und das Patent in unveränderter Form aufrechtzuerhalten.

III. Am 6. April 1984 legte die Beschwerdeführerin fernschriftlich Beschwerde gegen den Teil der Entscheidung ein, der die Zulässigkeit des Einspruchs betraf. Das Fernschreiben wurde rechtzeitig schriftlich bestätigt und die Beschwerdegebühr ordnungsgemäß entrichtet.

IV. In der Beschwerdeschrift erklärte die Beschwerdeführerin, wenn die Einsprechende nicht ebenfalls fristgerecht Beschwerde einlege, werde sie keine Begründung zu ihrer Beschwerde einreichen, sondern bei der Beschwerdekammer eine Entscheidung auf Unzulässigkeit der Beschwerde beantragen, "so daß die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden kann".

V. Die Einsprechende legte innerhalb der Frist keine Beschwerde ein, und der Vertreter der Beschwerdeführerin führte in einem am 26. Juni 1984 eingegangenen Schreiben aus, daß er deshalb auch keine Beschwerdebeurteilung vorgelegt habe. Er räumte ein, daß die Beschwerde nicht zulässig sei, behauptete jedoch, daß ihre Einreichung "de facto eine verfahrensbedingte Notwendigkeit" gewesen sei, da nur Fragen, die Gegenstand einer Beschwerde seien, von der Kammer behandelt werden könnten und die Beschwerdeführerin die Zulässigkeit des Einspruchs nicht hätte in Frage stellen können, wenn nur die Einsprechende Beschwerde eingelegt hätte. Der Vertreter hielt deshalb eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr für angebracht.

II. Since a Board of Appeal is required to examine the facts of its own motion and may consequently re-open any matter decided by the department of first instance, there seems to be no procedural necessity for the filing of a "cross-appeal" by a respondent or by a party, who might be a respondent to an appeal filed by another party, even if, which is an open question, the appeal procedure under the EPC permits the filing of a "cross-appeal".

Summary of Facts and Submissions

I. The appellant is the proprietor of European patent No. 00 16 880 against which an opposition was filed on 4 February 1983 by SKF Kugellagerfabriken GmbH, Schweinfurt (DE). The opponent requested revocation of the patent on the ground that its subject matter was not patentable having regard to the state of the art. The appellant contested the admissibility of the opposition and argued that even if it were admissible it should be rejected as unsubstantiated.

II. By the decision under appeal, dated 31 January 1982, the Opposition Division held that the opposition was admissible but that it had not been substantiated. Accordingly, it was decided that the opposition was rejected and that the patent should be maintained unamended.

III. On 6 April 1984, by telex, the appellant filed a Notice of Appeal against that part of the decision which related to the issue of the admissibility of the opposition. The telex was duly confirmed in writing and the appeal fee was duly paid.

IV. The notice of appeal included a statement to the effect that if the opponent did not file a Notice of Appeal in due time the appellant would not file a Statement of Grounds in support of its appeal but would request the Board of Appeal to issue a decision that the appeal was inadmissible "thereby enabling the appeal fee to be refunded".

V. The opponent did not file a Notice of Appeal in due time and by letter received on 26 June 1984 the appellant's representative stated that accordingly he had not filed a Statement of Grounds. He conceded that the appeal was not admissible but argued that the filing of the appeal was "in effect a procedural necessity" having regard to the fact that only matters under appeal can be considered by the Board and had the opponent appealed and the appellant not appealed, the appellant would not have been able to argue about the admissibility of the opposition. Accordingly, the representative submitted that there was a good case for reimbursement of the appeal fee.

II. Etant donné qu'une chambre de recours est tenue de procéder à l'examen d'office des faits, et qu'elle peut en conséquence réexaminer toute question tranchée en première instance, il ne semble pas nécessaire pour le bon déroulement de la procédure qu'un "recours incident" soit formé par un intimé ou une partie qui pourrait être l'intimé dans un recours formé par une autre partie, même si — ce qui est une autre question — la procédure de recours prévue par la CBE permet la formation d'un "recours incident".

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante est titulaire du brevet européen n° 00 16 880 ayant fait l'objet d'une opposition formée le 4 février 1983 par SKF Kugellagerfabriken GmbH, Schweinfurt (Allemagne). L'opposante a demandé la révocation du brevet au motif que son objet n'était pas brevetable, compte tenu de l'état de la technique. La requérante a contesté la recevabilité de l'opposition et elle a allégué que même si elle était déclarée recevable, cette opposition devait être rejetée comme non fondée.

II. Par une décision que conteste la requérante, en date du 31 janvier 1982, la Division d'opposition a estimé que l'opposition était recevable, mais qu'elle n'était pas fondée. En conséquence, elle a décidé de rejeter l'opposition et de maintenir le brevet sans modification.

III. Par télex du 6 avril 1984, la requérante a formé un recours contre la partie de la décision relative à la question de la recevabilité de l'opposition. Le télex a été dûment confirmé par écrit et la taxe de recours a été dûment acquittée.

IV. Dans l'acte de recours, il était déclaré que si l'opposante ne formait pas un recours en temps voulu, la requérante ne produirait pas de mémoire exposant les motifs du recours, mais demanderait à la Chambre de recours de rendre une décision constatant l'irrecevabilité du recours, "de manière à permettre le remboursement de la taxe de recours".

V. L'opposante n'a pas formé de recours en temps voulu et, dans une lettre reçue le 26 juin 1984, le mandataire de la requérante a déclaré qu'il n'avait pas, en conséquence, déposé de mémoire exposant les motifs du recours. Tout en reconnaissant que son recours n'était pas recevable, il a soutenu que la formation de ce recours était "réellement nécessaire pour le bon déroulement de la procédure", du fait que la Chambre ne peut examiner que les questions dont elle est saisie, et que si l'opposante avait formé un recours alors que la requérante n'en formait pas, la requérante n'aurait pas été en mesure de contester la recevabilité de l'opposition. Le mandataire a donc allégué qu'il y avait lieu en l'occurrence de rembourser la taxe de recours.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerdeführerin hat mit Recht eingeräumt, daß die Beschwerde unzulässig ist, da sie nicht rechtzeitig begründet wurde, wie in Artikel 108 EPÜ gefordert. Da die Beschwerde nicht zulässig ist, kann die Beschwerdekammer nicht prüfen, ob sie begründet ist (s. Art. 110 (1) EPÜ), sondern muß sie verwerfen (R. 65 (1) EPÜ).

2. Regel 67 EPÜ, in der die Voraussetzungen festgelegt sind, unter denen eine Beschwerdekammer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anordnet, nennt als erste Bedingung, daß die Kammer der Beschwerde stattgibt. Daraus folgt, daß Regel 67 EPÜ — ungeachtet anderer Überlegungen — im vorliegenden Fall nicht angewandt werden kann.

3. In einem früheren Fall hat eine Beschwerdekammer die Auffassung vertreten, daß die einschränkende Formulierung der Regel 67 EPÜ eindeutig unvereinbar mit der Ansicht ist, es liege weitgehend im Ermessen der Beschwerdekammer, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (vgl. Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 30. März 1982 in der Sache T 41/82, ABI. EPA 7/1982, 256). An diese Entscheidung hat sich die Technische Beschwerdekammer 3.5.1 in ihrer Entscheidung vom 3. März 1983 in der Sache T 13/82 (ABI. EPA 10/1983, 411), auf die die Beschwerdeführerin in ihrem schriftlichen Vorbringen Bezug nimmt, ausdrücklich angelehnt.

4. Wenn ein Beschwerdeführer seine Beschwerde nicht rechtzeitig begründet — sei es wegen eines echten Versäumnisses (wie in der Sache T 13/82), sei es, weil die Beschwerde rein vorsorglich eingelegt wurde (wie auf der Münchner Diplomatischen Konferenz erörtert: vgl. Nr. 7 der Entscheidungsgründe in der Sache T 13/82), oder sei es unter Berufung auf eine "verfahrensbedingte Notwendigkeit" wie im vorliegenden Fall —, dann ist nach Ansicht der Kammer eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ausgeschlossen. Zwischen solchen Fällen kann kein grundsätzlicher Unterschied gemacht werden. Es wäre nämlich unlogisch, Beschwerdeführer, die absichtlich keine Begründung eingereicht haben, großzügiger zu behandeln als solche, die dies aus Unachtsamkeit versäumt haben.

5. Im vorliegenden Fall sollte auch erwähnt werden, daß die Kammer nicht davon überzeugt ist, daß für die Beschwerdeführerin, wie von ihr behauptet, eine "verfahrensbedingte Notwendigkeit" bestünde, Beschwerde gegen eine für sie ungünstige Feststellung in einer insgesamt zu ihren Gunsten ausgefallenen Entscheidung einzulegen. Hätte die Ein-

Reasons for the Decision

1. The appellant has correctly conceded that the appeal is inadmissible because no Statement of Grounds in support of the appeal was filed in due time as required by Article 108 EPC. Since the appeal is not admissible the Board of Appeal cannot examine whether it is allowable (cf. Article 110 (1) EPC) and must reject the appeal (Rule 65 (1) EPC).

2. Rule 67 EPC, in laying down the conditions under which a Board of Appeal shall order reimbursement of appeal fees, requires as its first condition that the Board shall deem the appeal in question to be allowable. It follows that, irrespective of any other considerations, Rule 67 EPC cannot be applied in the present case.

3. It has previously been held by a Board of Appeal that the restrictive language of Rule 67 EPC is plainly inconsistent with the idea that a Board of Appeal has a wide discretion to order reimbursement of appeal fees: Decision of Technical Board 3.3.1 dated 30 March 1982 in Case T 41/82 (Official Journal EPO, 7/1982, 256). That Decision was expressly followed by Technical Board of Appeal 3.5.1 in its Decision of 3 March 1983 in Case T 13/82 (Official Journal EPO, 10/1983, 411), which is referred to in the appellant's written submissions.

4. If an appellant does not file a Statement of Grounds in support of his appeal in due time, whether as a result of a genuine omission (as in Case T 13/82), or because the appeal was filed as a precautionary measure (as discussed by the Munich Diplomatic Conference: cf. para. 7 of the Reasons for the Decision in Case T 13/82), or as an alleged "procedural necessity", as in the present case, in the view of the Board, the result must be that the appeal fee cannot be refunded. No distinction of principle can be made between such cases. Indeed, it would be illogical to treat appellants who deliberately refrained from filing Statements of Grounds more generously than those who failed to file by inadvertence.

5. In the present case, it should also be said that the Board is not satisfied that there was any "procedural necessity", as alleged, for the appellant to file an appeal against an adverse finding in a decision which, in its overall result, was favourable. If the opponent had appealed, the Board would have had to consider the admissibility question. When con-

Motifs de la décision

1. La requérante a eu raison de reconnaître que son recours était irrecevable, puisqu'aucun mémoire en exposant les motifs n'avait été déposé dans le délai prescrit par l'article 108 de la CBE. Le recours n'étant pas recevable, la Chambre de recours n'est pas en mesure d'examiner s'il peut y être fait droit (article 110 (1) de la CBE), et elle doit le rejeter (règle 65 (1) de la CBE).

2. La première des conditions requises par la règle 67 de la CBE pour le remboursement de la taxe de recours est que la chambre de recours fasse droit au recours. Il s'ensuit que, indépendamment de toute autre considération, la règle 67 de la CBE n'est pas applicable en l'espèce.

3. Dans une affaire antérieure, une chambre de recours avait estimé que la formulation restrictive de la règle 67 de la CBE était en contradiction flagrante avec la conception selon laquelle les chambres de recours ont un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le remboursement de la taxe de recours (cf. la décision T 41/82 rendue le 30 mars 1982 par la chambre de recours technique 3.3.1, Journal officiel de l'OEB n° 7/1982, p. 256). La chambre de recours technique 3.5.1 a expressément suivi la chambre de recours technique 3.3.1 dans la décision T 13/82, citée par écrit par la requérante, qu'elle a rendue le 3 mars 1983 (cf. Journal officiel de l'OEB n° 10/1983, p. 411).

4. Si un requérant ne présente pas en temps voulu le mémoire exposant les motifs de son recours, que ce soit en raison d'une omission véritable (comme dans l'affaire n° T 13/82), ou parce que le recours n'a été formé que par mesure de précaution (problème discuté lors de la Conférence diplomatique de Munich: cf. point 7 des motifs de la décision T 13/82), ou parce qu'il était présenté comme "nécessaire pour le bon déroulement de la procédure" comme dans la présente espèce, il s'ensuit nécessairement, de l'avis de la Chambre, que la taxe de recours ne peut être remboursée. Il est impossible d'établir une distinction fondamentale entre de tels cas. En effet, il serait illogique que des requérants qui se sont délibérément abstenus de présenter un mémoire exposant les motifs du recours soient traités plus favorablement que ceux qui ont omis par inadvertance d'accomplir cette formalité.

5. Il convient également de préciser que, dans la présente espèce, la Chambre n'est pas convaincue, contrairement à ce qui avait été allégué par la requérante, qu'il était "nécessaire pour le bon déroulement de la procédure" que ladite requérante forme un recours contre un élément défavorable d'une décision qui lui était favorable dans l'ensemble. Si

sprechende Beschwerde eingelegt, so hätte die Kammer die Frage der Zulässigkeit prüfen müssen. Bei der Behandlung einer Beschwerde ist die Beschwerdekammer immer gehalten, den Sachverhalt von sich aus zu prüfen (s. Art. 114 (1) EPÜ); die Kammer kann also jede von der Vorinstanz entschiedene Frage, so auch die Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs, wieder aufrollen, auch wenn diese von keiner Partei angesprochen wird. Natürlich erhalten dann alle betroffenen Parteien entsprechend dem in den Artikeln 110 (2) und 113 (1) EPÜ festgelegten Grundsatz Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Für einen Beschwerdegegner oder eine Partei, die bei einer von einer anderen Partei eingelegten Beschwerde Beschwerdegegner sein könnte, besteht deshalb bei Verfahren vor den Beschwerdekammern des EPA keine **Notwendigkeit** für eine "parallele Beschwerde", selbst wenn das Beschwerdeverfahren nach dem EPÜ die Einlegung einer "parallelen Beschwerde" zuließe, was noch zu klären ist.

sidering an appeal, a Board of Appeal is always required to examine the facts of its own motion (cf. Article 114 (1) EPC) and the Board may, consequently, reopen any matter which was decided by the department of first instance, including the admissibility of an opposition, without the matter being raised by any party. If it does so, of course, all parties concerned will be given an opportunity to present their comments on the matter, in accordance with the principle set out in Articles 110 (2) and 113 (1) EPC. Therefore, there seems to be no **necessity** for the filing of a "cross-appeal" by a respondent or by a party who might be a respondent to an appeal filed by another party, in proceedings before the Boards of Appeal of the EPO, even if, which is an open question, the appeal procedure under the EPC permits the filing of a "cross-appeal".

l'opposante avait formé un recours, la Chambre aurait été tenue d'examiner la question de la recevabilité. Lorsqu'une chambre de recours examine un recours, elle doit toujours procéder à l'examen d'office des faits (article 114 (1) de la CBE), et elle peut en conséquence réexaminer toute question tranchée en première instance, y compris celle de la recevabilité d'une opposition, même si cette question n'a pas été soulevée par l'une des parties. Si elle procède à ce réexamen, il va de soi que toutes les parties concernées auront la possibilité de prendre position à ce sujet, conformément au principe posé par les articles 110 (2) et 113 (1) de la CBE. Il ne semble donc pas **nécessaire** pour le bon déroulement de la procédure devant les chambres de recours de l'OEB qu'un "recours incident" soit formé par un intimé ou par une partie qui pourrait être l'intimé dans un recours formé par une autre partie, même si — ce qui est une autre question — la procédure de recours prévue par la CBE permet la formation d'un "recours incident".

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

For these reasons,

it is decided that:

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

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

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