

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer
3.2.1 vom 13. Juni 1991
T 193/87 - 3.2.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
 Mitglieder: F. Benussi
 F. A. Gumbel

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Alfa-Laval AB

Einsprechender/Beschwerdeführer:
1) Otto Tuchenhagen GmbH & Co KG
2) Appendagefabriek "Hoogeveen" BV

Stichwort: verspätet eingereichte Übersetzung/APPENDAGEFABRIEK

Artikel: 14 (4), (5) EPÜ

Regel: 6 (2), 56 (1), (2) EPÜ

Schlagwort: "Übersetzung der Einspruchsschrift nicht rechtzeitig eingereicht - Einspruch nicht existent - keine Prüfung auf Zulässigkeit - Einspruchsgebühr zurückgezahlt"

Leitsatz

Wird eine Einspruchsschrift in einer Sprache eines Vertragsstaates eingereicht, die nicht Amtssprache des EPA ist, und wird die in Artikel 14 (4) EPÜ vorgeschriebene Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt diese Einspruchsschrift als nicht eingegangen, und die Einspruchsgebühr ist zurückzuzahlen (im Anschluß an T 323/87, ABI EPA 1989, 343). Da kein Einspruch vorliegt, kommt eine Prüfung auf Zulässigkeit nach Regel 56 (1) EPÜ nicht in Betracht

Sachverhalt und Anträge

I. Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 039 319 auf die am 9. April 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 81 850 063.9 wurde am 4. September 1985 bekanntgemacht. Die Einspruchsfrist lief demnach am 4. Juni 1986 ab.

II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende II) reichte am 29. Mai 1986 eine Einspruchsschrift in niederländischer Sprache ein und entrichtete gleichzeitig die entsprechende Gebühr.

III. Da die in Artikel 14 (4) und Regel 1(1) EPÜ vorgeschriebene Übersetzung der Einspruchsschrift nicht vor Ablauf der Einspruchsfrist und nicht innerhalb eines Monats nach Einreichung der Einspruchsschrift (Regel 6 (2) EPÜ) eingereicht wurde, teilte der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung der Beschwerdeführerin am 5. August 1986 gemäß Regel 56 (1) EPÜ (mit Formblatt 2305.2) mit, daß der Einspruch aufgrund dieses Man-

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 13 June 1991
T 193/87 - 3.2.1
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Delbecque
 Members: F. Benussi
 F.A. Gumbel

Patent proprietor/Respondent:
Alfa-Laval AB

Opponent/Appellant:
1) Otto Tuchenhagen GmbH & Co KG
2) Appendagefabriek "Hoogeveen" BV

Headword: Belated translation/ APPENDAGEFABRIEK

Article: 14(4), (5) EPC

Rule: 6(2), 56(1), (2) EPC

Keyword: "Translation of notice of opposition not filed in due time - opposition non-existent - No examination for admissibility - opposition fee refunded"

Headnote

If a notice of opposition is filed in a language of a Contracting State other than an official language of the EPO and the translation prescribed in Article 14(4) EPC is not filed in due time, this notice shall be deemed not to have been received, and the opposition fee is to be refunded (following T 323/87, OJ EPO 1989, 343). Since the opposition is not in existence, examination for its admissibility under Rule 56(1) EPC does not come into question.

Summary of Facts and Submissions

I. The mention of the grant of European patent No. 0 039 319, based on European patent application No. 81 850 063.9 filed on 9 April 1981, was published on 4 September 1985. The opposition period accordingly expired on 4 June 1986.

II. The appellant (Opponent II) filed a notice of opposition in the Dutch language on 29 May 1986 and paid the respective fee at the same time.

III. Since the prescribed translation of the notice of opposition in accordance with Article 14(4) and Rule 1(1) EPC was not submitted before the expiry of the opposition period and within the one month period after filing of the notice of opposition (Rule 6(2) EPC), the Formalities Officer of the Opposition Division, on 5 August 1986, issued a communication under Rule 56(1) EPC (Form 2305.2) informing the appellant that in view of that deficiency, rejection

Décision de la chambre de recours technique 3.2.1, en date du 13 juin 1991
T 193/87 - 3.2.1
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque
 Membres: F. Benussi
 F.A. Gumbel

Titulaire du brevet/intimé:
Alfa-Laval AB

Opposant/requérant:
1) Otto Tuchenhagen GmbH & Co KG
2) Appendagefabriek "Hoogeveen" BV

Référence: Traduction tardive/ APPENDAGEFABRIEK

Article: 14(4) et (5) CBE

Règle: 6(2), 56(1) et (2) CBE

Mot-clé: "Traduction de l'acte d'opposition non produite dans les délais - opposition inexistante - pas d'examen de la recevabilité - taxe d'opposition remboursée"

Sommaire

Lorsqu'une opposition est formée dans une langue d'un Etat contractant qui n'est pas l'une des langues officielles de l'OEB, et que la traduction prescrite à l'article 14(4) CBE n'est pas produite dans les délais, ladite opposition est réputée n'avoir pas été reçue et la taxe d'opposition doit être remboursée (cf. décision T 323/87, JO EPO 1989, 343). Etant donné que l'opposition est réputée ne pas exister, il ne saurait être question de procéder à un examen de sa recevabilité au regard de la règle 56(1) CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 4 septembre 1985 a été publiée la mention de la délivrance du brevet européen n° 0 039 319 sur la base de la demande de brevet européen n° 81 850 063.9 déposée le 9 avril 1981. En conséquence, le délai imparti pour former l'opposition venait à expiration le 4 juin 1986.

II. La requérante (opposante II) a formé une opposition en néerlandais le 29 mai 1986 et acquitté simultanément la taxe correspondante.

III. Etant donné que la traduction de l'acte d'opposition prescrite à l'article 14(4) et à la règle 1(1) CBE n'a pas été produite avant l'expiration du délai d'opposition ni dans un délai d'un mois à compter du dépôt de l'acte d'opposition (règle 6(2) CBE), l'agent des formalités de la division d'opposition a, le 5 août 1986, émis une notification au titre de la règle 56(1) CBE (Form 2305.2), par laquelle il a informé la requérante que, du fait de cette irrégularité,

gels voraussichtlich als unzulässig verworfen werde.

IV. Am 26. September 1986 reichte die Beschwerdeführerin eine Übersetzung der Einspruchsschrift in englischer Sprache ein und legte gleichzeitig eine Stellungnahme zur Mitteilung des Formalsachbearbeiters vom 5. August 1986 vor, die wie folgt zusammengefaßt werden kann:

- Die Einreichung der Übersetzung in einer Amtssprache des EPA sei in Regel 1 (1) Satz 2 EPÜ vorgeschrieben; insoweit finde Regel 56 (1) EPÜ Anwendung.

- Die Frist für die Einreichung dieser Übersetzung sei in Regel 6 (2) EPÜ festgelegt; bei Versäumung dieser Frist komme Regel 56 (2) EPÜ zur Anwendung.

- Die in der Mitteilung angekündigte Rechtsfolge könne nicht eintreten, weil der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung der Einsprechenden statt der Mitteilung nach Regel 56 (1) EPÜ eine Mitteilung nach Regel 56 (2) EPÜ mit der Aufforderung hätte zusenden müssen, den Mangel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen.

- Hilfsweise beantragte die Beschwerdeführerin die Anwendung der Regel 88 EPÜ.

V. Mit Entscheidung vom 11. März 1987 verwarf die Formalprüfungsstelle im Namen der Einspruchsabteilung den Einspruch gemäß Regel 56 (1) EPÜ als unzulässig. Diese Entscheidung wurde im wesentlichen wie folgt begründet:

1. Die Übersetzung der Einspruchsschrift in englischer Sprache sei nicht innerhalb der in Regel 6 (2) Satz 2 EPÜ vorgeschriebenen Frist eingereicht worden; deshalb gelte die Einspruchsschrift als nicht eingegangen (Art. 14 (5) EPÜ).

2. Somit sei Artikel 99 (1) EPÜ nicht erfüllt, weshalb die in Regel 56(1) EPÜ vorgeschriebene Rechtsfolge eintrete, nämlich die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig.

3. Regel 88 EPÜ sei nicht anwendbar, weil die Aufnahme von Zitaten aus der in der Verfahrenssprache abgefaßten Patentschrift in die in niederländischer Sprache gehaltene Einspruchsschrift nicht bedeute, daß das Schriftstück in den englischen oder niederländischen Teilen sprachliche oder sonstige Fehler enthalte.

VI. Am 8. Mai 1987 legte die Beschwerdeführerin unter Entrichtung der Beschwerdegebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

of the notice of opposition as inadmissible had to be expected.

IV. On 26 September 1986 the appellant filed a translation in English of the notice of opposition and at the same time submitted his observations to the communication of the Formalities Officer of 5 August 1986, which can be resumed as follows:

- the filing of the translation in one of the official languages of the EPO is required by Rule 1(1), second sentence EPC, and to this extent Rule 56(1) EPC applies;

- the time limit for filing this translation is fixed by Rule 6(2) EPC and failure to observe this time limit would be a case where Rule 56(2) EPC should be applied;

- the legal effect announced in the communication could not ensue because a communication under Rule 56(2) EPC, inviting the Opponent to remedy the deficiency within a further time limit to be set should have been sent by the Formalities Officer of the Opposition Division instead of the communication pursuant to Rule 56(1) EPC;

- as subsidiary request, the appellant requested that Rule 88 EPC should be applied.

V. By its decision of 11 March 1987 the Formalities Section acting on behalf of the Opposition Division rejected the opposition as inadmissible under Rule 56(1) EPC. The reasons given in this decision were essentially the following:

1. The translation into English of the notice of opposition was not filed within the period prescribed by Rule 6(2), second sentence, EPC; therefore the notice of opposition had to be deemed not to have been received (Art. 14(5) EPC);

2. Consequently Article 99(1) EPC had not been complied with, resulting in the legal consequence prescribed by Rule 56(1) EPC, i.e. rejection of the opposition as inadmissible.

3. Rule 88 EPC would not be applicable, because the incorporation of quotations from the patent specification in the language of the proceedings into the Dutch language notice of opposition does not mean that the notice contains linguistic or other errors, either in the English or in the Dutch parts of the text.

VI. On 8 May 1987 the appellant lodged an appeal against that decision, paying the appeal fee at the same time.

gularité, elle devait s'attendre à ce que son opposition soit rejetée comme irrecevable.

IV. Le 26 septembre 1986, la requérante a produit une traduction en anglais de l'acte d'opposition et présenté en réponse à la notification du 5 août 1986 que lui avait adressée l'agent des formalités des observations qui peuvent être résumées comme suit:

- aux termes de la règle 1(1), seconde phrase CBE, une traduction doit être produite dans l'une des langues officielles de la CBE, et le non-respect de cette exigence est sanctionné par la règle 56(1) CBE;

- le délai imparti pour produire cette traduction est fixé par la règle 6(2) CBE, et le non-respect de ce délai est sanctionné par la règle 56(2) CBE;

- l'effet juridique annoncé dans la notification ne pouvait se produire puisque l'agent des formalités de la division d'opposition aurait dû, au lieu d'envoyer la notification visée à la règle 56(1) CBE, émettre une notification au titre de la règle 56(2) CBE invitant l'opposant à remédier à l'irrégularité dans le nouveau délai qu'il aurait fixé;

- à titre subsidiaire, la requérante a demandé l'application de la règle 88 CBE.

V. Par décision en date du 11 mars 1987, la section des formalités a, au nom de la division d'opposition, rejeté l'opposition comme irrecevable en vertu de la règle 56(1) CBE, en faisant valoir essentiellement les motifs suivants:

1. La traduction en anglais de l'acte d'opposition n'avait pas été produite dans le délai prévu par la règle 6(2) CBE, seconde phrase, si bien que l'acte d'opposition devait être réputé n'avoir pas été reçu (article 14(5) CBE);

2. Il n'avait donc pas été satisfait à l'article 99(1) CBE, et le non-respect de cette disposition produisait l'effet juridique prévu à la règle 56(1) CBE, à savoir le rejet de l'opposition comme irrecevable.

3. La règle 88 CBE n'était pas applicable, étant donné que le fait d'avoir cité dans l'acte d'opposition en néerlandais des passages du fascicule de brevet rédigés dans la langue de la procédure ne signifiait pas que ledit acte d'opposition comportait des fautes d'expression ou autres erreurs, que ce soit dans les passages en anglais ou dans les passages en néerlandais.

VI. Le 8 mai 1987, la requérante a formé un recours contre cette décision, et acquitté simultanément la taxe de recours.

Am 9. Juli 1987 reichte sie eine Beschwerdebegründung ein, in der sie folgendes vorbrachte:

a) Da die in Regel 56 (1) EPÜ genannten Bedingungen erfüllt seien, gebe es für eine Verwerfung des am 29. Mai 1986 eingereichten Einspruchs keine echte Grundlage.

b) Die Einspruchsabteilung hätte entscheiden sollen, daß die Versäumung der Frist für die Einreichung der Übersetzung der Einspruchsschrift einen Mangel nach Regel 56 (2) EPÜ darstelle, der der Beschwerdeführerin mit der Aufforderung hätte mitgeteilt werden müssen, ihn innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen.

VII. Die Kammer erklärte in ihrem Bescheid vom 11. September 1990, daß nach ihrer vorläufigen Auffassung die Nichteinreichung der vorgeschriebenen Übersetzung der Einspruchsschrift innerhalb der in Regel 6 (2) EPÜ festgelegten Frist nicht als Mangel angesehen werden könne, der gemäß Regel 56 (2) EPÜ beseitigt werden könne. Außerdem wurde darauf hingewiesen, daß im vorliegenden Fall Artikel 14 (5) EPÜ zur Anwendung komme und somit die Einspruchsschrift als nicht eingegangen gelte.

VIII. In ihrer Erwiderung vom 12. November 1990 auf diese Mitteilung und in der mündlichen Verhandlung am 13. Juni 1991 focht die Beschwerdeführerin diese Auffassung an. Insbesondere brachte sie vor, daß mit dem in Artikel 14 (2) und (4) EPÜ festgeschriebenen Recht auf Einreichung von Schriftstücken in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache ein Ausgleich für diejenigen geschaffen werden sollte, die sich im Verfahren einer Fremdsprache bedienen müßten und dadurch denjenigen gegenüber benachteiligt seien, deren Muttersprache eine der Amtssprachen, also Deutsch, Englisch oder Französisch, sei. Dieser Nachteil werde aber nicht voll ausgeglichen, weil die in Artikel 14 (2) EPÜ genannten Personen tatsächlich zwei Fristen einhalten müßten, nämlich die Frist für die Einreichung des Schriftstücks und diejenige für die Einreichung der Übersetzung, wobei die Gefahr bestehe, daß die zweite Frist - wie im vorliegenden Fall geschehen - unbemerkt verstreiche. In diesem Zusammenhang brachte die Beschwerdeführerin vor, daß die Notwendigkeit einer Beseitigung der beispielsweise die niederländische Sprache betreffenden Diskriminierung ein Grund dafür sein sollte, die Frist für die Einreichung der Übersetzung der Einspruchsschrift zu verlängern.

Mit Hinweis auf die Regel 6 (2) EPÜ bestritt die Beschwerdeführerin, daß diese Bestimmung implizit in Regel 56 (1) EPÜ enthalten sei. Es gebe einen

On 9 July 1987 he filed a statement of grounds of appeal in which he submitted that:

(a) as the requirements mentioned in Rule 56(1) EPC are complied with, the rejection of the notice of opposition filed on 29 May 1986 was not properly founded;

(b) the Opposition Division should have decided that the failure to file the translation of the notice of opposition in due time forms a deficiency as categorised under Rule 56(2) EPC and that, therefore, this deficiency should have been communicated to the appellant who should have been invited to remedy this deficiency within a further specified period.

VII. In a communication of the Board dated 11 September 1990, it was stated that according to the Board's provisional opinion the failure to provide a due translation of the notice of opposition within the time limit provided under Rule 6(2) EPC cannot be seen as a deficiency which could be remedied under the provisions of Rule 56(2) EPC. Further, it was pointed out that in the present case the provision of Article 14(5) EPC is to be applied, i.e. the notice of opposition should be deemed not to have been received.

VIII. In his observations dated 12 November 1990 in reply to this communication and during the oral proceedings held on 13 June 1991, the above opinion was contested by the appellant. In particular he submitted that the right according to Article 14(2) and (4) EPC to file documents in a different language than the language of the proceedings was intended to set up a system of some compensation for the disadvantageous position of persons who are forced to have proceedings in a foreign language as compared to those who have an official language, i.e. English, French or German as their native language. In any case, this disadvantageous position was not fully compensated because, in fact, the persons referred to in Article 14(2) EPC are confronted with two time limits for filing the document and for filing the translation, with the risk that this additional time limit goes by unnoticed, as occurred in the present case. In this context, the appellant submitted that the necessity to remedy the discrimination existing for instance for the Dutch language should be a reason for extending the time limit for filing the translation of the notice of the opposition.

With reference to Rule 6(2) EPC, the appellant contested that this provision is implicitly included in Rule 56(1) EPC. There was a close logical and legal

Le 9 juillet 1987, elle a produit un mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel elle faisait valoir les arguments suivants:

(a) les conditions énoncées à la règle 56(1) CBE étant remplies, la décision rejetant l'opposition formée le 29 mai 1986 était mal fondée;

(b) la division d'opposition aurait dû considérer que la non-production dans les délais de la traduction de l'acte d'opposition constituait une irrégularité sanctionnée par la règle 56(2) CBE, et elle aurait dû par conséquent signaler cette irrégularité à la requérante et l'inviter à y remédier dans un nouveau délai

VII. Dans une notification en date du 11 septembre 1990, la Chambre a considéré provisoirement que la non-production de la traduction de l'acte d'opposition dans le délai prévu par la règle 6(2) CBE ne pouvait être considérée comme une irrégularité à laquelle il était possible de remédier en application des dispositions de la règle 56(2) CBE. En outre, la Chambre a relevé qu'en l'espèce, il y avait lieu d'appliquer la disposition de l'article 14(5) CBE et de considérer par conséquent que l'acte d'opposition devait être réputé n'avoir pas été reçu.

VIII. Dans sa réponse en date du 12 novembre 1990, ainsi que lors de la procédure orale, le 13 juin 1991, la requérante a contesté le bien-fondé de l'avis susmentionné. Elle a notamment soutenu que le droit de déposer des pièces dans une langue autre que la langue de la procédure prévu à l'article 14(2) et (4) CBE avait été institué pour compenser en quelque sorte le désavantage subi par les personnes qui doivent participer à une procédure conduite dans une langue étrangère, ce qui les pénalise par rapport aux parties dont la langue maternelle est l'une des trois langues officielles, à savoir l'allemand, l'anglais ou le français. En tout état de cause, la compensation de ce désavantage n'est pas totale, puisque, en réalité, les personnes visées à l'article 14(2) CBE sont tenues de respecter deux délais, l'un pour le dépôt des pièces, l'autre pour la production de la traduction, et courent ainsi le risque de laisser passer par inadvertance cet autre délai, comme cela s'est produit dans la présente espèce. La requérante a fait valoir à ce propos que pour remédier à la discrimination dont étaient victimes par exemple les personnes de langue maternelle néerlandaise, il convenait de proroger le délai prévu pour la production de la traduction de l'acte d'opposition.

Elle a contesté par ailleurs que le non-respect de la règle 6(2) CBE soit implicitement sanctionné par la règle 56(1) CBE. Selon elle, il existe un lien logi-

engen logischen und rechtlichen Zusammenhang zwischen Regel 6 (2) und Artikel 14 (4) EPÜ einerseits sowie Regel 1 (1) und Artikel 14 (4) EPÜ andererseits, zwischen Regel 6 (2) und Regel 1 (1) EPÜ bestehe jedoch keine enge logische und rechtliche "Querverbindung". Daher könne die Bezugnahme auf die Regel 1 (1) in Regel 56 (1) EPÜ keinen impliziten Hinweis auf die Regel 6 (2) EPÜ enthalten.

Daß in Regel 56 (1) EPÜ auf Regel 1 (1) und nicht auf Artikel 14 (5) verwiesen werde, sei ein klarer Beweis dafür, daß die Verfasser die Rechtsfolgen des Artikels 14 (5) nicht im Auge gehabt hätten. Die unterschiedliche Formulierung lege jedenfalls nahe, daß das in Artikel 14 (5) EPÜ verwendete "*in due time*" (rechtzeitig) nicht mit dem in Absatz 4 desselben Artikels gebrauchten "*within the time limit*" (innerhalb einer... Frist) gleichgesetzt werden dürfe. Der englische Begriff "*in due time*" (rechtzeitig) entspreche eher dem Begriff "*good time*" (rechtzeitig) in Regel 56 (2) EPÜ.

IX In der mündlichen Verhandlung wurden folgende Anträge gestellt:

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende II) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ihren Einspruch für zulässig zu erachten.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und die Kosten für die mündliche Verhandlung der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. In der Beschwerde geht es um die Frage, ob die Beschwerdeführerin als Person im Sinne des Artikels 14 (2) EPÜ, die einen Einspruch in der Amtssprache eines Vertragsstaats eingereicht hat, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, vom Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung, als dieser festgestellt hatte, daß die Übersetzung der Einspruchsschrift in einer der Amtssprachen des EPA nicht rechtzeitig eingereicht worden war, auch nach Ablauf der in Regel 6 (2) EPÜ vorgesehenen Frist gemäß Regel 56 (2) EPÜ hiervon hätte unterrichtet und aufgefordert werden müssen, den Mangel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen.

3. Zur Beantwortung dieser Frage sind einige allgemeine Bemerkungen zu der im EPÜ festgelegten Sprachenregelung erforderlich.

3.1 Die geltenden Bestimmungen beruhen - wie bei vielen anderen internationalen Verträgen auch - auf einem

connection between Rule 6(2) and Article 14(4) EPC on the one hand and between Rule 1(1) and Article 14(4) EPC on the other hand, but there was no close logical and legal "cross-connection" between Rule 6(2) and Rule 1(1) EPC. Therefore the reference to Rule 1(1) in Rule 56(1) EPC cannot entail an implicit reference to Rule 6(2) EPC.

The fact that Rule 1(1) and not Article 14(5) is referred to in Rule 56(1) EPC clearly showed that the legal consequences of Article 14(5) were not envisaged by the legislator. Anyway, in view of the different wording used, "in due time" mentioned in Article 14(5) EPC was not equivalent to "within the time limit" mentioned in paragraph 4 of this Article. The term "in due time" would rather correspond to the "good time" of Rule 56(2) EPC.

IX. During the oral proceedings the following requests were presented:

The appellant (Opponent II) requested that the decision under appeal be set aside and that his opposition be considered as admissible.

The respondent (patentee) requested that the appeal be dismissed and that the costs for the oral proceedings be apportioned to the appellant.

Reasons for the Decision

1 The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC and is therefore admissible.

2 The appeal raises the question as to whether the appellant, as a person referred to in Article 14(2) EPC, filing a notice of opposition in the official language of a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language, when the Formalities Officer of the Opposition Division had noticed that the translation of the notice of opposition in one of the official languages of the EPO was not filed in due time, should have been informed and invited to remedy this deficiency within a further specified period according to Rule 56(2) EPC even after expiry of the time limits under Rule 6(2) EPC.

3. The answer to this question requires some general observations concerning the regulations on the language problem adopted by the EPC.

3.1 The adopted regulations, as in many other international agreements, were based on a compromise which

que et juridique étroit entre la règle 6(2) et l'article 14(4) CBE d'une part ainsi qu'entre la règle 1(1) et l'article 14(4) d'autre part, mais il n'en va pas de même des règles 6(2) et 1(1), qui n'ont entre elles aucun lien de ce type. Par conséquent, la référence à la règle 1(1) faite à la règle 56(1) CBE ne saurait impliquer une référence implicite dans cette règle 56(1) à la règle 6(2) CBE.

Pour la requérante, le fait que la règle 56(1) fasse référence à la règle 1(1), et non à l'article 14(5) montre bien que les auteurs de la Convention n'avaient pas envisagé que l'article 14(5) puisse produire des effets juridiques au niveau de l'application de la règle 56(1). De toute façon, la formulation adoptée était différente, l'expression "*in due time*" (dans les délais) utilisée à l'article 14(5) CBE n'avait pas le même sens que l'expression "*within the time limit*" (dans le délai prescrit) figurant au paragraphe 4 de ce même article. L'expression "*in due time*" correspondait plutôt à l'expression "*in good time*" (dans les délais) utilisée à la règle 56(2) CBE.

IX. Les requêtes suivantes ont été formulées lors de la procédure orale:

La requérante (opposante II) a demandé que la décision attaquée soit annulée et que son opposition soit considérée comme recevable.

L'intimée (titulaire du brevet) a conclu au rejet du recours et demandé que les frais de la procédure orale soient mis à la charge de la requérante.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'aux règles 1(1) et 64 CBE; il est donc recevable.

2 La question soulevée par le présent recours est la suivante: lorsque l'une des personnes visées à l'article 14(2) CBE forme opposition dans la langue officielle d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et que l'agent des formalités de la division d'opposition constate que la traduction de l'acte d'opposition dans l'une des langues officielles de l'OEB n'a pas été produite dans les délais, convient-il, même après l'expiration du délai prévu par la règle 6(2) CBE, d'en informer cet opposant (en l'occurrence la requérante) et de l'inviter à remédier à cette irrégularité dans un nouveau délai fixé conformément à la règle 56(2) CBE?

3. Pour pouvoir répondre à cette question, il est nécessaire de rappeler brièvement comment est réglé d'une manière générale le problème des langues dans la CBE.

31 Comme c'est le cas dans bien d'autres traités internationaux, les dispositions de la CBE en la matière

Kompromiß, der den Interessen der Anmelder, der Wettbewerber und der Vertragsstaaten Rechnung trägt, ohne den reibungslosen Ablauf der Verfahren vor dem EPA zu beeinträchtigen

Die allgemeinen Grundsätze dieses Kompromisses lauten wie folgt:

a) Die Amtssprachen des EPA werden auf drei Sprachen beschränkt, nämlich Deutsch, Englisch und Französisch: Damit können Anmelder für die Einreichung und Bearbeitung ihrer europäischen Patentanmeldungen eine dieser drei Sprachen wählen.

b) Die Bearbeitung und Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen und die Erteilung europäischer Patente erfolgen in einer einzigen Sprache, nämlich in derjenigen der drei Amtssprachen des EPA, für die sich der Anmelder entscheidet und die im EPÜ als die Verfahrenssprache bezeichnet wird

Alle Schriftstücke zu europäischen Patentanmeldungen, die beim EPA eingehen oder von ihm versandt werden, müssen in der Verfahrenssprache abgefaßt sein

3.2 Die Benachteiligung der Anmelder, deren Muttersprache nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, wurde durch besondere Bestimmungen im EPÜ zum Teil wieder beseitigt

a) Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland können europäische Patentanmeldungen und fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache dieses Staats einreichen (Art 14, Absätze 2 und 4 EPÜ);

b) Macht ein Anmelder von den durch Artikel 14 (2) und (4) EPÜ eröffneten Möglichkeiten Gebrauch, so werden dementsprechend die Anmeldegebühr, die Prüfungsgebühr, die Einspruchsgebühr und die Beschwerdegebühr ermäßigt (Regel 6 (3) EPÜ).

c) Die in Artikel 14 (2) EPÜ genannten Personen erhalten die Möglichkeit, auf die ursprünglich eingereichte Fassung zurückzugreifen, wenn die Übersetzung enger ist als diese

4. Wie bereits erwähnt, ermöglicht es Artikel 14 (4) EPÜ den in Artikel 14 (2) EPÜ genannten Personen, fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache ihres Staats einzureichen, sofern sie innerhalb der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist eine Übersetzung in der Verfahrenssprache nachreichen. Außerdem gilt nach Re-

takes account of the interests of applicants, competitors and the Contracting States, but without prejudicing workable proceedings before the EPO

The general principles of this compromise are:

(a) the official languages of the EPO are to be limited to three languages, namely English, French and German: therefore for the filing and prosecution of their European patent applications, the applicants may choose between one of these three languages.

(b) the European patent applications are to be prosecuted and published and the European patents are to be granted in one single language, namely, in one of the three official languages of the EPO chosen by the applicants, which is mentioned in the EPC as the language of proceedings

All the documents referring to European patent applications received by the EPO or emanating from the EPO may only be in the language of the proceedings.

3.2 Some discrimination between those applicants, whose native language is either English, French or German and those for whom this is not the case, has been eliminated by special regulations of the EPC

(a) persons having their residence or principal place of business within the territory of a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of that State who are resident abroad, may file a European patent application, and any other documents which have to be filed within a time limit, in an official language of that State (Art 14, paragraphs 2 and 4 EPC);

(b) a reduction in the filing fee, examination fee, opposition fee or appeal fee (Rule 6(3) EPC) in favour of the applicants who avail themselves of the options provided in Article 14(2) and (4) EPC shall be allowed.

(c) the persons referred to in Article 14(2) EPC are given the possibility to go back to the original text where the translation was narrower than the original text.

4. As previously mentioned, Article 14(4) EPC permits the persons referred to in Article 14(2) EPC to file documents which have to be filed within a time limit in an official language of their State provided they file a translation in the language of the proceedings within the time limit prescribed in the Implementing Regulations Fur-

constituent un compromis visant à concilier les intérêts des demandeurs, de leurs concurrents et des Etats contractants, sans toutefois nuire au bon fonctionnement de la procédure devant l'OEB.

Les principes généraux sur lesquels repose ce compromis sont les suivants:

a) les langues officielles de l'OEB doivent être limitées à trois, à savoir l'allemand, l'anglais et le français: les demandeurs ont donc le choix entre ces trois langues pour le dépôt de leurs demandes de brevet européen et pour la suite de la procédure

b) pour le traitement et la publication d'une demande de brevet européen, ainsi que pour la délivrance d'un brevet européen, il ne peut être utilisé qu'une seule langue, dite dans la CBE "langue de la procédure", choisie par le demandeur parmi les trois langues officielles de l'OEB

Toute pièce d'une demande de brevet européen reçue ou envoyée par l'OEB doit être rédigée dans cette langue de la procédure.

3.2 Des dispositions particulières de la CBE permettent de remédier dans une certaine mesure à la pénalisation dont sont victimes les demandeurs dont la langue maternelle n'est ni l'allemand, ni l'anglais, ni le français, par rapport aux demandeurs qui ont l'une de ces trois langues comme langue maternelle:

a) les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer dans une langue officielle de cet Etat leurs demandes de brevet européen ou toute autre pièce devant être produite dans un délai déterminé (article 14, paragraphes 2 et 4 CBE);

b) une réduction du montant des taxes de dépôt, d'examen, d'opposition ou de recours (règle 6(3) CBE) est accordée aux demandeurs qui usent des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14(2) et (4) CBE.

c) les personnes visées à l'article 14(2) CBE ont la possibilité de revenir au texte original lorsque la traduction est formulée en termes plus restrictifs que le texte original

4. Comme indiqué plus haut, l'article 14(4) CBE autorise les personnes visées à l'article 14(2) CBE à déposer, dans une langue officielle de leur Etat, des pièces devant être produites dans un délai déterminé, à condition de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution. De plus, les

gel 1 (1) EPÜ (in der bis 31. Mai 1991 geltenden Fassung) für Einsprechende und einem Einspruchsverfahren beitretende Dritte eine ziemlich liberale Sprachenregelung: Da der Einsprechende nicht nur im eigenen, sondern auch im öffentlichen Interesse handelt, ist er nicht auf die Verfahrenssprache beschränkt, sondern kann Schriftstücke oder die erforderliche Übersetzung in jeder Amtssprache des EPA einreichen. Die Frist für die Einreichung der in Artikel 14 (4) EPÜ genannten Übersetzung beträgt einen Monat nach Einreichung des Schriftstücks in der Fremdsprache und verlängert sich gegebenenfalls bis zum Ablauf der Einspruchs- oder Beschwerdefrist, wenn das Schriftstück ein Einspruch oder eine Beschwerde ist (Regel 6 (2) EPÜ).

Welche Folgen die verspätete Vorlage einer Übersetzung eines nicht zu den Unterlagen der europäischen Patentanmeldung gehörenden Schriftstücks, beispielsweise eines Einspruchs, hat, ist in Artikel 14 (5) EPÜ eindeutig festgelegt: "Wird ein Schriftstück, das nicht zu den Unterlagen der europäischen Patentanmeldung gehört, nicht in der in diesem Übereinkommen vorgeschriebenen Sprache eingereicht oder wird eine Übersetzung, die in diesem Übereinkommen vorgeschrieben ist, nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt das Schriftstück als nicht eingegangen."

Somit kann die oben genannte liberale Regelung in Bezug auf die Sprache, in der Schriftstücke eingereicht werden dürfen, nicht dazu führen, daß - beispielsweise durch die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Anwendung des Verfahrens nach Regel 56 (2) EPÜ - die Frist nach Regel 6 (2) EPÜ überschritten wird, innerhalb welcher die Übersetzung eines Schriftstücks einzureichen ist.

Im vorliegenden Fall wurde der in niederländischer Sprache abgefaßte Einspruch gegen das erteilte europäische Patent am 29. Mai 1986 und die englische Übersetzung am 26. September 1986, also nach Ablauf der in Regel 6 (2) EPÜ festgelegten Frist von einem Monat und auch nach Ablauf der in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegten Frist von neun Monaten, eingereicht mit der gemäß Artikel 14 (5) EPÜ vorgesehenen Rechtsfolge, daß der Einspruch als nicht eingegangen gilt (siehe in diesem Zusammenhang die Entscheidung T 323/87, ABI. EPA 1989, 343 in einem ähnlichen Fall).

5. Im Gegensatz zu der in der angefochtenen Entscheidung geäußerten Meinung, daß der Einspruch unzulässig sei, und auch entgegen den Weisungen in den Prüfungsrichtlinien D-IV, 1.2.2.1 b), wonach ein Fall wie der vorliegende nach Regel 56 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen ist, vertritt die

thermore, according to the language regime for opponents and third parties intervening in opposition proceedings laid down in Rule 1(1) EPC (version in force until 31 May 1991), there is provided in favour of these parties a rather liberal linguistic regulation: the opponent being a person who acts not only in his own interest, but also in the public interest is not restricted to the language of the proceedings, but may file documents or the required translation in any of the official languages of the EPO. The time limit for filing a translation referred to in Article 14(4) EPC is one month after filing of the document in the foreign language and shall be extended where appropriate to the end of the opposition period or appeal period where the document is a notice of opposition or an appeal (Rule 6(2) EPC).

The consequence of the belated presentation of a translation of a document, other than those making up the European patent application, e.g. the notice of opposition, is clearly laid down in Article 14(5) EPC, which provides that "if any document, other than those making up the European patent application, is not filed in the language prescribed by this Convention, or if any translation required by virtue of this Convention is not filed in due time, the document shall be deemed not to have been received".

In other words, the above-mentioned liberal approach with regard to the language in which the documents may be filed cannot lead to the time limit pursuant to Rule 6(2) EPC within which the translation of a document has to be filed being exceeded, for instance, by application of the procedure under Rule 56(2) EPC suggested by the appellant.

In the present case, the notice of opposition to the European patent as granted was presented in the Dutch language on 29 May 1986 and the English translation was filed on 26 September 1986, i.e. after the one-month period laid down in Rule 6(2) EPC and also after the nine-month period laid down in Article 99(1) EPC had expired, with the legal consequence pursuant to Article 14(5) EPC that the notice of opposition has to be deemed not to have been received (see in this context the decision T 323/87 OJ EPO 1989, 343 in an analogous case).

5. Contrary to the opinion set out in the appealed decision finding the notice of opposition to be inadmissible, and also in contrast to the instructions under chapter D-IV point 1.2.2.1b, of the Guidelines for Examination which require that a case such as the present one be handled under Rule 56(1) EPC

personnes faisant opposition et les tiers intervenant dans une procédure d'opposition bénéficient en vertu de la règle 1(1) CBE (version en vigueur jusqu'au 31 mai 1991) d'un régime plutôt libéral en ce qui concerne l'utilisation des langues: l'opposant agissant non seulement dans son propre intérêt mais également dans l'intérêt du public, il n'est pas tenu d'adopter la langue de la procédure et peut présenter les pièces et leur traduction, lorsque celle-ci est obligatoire, dans l'une quelconque des langues officielles de l'OEB. Le délai imparti pour produire la traduction visée à l'article 14(4) CBE est d'un mois à compter du dépôt de la pièce dans la langue étrangère et peut être prorogé, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration du délai d'opposition ou de recours si la pièce en question est un acte d'opposition ou un recours (règle 6(2) CBE).

Les conséquences de la production tardive de la traduction d'une pièce telle que l'acte d'opposition qui n'est pas comprise dans les autres pièces de la demande de brevet européen sont clairement précisées à l'article 14(5) CBE: "si une pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été reçue".

Autrement dit, les dispositions libérales relatives à la langue dans laquelle les pièces peuvent être produites ne permettent pas de dépasser le délai fixé à la règle 6(2) CBE pour la production de la traduction d'une pièce, grâce à l'application par exemple de la procédure visée à la règle 56(2) CBE, comme le suggère la requérante.

Dans la présente espèce, l'opposition au brevet européen tel que délivré a été formée en néerlandais le 29 mai 1986, et la traduction en anglais de l'acte d'opposition a été produite le 26 septembre 1986, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'un mois prévu par la règle 6(2) CBE et du délai de neuf mois prescrit par l'article 99(1) CBE, ce qui, conformément à l'article 14(5) CBE, a pour conséquence juridique que l'acte d'opposition doit être réputé n'avoir pas été reçu (cf. à cet égard la décision T 323/87 (JO OEB 1989, 343) rendue dans une affaire analogue).

5. S'écartant de la décision attaquée, qui avait rejeté l'opposition comme irrecevable, et des instructions données au point D-IV, 1.2.2.1b) des Directives relatives à l'examen, qui dans une affaire comme la présente exigent l'application des dispositions de la règle 56(1) CBE régissant l'irrecevabilité, la

Kammer die Auffassung, daß diese Regel nicht angewandt werden kann, wenn der Einspruch - wie im vorliegenden Fall - als nicht eingegangen gilt und somit kein Einspruch vorliegt, dessen Zulässigkeit nach Regel 56 EPÜ geprüft werden könnte.

6. Da, wie aus den vorstehenden Überlegungen hervorgeht, im vorliegenden Fall weder Regel 56 (1) noch Regel 56 (2) EPÜ angewandt werden könnte, sind die diesbezüglichen Argumente der Beschwerdeführerin (siehe Nrn. IV, VI und VIII dieser Entscheidung) hinfällig und brauchen somit nicht im einzelnen geprüft zu werden.

7 Da der Einspruch als nicht eingegangen gilt und damit kein Einspruch eingelegt worden ist, ist folglich die Einspruchsgebühr grundlos entrichtet worden und daher zurückzuzahlen.

8 Schließlich wird der Antrag der Beschwerdegegnerin abgelehnt, der Beschwerdeführerin die Kosten für die mündliche Verhandlung aufzuerlegen.

Was Artikel 104 (1) EPÜ anbelangt, so vermag die Kammer im vorliegenden Fall keine Billigkeitsgründe zu erkennen, die eine solche Kostenverteilung rechtfertigen würden; auch hat die Beschwerdegegnerin keine Belege hierfür beigebracht. Es ist kein Mißbrauch des Rechts auf mündliche Verhandlung ersichtlich, das nach Artikel 116(1) EPÜ allen Beteiligten zusteht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Einspruch der Beschwerdeführerin gilt als nicht eingelegt
3. Die von der Beschwerdeführerin entrichtete Einspruchsgebühr ist zurückzuzahlen.
4. Der Kostenantrag wird zurückgewiesen.
5. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen

under the terms of inadmissibility, the Board takes the view that this Rule cannot be applied if - as in the present case - the notice of opposition must be deemed not to have been received with the consequence that no opposition came into effect the admissibility of which could have been examined in accordance with Rule 56 EPC.

6. Since, as follows from the considerations above, neither Rule 56(1) nor Rule 56(2) could be applied in the present case the respective arguments presented by the appellant (see points IV, VI and VIII of this decision) fall on sterile ground and need not be dealt with in detail.

7. From the fact that the notice of opposition is deemed not to have been received and consequently an opposition has not been filed, it follows that the opposition fee has been paid without reason and must therefore be reimbursed

8. Finally, the respondent's request for the apportionment to the appellant of the costs for the oral proceedings is rejected.

Having regard to the Article 104(1) EPC, the Board cannot see in the present case reasons of equity which could justify such an apportionment of the costs, nor has the respondent brought forward any evidence in this respect. No abuse can be seen of the right to oral proceedings given to any party by Article 116(1) EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

- 1 The decision under appeal is set aside.
- 2 The appellant's opposition is deemed not to have been filed.
- 3 The opposition fee paid by the appellant is to be refunded.
4. The request for apportionment of costs is rejected.
5. The case is remitted to the first instance for further prosecution.

Chambre considère que la règle 56(1) n'est pas applicable lorsque - comme dans la présente espèce - l'acte d'opposition doit être réputé ne pas avoir été reçu, si bien que, l'opposition n'ayant pas été formée, il n'était pas possible d'examiner sa recevabilité conformément à la règle 56 CBE.

6 Puisqu'il découle de ce qui précède que ni la règle 56(1) ni la règle 56(2) ne pouvaient être appliquées en l'espèce, les arguments développés à cet égard par la requérante (cf. points IV, VI et VIII de la présente décision) n'ont plus d'objet, et n'ont donc pas à être examinés en détail.

7 Du fait que l'acte d'opposition est réputé n'avoir pas été reçu et que par conséquent il n'a pas été formé d'opposition, la taxe d'opposition a été payée sans motif et doit donc être remboursée.

8. Enfin, la Chambre rejette la demande de l'intimée visant à faire supporter les frais de la procédure orale par la requérante

Eu égard à l'article 104(1) CBE, la Chambre estime qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu pour des raisons d'équité de procéder à une telle répartition des frais, l'intimée n'ayant par ailleurs pas fourni de preuves pouvant justifier une telle répartition. La Chambre ne peut considérer qu'il a été fait un usage abusif du droit à la tenue d'une procédure orale reconnu à toute partie en vertu de l'article 116(1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée
2. L'opposition formée par la requérante est réputée n'avoir pas été reçue.
3. La taxe d'opposition payée par la requérante doit être remboursée.
4. La requête en répartition des frais est rejetée.
5. L'affaire est renvoyée à la première instance pour poursuite de la procédure.