



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

20. Dezember 1984
Jahrgang 7 / Heft 12
Seiten 605-659

**Official Journal
of the European
Patent Office**

20 December 1984
Year 7 / Number 12
Pages 605-659

**Journal officiel
de l'Office
européen des
brevets**

20 décembre 1984
7^e année / numéro 12
Pages 605-659

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1 vom
12. September 1984
T 170/83***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: O. Bossung
G. Szabo

**Einsprechende/Beschwerdeführerin:
Naamloze Vennootschap DSM**

**Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:
Mobil Oil Corporation**

**Stichwort: Abbuchungsauftrag
III/MOBIL OIL**

**EPÜ Artikel 14 (4), (5), 104 (1), 112;
Regel 88; Vorschriften über das
laufende Konto (VLK)**

**"Abbuchungsauftrag — Wertung der
Umstände" — "Kosten der münd-
lichen Verhandlung — Auferlegung" —
"Große Beschwerdekammer —
Befassung der"**

Leitsatz

*Wurde durch ein Versehen für einen
Abbuchungsauftrag ein für ein natio-
nales Amt bestimmtes Formular gewählt
und sind dadurch in ihm unzutreffende
Angaben (z. B. Adressat, Kontonummer,
Betrag) enthalten, so ist der Abbuchungs-
auftrag jedenfalls dann wirksam, wenn
das Formular Angaben enthält, die einer
EPA-Akte zugeordnet werden können
(hier: Patentnummer), anhand deren die
zutreffenden Angaben zweifelsfrei zu
erkennen sind, und wenn damit die
Umstände eindeutig ergeben, daß dieses
Formular an das Europäische Patentamt
gerichtet war.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin, vertreten
durch einen zugelassenen Vertreter, hat
am 21. Januar 1983 — dem letzten

* Übersetzung.

**DECISIONS OF THE BOARDS
OF APPEAL**

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
12 September 1984
T 170/83***

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
— Members: O. Bossung
G. Szabo

**Opponent/appellant: Naamloze
Vennootschap DSM**

**Proprietor of the patent/Respondent:
Mobil Oil Corporation**

Headword: Debit order III/MOBIL OIL

**EPC Articles 14 (4), 5, 104 (1), 112
Rule 88; Arrangements for deposit
accounts**

**"Debit order — appraisal of circum-
stances" — "Costs of oral pro-
ceedings — apportionment" —
"Enlarged Board of Appeal — referral
to"**

Headnote

*If a national Office form is used in error
to effect a debit order, with the result
that the particulars given (e.g. addressee,
account number, amount) are incorrect,
the debit order is effective provided
it at least gives particulars (in this
instance, the patent number) attributable
to an EPO dossier which when consulted
establishes without doubt the particulars
intended and thereby that the form
addresses the EPO.*

Summary of Facts and Submissions

I. On 21 January 1983, the last day of
the period for opposition to European
patent No. 0 002 606, the appellant,

* Official text.

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1 du
12 septembre 1984
T 170/83***

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: O. Bossung
G. Szabo

**Opposante/requérante: Naamloze
Vennootschap DSM**

**Titulaire du brevet/intimée: Mobil Oil
Corporation**

**Référence: Ordre de débit III/MOBIL
OIL**

**Articles 14 (4) et (5), 104 (1) et 112,
règle 88 de la CBE; Réglementation
applicable aux comptes courants**

**"Ordre de débit — appréciation des
circonstances" — "Frais de la procé-
dure orale — répartition" — "Grande
Chambre de recours — saisine"**

Sommaire

*Lorsqu'un formulaire d'un office national
est utilisé par erreur pour établir un ordre
de débit, et qu'il contient de ce fait des
indications erronées (concernant par ex.
le destinataire, le numéro de compte ou
le montant), l'ordre de débit est valable
à condition qu'il comporte au moins des
indications (en l'espèce, le numéro du
brevet) permettant de le rattacher à un
dossier de l'OEB, et qu'il soit possible, en
consultant ce dossier, d'obtenir sans
équivoque possible les renseignements
voulus, et de constater ainsi que le
formulaire est adressé à l'OEB.*

Exposé des faits et conclusions

I. Le 21 janvier 1983, dernier jour du
délai prévu pour former opposition
contre le brevet européen n° 0 002 606,

*) Traduction.

Tag der Einspruchsfrist gegen das europäische Patent 0 002 606 — Einspruch eingelegt. Das betreffende Schreiben enthält die Nummer des europäischen Patents, die Anmeldenummer, die Bezeichnung der Patentinhaberin, den Antrag auf Widerruf des Patents sowie eine Einspruchsbegründung. Nach der Unterschrift folgt ein Hinweis des zugelassenen Vertreters auf seine Allgemeine Vollmacht und außerdem folgender Text: "Anlagen: Abbuchungsauftrag" ("Anlagen" unterstrichen).

Als Anlage beigefügt war ein in niederländischer Sprache abgefaßtes Abbuchungsformular des niederländischen Patentamts. In dem Formblatt wird vom zugelassenen Vertreter durch Unterschrift dem "niederländischen Patentamt" Abbuchungsauftrag erteilt und ist maschinenschriftlich folgendes eingefügt: als Zahlungszweck Einspruch gegen die Patenterteilung für die "niederländische Patentanmeldung 0 002 606" sowie der Name der Patentinhaberin, das Referenzzeichen der obengenannten Einspruchsschrift und der Betrag von 355,- hfl, der der Gebühr für einen Einspruch beim niederländischen Patentamt entspricht. Nachdem der Vertreter der Einsprechenden am 4. Februar 1983 durch das niederländische Patentamt telefonisch auf diese Umstände aufmerksam gemacht worden war, erteilte er dem EPA durch Fernschreiben vom 7. Februar 1983 einen Abbuchungsauftrag für eine Einspruchsgebühr in Höhe von 520,- DM.

II. Die Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des EPA teilte dem Vertreter der Einsprechenden mit Formschreiben vom 11. Februar 1983 mit, daß der Einspruch als nicht erhoben gelte, weil die Gebühr nicht rechtzeitig gezahlt worden sei. Daraufhin beantragte der Vertreter eine Berichtigung des Abbuchungsauftrags nach Regel 88 und eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ.

III. Mit Entscheidung vom 13. Juli 1983 stellte die Formalprüfungsstelle des EPA nach Regel 69 (2) fest, daß der Einspruch wegen verspäteter Zahlung der Gebühr als nicht eingelegt gelte. Zur Begründung wurde ausgeführt, daß das als Anlage zur Einspruchsschrift beim EPA eingegangene und in der dargelegten Weise ausgefüllte Abbuchungsformular des niederländischen Patentamts nicht als gültiger Abbuchungsauftrag im Sinne der "Vorschriften über das laufende Konto" (ABI. EPA 1982, 15; nachfolgend: VLK) angesehen werden könne. Auch wenn der Vertreter der Einsprechenden seine Absicht, die Gebühr zu zahlen, habe erkennen lassen, könne dies nicht als Ersatz für die Erfüllung der für eine gültige Zahlung notwendigen Förmlichkeiten angesehen werden. Eine Berichtigung des Abbuchungsauftrags nach Regel 88 EPÜ sei nicht möglich, da dieser an das niederländische Patentamt gerichtet gewesen sei und auch der angegebene

represented by a professional representative, filed a notice of opposition containing the number of the European patent, the application number, the name of the proprietor of the patent, a request that the patent be revoked and a statement of the grounds for the opposition. Beneath his signature the professional representative drew attention to his general authorisation and added the following text: "Enclosures: debit order" (the word "Enclosures" was underlined).

Annexed was a Netherlands Patent Office debit order form in Dutch issuing by virtue of the representative's signature a debit order to the "Netherlands Patent Office" and adding in typescript that the purpose of the payment was an opposition against the grant of "Netherlands patent application No. 0 002 606", together with the name of the proprietor of the above-mentioned European patent, the reference of the notice of opposition referred to above and the amount of the Netherlands Patent Office's opposition fee, Hfl 355.00. The Netherlands Patent Office having telephoned the opponent's representative on 4 February 1983 to draw his attention to the matter, he instructed the EPO by telex of 7 February 1983 to debit an opposition fee of DM 520.00.

II. On 11 February 1983, the Formalities Section of Directorate-General 2 of the EPO wrote to the opponent's representative on a standard form indicating that the opposition was deemed not to have been filed, because the fee had not been paid in due time. The representative thereupon requested correction of the debit order under Rule 88 EPC and a decision under Rule 69 (2) EPC.

III. By decision of 13 July 1983 under Rule 69 (2) EPC, the Formalities Section of the EPO found that the opposition was deemed not to have been filed because the fee had been paid late, on the grounds that the Netherlands Patent Office debit order form annexed to the notice of opposition and received by the EPO completed as described above could not be considered a valid debit order within the meaning of the Arrangements for deposit accounts (OJ No. 1/1982, p. 15 et seq.). Even accepting that the opponent's representative had signified an intention to pay, this did not make good his failure to comply with the formal requirements for valid payment. Correction of the debit order under Rule 88 EPC was not possible because it had been addressed to the Netherlands Patent Office; nor was Hfl 355.00 the amount of any EPO fee.

la requérante, représentée par un mandataire agréé, a déposé un acte d'opposition dans lequel étaient indiqués le numéro du brevet européen, le numéro de la demande et le nom du titulaire du brevet; cet acte comportait également une requête en révocation du brevet et un exposé des motifs de l'opposition. Au-dessous de sa signature, le mandataire faisait état de son pouvoir général, en ajoutant ces mots: "Annexes (le mot était souligné): ordre de débit".

L'annexe comportait un formulaire d'ordre de débit de l'Office néerlandais des brevets, établi en néerlandais; le mandataire agréé y avait apposé sa signature, donnant ainsi un ordre de débit à "l'Office néerlandais des brevets", et avait ajouté quelques lignes tapées à la machine, dans lesquelles il déclarait qu'il entendait par ce paiement faire opposition au brevet délivré pour la "demande néerlandaise n° 0 002 606", et précisait le nom du titulaire du brevet européen précité, la référence de l'acte d'opposition susmentionné et le montant de la taxe d'opposition exigée par l'Office néerlandais des brevets, soit 355 hfl. Suite à un coup de téléphone reçu le 4 février 1983 de l'Office néerlandais des brevets, le mandataire de l'opposante a adressé à l'OEB, le 7 février 1983, un télex lui donnant l'ordre de débiter de son compte le montant d'une taxe d'opposition, soit 520 DM.

II. Le 11 février 1983, la Section des formalités de la direction générale 2 de l'OEB a envoyé au mandataire de l'opposante un formulaire de notification l'avisant que l'opposition était réputée non formée, au motif que la taxe n'avait pas été acquittée en temps voulu. Le mandataire a alors présenté une requête en rectification de l'ordre de débit, en application de la règle 88 de la CBE, en requérant une décision en l'espèce, en vertu de la règle 69 (2) de la CBE.

III. Par décision en l'espèce rendue le 13 juillet 1983 en vertu de la règle 69 (2) de la CBE, la Section des formalités de l'OEB a constaté que l'opposition était réputée non formée, pour cause de retard dans le paiement de la taxe correspondante, le formulaire d'ordre de débit de l'Office néerlandais des brevets annexé à l'acte d'opposition et complété comme indiqué ci-dessus qui était parvenu à l'OEB ne pouvant être considéré comme un ordre de débit valable au sens de la réglementation applicable aux comptes courants (JO de l'OEB n° 1/1982, p. 15 s.). Même si l'on admettait que le mandataire de l'opposante avait manifesté l'intention d'acquitter la taxe, cette déclaration ne suffisait pas pour pallier le non-respect des formalités requises pour que le paiement soit valable. Il n'était pas possible de rectifier l'ordre de débit en application de la règle 88 de la CBE, du fait que cet ordre avait été adressé à l'Office néerlandais des brevets, et que la somme de

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

Betrag von 355,- hfl keiner Gebühr beim EPA entspreche.

IV. Gegen diese Entscheidung legte der Vertreter der Einsprechenden am 8. September 1983 unter Zahlung der Gebühr Beschwerde ein und begründete diese zugleich.

V. Die Patentinhaberin und die Einsprechende wurden vom Berichterstatter der Kammer darauf hingewiesen, daß an diesem Verfahren in der Beschwerdeinstanz auch die Patentinhaberin beteiligt sei. Beide wurden auf die inzwischen ergangenen Entscheidungen "Abbuchungsauftrag I" (T 152/82 in ABI. EPA 1984, 301) und "Abbuchungsauftrag II" (T 17/83 in ABI. EPA 1984, 306) aufmerksam gemacht; insbesondere wurde der Patentinhaberin Gelegenheit zur Äußerung und zur Stellung von Anträgen gegeben.

VI. Auf Antrag der Patentinhaberin fand am 24. Mai 1984 eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Die Kammer entschied, daß sie ihre Entscheidung schriftlich treffen werde.

VII. Im Rahmen des schriftlichen und mündlichen Vorbringens der Beteiligten wurde die Frage eingehend erörtert, ob Regel 88 Satz 1 EPÜ überhaupt auf Abbuchungsaufträge angewandt werden könne und — falls dies zubejahensei — im vorliegenden Fall das niederländische Formblatt nebst den darin enthaltenen Eintragungen (vgl. Nr. I) so berichtigt werden könne, daß es einen gültigen Abbuchungsauftrag entsprechend VLK darstelle. In diesem Zusammenhang machte die Patentinhaberin geltend, daß Regel 88 Satz 1 EPÜ schon deshalb nicht zugunsten der Einsprechenden angewandt werden könne, weil das in niederländischer Sprache abgefaßte Abbuchungsformular nach Artikel 14 (5) EPÜ als nicht eingegangen gelte und daher auch nicht nach dieser Regel berichtigt werden könne.

VIII. Die Beschwerdeführerin bezog sich im wesentlichen auf die Entscheidung "Abbuchungsauftrag II" und vertrat die Auffassung, daß ihre Einspruchsschrift bereits in erkennbarer Weise einen Willen zur Zahlung zum Ausdruck bringe und die beigefügte Anlage erkennbar mache, welche Art von Versehen unterlaufen sei.

Die Beschwerdeführerin und Einsprechende beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

IX. Die Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen;
2. unabhängig vom Ausgang des Verfahrens ihr die durch die mündliche Verhandlung verursachten Kosten zu erstatten;
3. hilfsweise zu 1 die Große Beschwerdekammer mit folgender Rechtsfrage zu befassen:

IV. On 8 September 1983, the opponent's representative filed notice of appeal against this decision, at the same time paying the fee for appeal and enclosing a Statement of Grounds.

V. The patent proprietor and the opponent were informed by the Rapporteur of the Board that the former was also a party to the appeal proceedings, and their attention was drawn to earlier decisions ("Debit order I", T 152/82, since published in OJ 7/1984, p. 301 et seq.; "Debit order II", T 17/83, since published in OJ 7/1984, p. 306 et seq.), with the patent proprietor in particular being given an opportunity to comment and make submissions.

VI. At the request of the patent proprietor, oral proceedings before the Board of Appeal were held on 24 May 1984, with the Board deciding to give its decision in writing.

VII. The parties' written and oral submissions gave rise to detailed discussion of whether Rule 88, 1st sentence, EPC applied to debit orders at all and — if so — whether in the present case the Dutch form as filled in (see I above) could be so corrected as to constitute a valid debit order under the Arrangements for deposit accounts. In this connection the patent proprietor argued that the opponent could not benefit from correction under Rule 88, 1st sentence, EPC for the simple reason that the enclosure to his notice of opposition was in Dutch and as such under Article 14(5) EPC deemed not to have been received.

VIII. The appellant based his submissions on the "Debit order II" decision, arguing that his notice of opposition had clearly signified an intention to pay, and that the kind of error made was evident from the enclosure.

The appellant (opponent) requested that the contested decision be set aside.

IX. The respondent (patent proprietor) requested that

- (1) the appeal be dismissed;
- (2) whatever the decision reached by the Board the costs incurred by him as a result of oral proceedings be reimbursed;
- (3) in the alternative to (1), the following point of law be referred to the Enlarged Board of Appeal:

355 hfl ne correspondait à aucune taxe de l'OEB.

IV. Le 8 septembre 1983, le mandataire de l'opposante a formé un recours contre cette décision; il a simultanément acquitté la taxe correspondante et déposé un mémoire exposant les motifs dudit recours.

V. La société titulaire du brevet et l'opposante ont été informées par le rapporteur de la Chambre que la société titulaire du brevet était également partie à la procédure de recours; il leur a été signalé des décisions rendues précédemment ("Ordre de débit I", T 152/82, publiée depuis au JO n° 7/1984, p. 301 s. et "Ordre de débit II", T 17/83, publiée depuis au JO n° 7/1984, p. 306 s.), et il a été donné notamment à la société titulaire du brevet la possibilité de présenter des observations et des conclusions.

VI. Une procédure orale a eu lieu le 24 mai 1984 devant la Chambre de recours, à la demande de la société titulaire du brevet. La Chambre a décidé qu'elle rendrait sa décision par écrit.

VII. Les conclusions écrites et orales présentées par les parties ont donné lieu à une discussion au cours de laquelle il a été examiné de manière approfondie si la règle 88, première phrase de la CBE est applicable aux ordres de débit et, dans l'affirmative, si, en l'espèce, le formulaire néerlandais tel qu'il avait été complété (cf. I.) pouvait être rectifié de manière à constituer un ordre de débit valable au sens de la réglementation applicable aux comptes courants. A cet égard, la société titulaire du brevet a fait valoir que l'opposante ne pouvait être autorisée à apporter une rectification en application de la règle 88, première phrase de la CBE, pour la simple raison que la pièce jointe à l'acte d'opposition avait été produite en néerlandais et qu'elle était de ce fait réputée n'avoir pas été recue, en vertu de l'article 14(5) de la CBE.

VIII. La requérante avait de son côté fondé ses conclusions sur la décision "Ordre de débit II", en faisant valoir que dans son acte d'opposition elle avait manifesté clairement son intention de payer, et que le type d'erreur commise apparaissait à l'évidence, pour peu que l'on se reporte à la pièce jointe.

La requérante (l'opposante) demande que la décision attaquée soit rapportée.

IX. L'intimée (la société titulaire du brevet) demande que

- (1) le recours soit rejeté;
- (2) les frais qui lui ont été occasionnés par la procédure orale lui soient remboursés, quelle que soit la décision rendue par la Chambre;
- (3) à titre subsidiaire, en cas de rejet de la conclusion (1), la Grande Chambre de recours soit saisie de la question de droit suivante:

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

"Gilt ein rechtzeitig beim EPA eingereichter Einspruch, dem eine Anlage beiliegt, die vom Einsprechenden als Abbuchungsauftrag für die Einspruchsgebühr gedacht, aber vom EPA nicht als solcher erkannt wird, als eingelegt i. S. v. Artikel 99 (1) EPÜ?"

Die Beschwerdegegnerin legte dar, daß der vorliegende Fall von den Fällen "Abbuchungsauftrag I und II" abweiche. Ein gültiger Abbuchungsauftrag i. S. v. Nummer 6.2 VLK liege in der Einspruchsschrift allein nicht vor. Die Erfordernisse der Nummern 6.1 und 6.3 VLK (Angabe eines Betrags, Angabe des Zahlungszwecks und Nummer des Kontos) seien nicht erfüllt. In der Einspruchsschrift und ihrer Anlage könne bestenfalls die Absicht einer Zahlung, nicht aber eine Zahlung i. S. v. Nummer 6.3 Satz 3 VLK gesehen werden. Durch die Tatsache, daß die Beamten des EPA in der Einspruchsschrift und ihrer Anlage keinen Abbuchungsauftrag erkannt hätten, sei auch bewiesen, daß von der Eindeutigkeit i. S. der Entscheidung "Abbuchungsauftrag I" (Leitsätze II und III) hier nicht gesprochen werden könne. Der vorliegende Fall entspreche im Sachverhalt der Entscheidung J 03/81 (ABI. EPA 1982, 100), wo in Leitsatz III gesagt ist, daß eine Gebühr erst dann als entrichtet gilt, wenn das EPA einen Abbuchungsauftrag über die betreffende Summe zur Entrichtung dieser Gebühr erhalten hat. Die Anerkennung der Rechtzeitigkeit des Einspruchs im vorliegenden Fall sei daher ein Verstoß gegen das Europäische Patentübereinkommen.

Entscheidungsgründe

1. Die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung ist eine Entscheidung über den Eintritt eines Rechtsverlusts nach Regel 69 (2) EPÜ. Der Rechtsverlust würde darin bestehen, daß der Einspruch nach Artikel 99 (1) Satz 3 EPÜ als nicht erhoben gilt (zu dieser Fiktion — dargelegt am Fall der Beschwerde — siehe die Entscheidung J 21/80 vom 26. Februar 1981, ABI. EPA 1981, 101). Die Entscheidung wurde vom Formalsachbearbeiter des EPA aufgrund der ihm entsprechender Nummer 4 der Mitteilung vom 8. Januar 1982 (ABI. EPA 1982, 61) erteilten Ermächtigung getroffen.

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Nach der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann eine fällige Gebühr nicht allein dadurch als gezahlt angesehen werden, daß die betreffende Person beim EPA ein Abbuchungskonto mit ausreichendem Guthaben unterhält (J 03/81 vom 7. Dezember 1981, ABI. EPA 1982, 100). Mit der Entscheidung T 152/82 vom 5. Septem-

"Is a notice of opposition, lodged at the EPO by the due date and accompanied by something intended by the opponents as a debit order for the opposition fee but not recognised by the EPO as such, filed within the meaning of Article 99 (1) EPC?"

The respondent argued that the present case was different from the "Debit order I and II" cases. The notice of opposition alone did not constitute a valid debit order within the meaning of point 6.2 of the Arrangements for deposit accounts. The requirements of points 6.1 and 6.3 of the Arrangements (indication of an amount, purpose of the payment and the account number) had not been met. The notice of opposition and enclosure could at best be regarded as evidence of an intention to pay, but not as payment within the meaning of point 6.3, 3rd sentence, of the Arrangements. That EPO staff had not considered the notice of opposition and enclosure as constituting a debit order also proved that those items were certainly not clear within the meaning of the "Debit order I" decision (Headnote, paras. II and III). The present case resembled J 03/81 (OJ 3/1982, p. 100 et seq.), Headnote para. III of which said that a fee could only be considered to have been paid when the EPO had been instructed to allocate the appropriate amount to the payment of that fee. To regard the present opposition as having been filed in due time would therefore "be *ultra vires* the EPC".

Reasons for the Decision

1. The contested decision is one under Rule 69 (2) EPC noting a loss of rights by deeming the notice of opposition under Article 99 (1), 3rd sentence, EPC not to have been filed (re. this fiction — exemplified by an appeal — see decision J 21/80 of 26 February 1981, OJ 4/1981, p. 101 et seq.). It was taken by an EPO Formalities Officer in the exercise of his powers under point 4 of the Notice of 8 January 1982 (OJ 2/1982, p. 61).

The appeal is in accordance with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. An earlier Board of Appeal decision has laid down that a fee which has fallen due cannot be regarded as paid by virtue of the mere existence of a deposit account with the EPO containing sufficient funds (J 03/81 of 7 December 1981, OJ 3/1982, p. 100 et seq.). In decision T 152/82 of 5 September 1983 ("Debit order I"; OJ 7/1984, p. 301 et

"Une opposition formée en temps voulu auprès de l'OEB et accompagnée d'une pièce que l'opposante considère comme un ordre de débit de la taxe d'opposition, mais qui n'est pas reconnue comme telle par l'OEB, est-elle réputée formée au sens de l'article 99 (1) de la CBE?"

L'intimée a fait valoir que le cas était différent de ceux qui avaient fait l'objet des décisions "Ordre de débit" I et II. A lui seul, l'acte d'opposition ne constituait pas selon elle un ordre de débit valable au sens du point 6.2 de la réglementation applicable aux comptes courants. En effet, les conditions énoncées aux points 6.1 et 6.3 de ladite réglementation (indication d'un montant, de l'objet du paiement et du numéro du compte à débiter) n'étaient pas remplies. L'acte d'opposition et la pièce jointe pouvaient tout au plus être considérés comme une preuve de l'existence d'une intention de payer, mais non comme un règlement au sens du point 6.3, troisième phrase de la réglementation applicable aux comptes courants. Le fait que les agents de l'OEB n'aient pas considéré que l'acte d'opposition et la pièce jointe constituaient un ordre de débit prouvait également que ces pièces n'étaient certainement pas claires au sens où l'entend la décision "Ordre de débit I" (sommaire, paragraphes II et III). La présente espèce était comparable à celle qui avait fait l'objet de la décision J 03/81 (publiée au JO de l'OEB n° 3/1982, p. 100 s.), où il est affirmé (paragraphe III du sommaire) qu'une taxe ne peut être considérée comme versée que lorsque l'OEB a reçu un ordre de débit correspondant. Considérer que l'opposition en cause a été formée en temps voulu reviendrait donc à forcer les dispositions de la CBE.

Motifs de la décision

1. La décision attaquée est une décision rendue en application de la règle 69 (2) de la CBE, qui constate la perte d'un droit, du fait qu'elle considère l'opposition comme non formée, en vertu de l'article 99 (1), 3ème phrase de la CBE (en ce qui concerne cette fiction — dont on trouve un exemple à propos d'un recours — cf. décision J 21/80 du 26 février 1981, publiée au JO de l'OEB n° 4/1981, p. 101 s.). Elle a été prise par un agent des formalités de l'OEB agissant dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées en application du point 4 du Communiqué du 8 janvier 1982, publié au JO de l'OEB n° 2/1982, p. 61.

Le recours satisfait aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.

2. Selon une décision précédente rendue par une chambre de recours (J 03/81 du 7 décembre 1981, publiée au JO de l'OEB n° 3/1982, p. 100 s.), une taxe venue à échéance ne peut être considérée comme acquittée du seul fait qu'il existe une provision suffisante sur un compte courant ouvert auprès de l'OEB. Dans la décision T 152/82 du 5

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

ber 1983 ("Abbuchungsauftrag I", ABI. EPA 1984, 301) wurde ein ansonsten korrekter Abbuchungsauftrag als dahingehend eindeutig angesehen, daß nicht die Abbuchung des angegebenen Betrags (frühere Gebühr), sondern des inzwischen erhöhten Gebührenbetrags gemeint war. In der Entscheidung T 17/83 vom 20. September 1983 ("Abbuchungsauftrag II", ABI. EPA 1984, 306) wurde die Erklärung eines Beschwerdeführers in der Beschwere-schrift, er habe bereits Abbuchungsauftrag erteilt, selbst als Abbuchungsauftrag gewertet.

3. Die "Vorschriften über das laufende Konto" (ABI. EPA 1982, 15) bezeichnen unter den Nummern 6.1 bis 6.3 verschiedene Erfordernisse des Abbuchungsauftrags. Diese Erfordernisse haben hinsichtlich der Bewirkung der Zahlung i. S. v. Nummer 6.3 Satz 3 nicht dieselbe Bedeutung. Hinsichtlich der Nummer 6.1 ist zunächst zu wiederholen (vgl. Entscheidung "Abbuchungsauftrag I", Gründe, Nr. 6), daß hier nicht die Angabe der zu belastenden "Beträge" in ihrer jeweiligen Höhe gefordert, sondern — wie der englische und der französische Text besser erkennen lassen — das Abbuchungskonto in seiner Zweckbestimmung begrenzt wird ("Entrichtung von Gebühren oder Auslagen"). Die schriftliche bzw. fernschriftliche Form nach Nummer 6.2 ist dagegen ein wesentliches Erfordernis. Unter Nummer 6.3 wird außerdem gefordert, daß der Abbuchungsauftrag "die notwendigen Angaben über den Zweck der Zahlung" enthält (siehe im folgenden Nr. 5).

4. Somit stellt sich erneut die Frage, (vgl. die genannten Entscheidungen "Abbuchungsauftrag I und II"), welches — ungeachtet aller Formfragen — die Wesensmerkmale eines Abbuchungsauftrags sind, was also dem EPA vorliegen muß, damit es über bei ihm deponiertes Geld durch Abbuchung verfügen kann und somit eine Zahlung als i. S. v. Nummer 6.3 Satz 3 VLK an einem bestimmten Tag erfolgt gilt.

5. Die Zahlung über Abbuchungskonto unterscheidet sich wesentlich von anderen Zahlungsformen. Im Falle des Abbuchungsauftrags sind (abgesehen von Fällen der Konto-Unterdeckung i. S. v. Nummer 6.4 ff. VLK) Geldmittel bereits beim EPA vorhanden; es bedarf nur noch einer rechtzeitigen Ermächtigung des EPA, damit dieses darüber für einen ganz bestimmten Zahlungszweck verfügen kann. Bei Zahlungen in anderer Weise (Eingang von Geld oder Zahlungsmitteln) genügt der rechtzeitige Eingang eines ausreichenden Betrags. Der Zahlungszweck hingegen kann nach Artikel 7(2) GebO im nachhinein bestimmt werden, obwohl in Artikel

seq.), the Board took the view that an otherwise complete and correct debit order was clearly intended to refer not to the sum indicated (earlier fee) but to the fee as since increased. In decision T 17/83 of 20 September 1983 ("Debit order II"; OJ 7/1984, p. 306 et seq.), the appellant's statement in the notice of appeal that he had already issued a debit order was itself considered such a debit order.

3. Points 6.1 to 6.3 of the Arrangements for deposit accounts (OJ 1/1982, p. 15 et seq.) prescribe various requirements which the debit order must meet. These requirements are not of equal significance as regards the making of payment within the meaning of point 6.3, 3rd sentence. Point 6.1 of the Arrangements, it should be remembered (cf. "Debit order I" decision, Reasons for the Decision, point 6), requires not necessarily an indication of an amount to be debited but rather — as the English and French texts show more clearly — lays down the purpose of the account ("payment of fees or costs"). The requirement under point 6.2 of the Arrangements that the debit order be in writing or by telex is, on the other hand, essential. Point 6.3 adds that "the debit order must contain the particulars necessary to identify the purpose of the payment" (see point 5 below).

4. This raises once again (cf. the "Debit order I and II" decisions mentioned) the question of what a debit order's minimum requirements — all formalities aside — actually are or, in other words, what the EPO must have before it to be able to debit funds deposited with it, with the result that on a particular day payment is made within the meaning of point 6.3, 3rd sentence, of the Arrangements for deposit accounts.

5. Payment by debit order from a deposit account differs substantially from other forms of payment; unless insufficient within the meaning of point 6.4 et seq. of the Arrangements for deposit accounts, the funds to be drawn on are already with the EPO, which must merely be authorised in due time to avail itself of a certain amount for a clearly specified purpose. For other forms of payment (cheques, cash etc.), it suffices that a sufficient amount be received in due time; under Article 7 (2) of the Rules relating to Fees, the purpose of the payment may be notified at a later date, notwithstanding the fact that their Article 7 (1) requires that the

septembre 1983 ("Ordre de débit I", publiée au JO de l'OEB n° 7/1984, p. 301 s.), la Chambre a estimé que dans un ordre de débit par ailleurs établi correctement et comportant toutes les indications requises, c'était manifestement non pas le montant indiqué de la taxe (ancien montant) qui était visé, mais bien son montant tel qu'il avait été relevé entre temps. Dans la décision T 17/83 du 20 septembre 1983 ("Ordre de débit II", publiée au JO de l'OEB n° 7/1984, p. 306 s.), c'est la déclaration même par laquelle le requérant affirmait dans l'acte de recours avoir déjà donné un ordre de débit qui a été considérée comme un ordre de débit.

3. Les points 6.1, 6.2 et 6.3 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO de l'OEB n° 1/1982, p. 15 s.) énoncent diverses conditions auxquelles l'ordre de débit doit satisfaire. Ces conditions ne revêtent pas toutes la même importance pour que le règlement soit réputé effectué au sens du point 6.3, 3ème phrase. Il convient de rappeler que ce qui est exigé au point 6.1 de cette réglementation (cf. décision "Ordre de débit I", point 6 des motifs de la décision), ce n'est pas obligatoirement l'indication chiffrée du montant à débiter, mais plutôt, ainsi qu'il ressort de la version anglaise et de la version française, plus claires que la version allemande, l'indication de l'objet des opérations effectuées sur le compte ("règlements de taxes ou de frais"). La présentation par écrit ou par télex de l'ordre de débit qui est requise au point 6.2 de la réglementation est en revanche une condition essentielle. Le point 6.3 précise que "l'ordre de débit doit porter les données requises permettant d'identifier l'objet du paiement" (cf. ce qui est dit ci-après au point 5).

4. Ceci pose à nouveau la question de savoir (cf. les décisions "Ordre de débit" I et II déjà mentionnées) quelles sont réellement les conditions minimums — questions de forme mises à part — auxquelles doit satisfaire un ordre de débit ou, en d'autres termes, quels sont les renseignements dont l'OEB doit disposer pour être en mesure de débiter les comptes ouverts auprès de lui, afin qu'un règlement soit réputé effectué à une date donnée, au sens du point 6.3, troisième phrase de la réglementation applicable aux comptes courants.

5. Le paiement effectué au moyen d'un ordre de débit d'un compte courant diffère sensiblement des autres modes de paiement. En principe, à moins que le crédit du compte courant ne suffise pas à couvrir le paiement au sens du point 6.4 s. de la réglementation applicable aux comptes courants, les sommes dont doit être débité le compte sont déjà disponibles auprès de l'OEB, qui doit simplement avoir été autorisé en temps voulu à prélever une certaine somme pour un paiement dont l'objet a été clairement indiqué. Pour les autres modes de paiement (par chèque, en espèces etc.), il suffit qu'une somme suffisante soit reçue dans le délai

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

7 (1) GebO die Angabe des Zahlungszwecks bereits als notwendiges Erfordernis der Zahlung gefordert wird.

6. Beim Abbuchungskonto liegt also das Problem nicht im Vorhandensein bzw. rechtzeitigen Eingang von Geld, sondern in der rechtzeitigen Ermächtigung des EPA, über vorhandenes Geld für einen ganz bestimmten Zahlungszweck zu verfügen. Mit der Unterhaltung eines Abbuchungskontos wird zwischen dem Kontoinhaber und dem EPA ein besonderes Rechtsverhältnis begründet; dementsprechend kann sich die notwendige rechtzeitige Ermächtigung zur Verfügung über das deponierte Geld — trotz mancher Formmängel — auch aus einer Wertung der Umstände ergeben. Eine aus den gegebenen Umständen abzuleitende Ermächtigung des EPA zur Verfügung über das bei ihm hinterlegte Geld setzt zunächst voraus, daß der Auftraggeber (Kontoinhaber) bekannt und eindeutig erkennbar ist, daß ganz bestimmte, in einem bekannten Verfahren vor dem EPA fällige Gebühren im Wege der Abbuchung (und nicht etwa in einer noch offenstehenden Weise) gezahlt werden sollen. Am Kontoinhaber und seinem konkreten Willen darf also kein Zweifel bestehen. Darüber hinaus müssen die Umstände so sein, daß sich das EPA als ermächtigt ansehen kann und muß, die Abbuchung ohne weitere Rückfragen vorzunehmen.

7. Die Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall ergibt folgendes:

Das unterschriebene Abbuchungsformular, das aufgrund der notwendigen organisatorischen Gliederung des EPA von der Einspruchsschrift abgetrennt und der Kasse zugeleitet wird, ist nach seiner Form, Sprache, Kontonummer und Währung an das niederländische Patentamt gerichtet. In der Rubrik, die den Zahlungszweck näher bezeichnet, wird auf den beigelegten Einspruchsschriftsatz gegen die Erteilung eines Patents hingewiesen, das auf die Firma Mobil Oil Corporation lautet. Das Patent, gegen das eingesprochen wird, ist mit "niederländische Patentanmeldung Nr. 0 002 606" angegeben. Eine Nummer dieser Art und Größe entspricht offensichtlich weder einer mit beiden Endziffern des Einreichungsjahres bezeichneten niederländischen Patentanmeldung noch einem zu diesem Zeitpunkt durch Einspruch angreifbaren niederländischen Patent; die niedrige Seriennummer deutet vielmehr auf eine Patentnummer eines noch nicht lange bestehenden Amtes wie des EPA hin. Dies

payment indicate its purpose.

6. The problem in the case of payment via deposit account debit order is thus not whether the EPO is holding funds or receives them in due time, but whether it is authorised in due time to avail itself for a clearly specified purpose of funds deposited with it. The holder of a deposit account has entered into a special legal relationship with the EPO, with the result that notwithstanding formal deficiencies the necessary authorisation in due time of the EPO to avail itself of deposited funds may be based on an appraisal of the circumstances. Such circumstantial authorisation of the EPO to avail itself of funds deposited with it presupposes firstly that the person issuing the debit order (account-holder) is known and it is clearly intended that specific fees falling due in known proceedings before the EPO be paid by debit order (and not in some other way). There may therefore be no doubt as to the account-holder's identity and intention. Not only that, but the circumstances must clearly show that the EPO may, and indeed must, consider itself authorised to effect the debit without reference back to the account-holder.

7. If these principles are applied to the present case it is found that:

The signed debit order, which because of EPO organisational constraints is removed from the notice of opposition and forwarded to the Cash and Accounts Department, is as regards form, language, account number and currency addressed to the Netherlands Patent Office. The section specifying the purpose of payment contains a reference to an enclosed notice of opposition to a patent granted to the Mobil Oil Corporation. The patent opposed is referred to as "Netherlands patent application No. 0 002 606". Such a low number of this type is clearly neither that of a Netherlands patent application (the two last digits of which give the year of filing) nor of a Netherlands patent still opposable. Instead, the low serial number would suggest a patent number allocated by a relatively new patent office, such as the EPO, particularly since the adjacent section of the debit order form contains the applicant's reference "OEP 1358" indicating an opposition (0) to a European patent (EP).

prescrit; en application de l'article 7 (2) du règlement relatif aux taxes, l'objet du paiement peut être communiqué ultérieurement, bien que l'article 7 (1) dudit règlement prévoit que tout paiement doit comporter l'indication de son objet.

6. En ce qui concerne les paiements effectués au moyen d'un ordre de débit d'un compte courant, la question n'est donc pas de savoir si l'OEB dispose de la somme requise ou reçoit celle-ci dans le délai prescrit, mais s'il a été autorisé en temps voulu à utiliser la provision d'un compte ouvert auprès de lui, aux fins d'un paiement dont l'objet a été clairement indiqué. Un rapport de droit particulier s'est créé entre le titulaire du compte et l'OEB, qui fait qu'en dépit des irrégularités de forme dont a pu être entachée l'autorisation qui a dû obligatoirement être donnée en temps voulu à l'OEB pour que celui-ci puisse disposer des sommes déposées sur le compte, l'OEB peut conclure à l'existence d'une autorisation valable, en se fondant sur une appréciation des circonstances. Pour que l'OEB puisse se fonder sur une appréciation des circonstances et conclure à l'existence d'une telle autorisation, il faut en premier lieu que la personne émettant l'ordre de débit (le titulaire du compte) soit connue, et qu'elle ait clairement manifesté son intention de régler par le moyen d'un ordre de débit (et non par un autre mode de paiement) des taxes données venant à échéance dans le cadre d'une procédure connue engagée devant l'OEB. Il ne doit donc y avoir aucun doute quant à l'identité et à l'intention du titulaire du compte. En outre, l'examen des circonstances doit faire clairement apparaître que l'OEB peut, et même doit se considérer comme autorisé à exécuter l'ordre de débit sans consulter le titulaire du compte.

7. L'application de ces principes à la présente espèce conduit aux conclusions suivantes:

A en juger par la forme, la langue utilisée, le numéro du compte et la monnaie choisie pour le paiement, l'ordre de débit signé qui, pour des raisons d'organisation propres à l'OEB, avait été séparé de l'acte d'opposition et transmis au service Caisse et comptabilité, était adressé à l'Office néerlandais des brevets. Dans la rubrique indiquant l'objet du paiement, il était fait référence à un acte d'opposition joint à l'ordre de débit, visant un brevet délivré à Mobil Oil Corporation, désigné comme suit "demande de brevet néerlandais n° 0 002 606". Ce type de numéro, correspondant à un numéro d'ordre pas très élevé, n'est manifestement pas celui d'une demande de brevet néerlandais (dont la date de dépôt est indiquée par les deux derniers chiffres), ni celui d'un brevet néerlandais auquel il aurait été encore possible de faire opposition. Ce numéro d'ordre pas très élevé donne à penser qu'il s'agissait plutôt d'un numéro de brevet attribué par un office des brevets de création relativement récente, tel que l'OEB, d'autant que dans la rubrique voisine du

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

um so mehr, als in der benachbarten Rubrik das Referenzzeichen des Anmelders "OEP 1358" aufgeführt ist, das auf einen Einspruch (O = Opposition) gegen ein europäisches Patent (EP) hinweist.

Diese Referenznummer allein hätte allerdings der Kasse keine Zuordnung des Formulars zu einem bestimmten gebührenpflichtigen Vorgang im EPA ermöglicht, weil solche — üblicherweise jedem Schriftsatz beigefügten — Referenznummern nicht ermittelt werden können. Hingegen konnte die Zuordnung aufgrund der angegebenen Endnummer 2 606, die als Patentnummer gedeutet werden konnte, durch einfache und zumutbare Rückfrage bei der Registratur oder durch Überprüfung der bibliographischen Daten auf dem Datensichtgerät erfolgen. Eine solche Überprüfung hätte das Bestehen eines europäischen Patents unter der angegebenen Nummer für den angegebenen Inhaber mit einer offenen Einspruchsfrist ergeben. Diese hätte in Zusammenhang mit dem Einspruchsschriftsatz geklärt, daß die auf den ersten Blick verwirrenden Angaben im Formular auf einem offensichtlichen Kanzleiversehen — der Verwendung eines Abbuchungsvordrucks des niederländischen Patentamts anstatt eines Vordrucks des EPA — beruhen.

Bei Würdigung aller am Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags erkennbaren Umstände bestand kein Zweifel daran, daß dieser an das EPA gerichtet war und daß die Beschwerdeführerin mit ihm beabsichtigte, die Einspruchsgebühr in zutreffender Höhe zu entrichten. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin handelt es sich daher nicht um eine bloß gewollte, sondern um eine tatsächlich getätigte Zahlung. Damit lag am letzten Tag der laufenden Einspruchsfrist, also rechtzeitig, eine wirksame Einspruchsschrift vor. Der Einspruch gilt daher i. S. v. Artikel 99 (1) letzter Satz EPÜ als eingelegt.

Der Umstand, daß im vorliegenden Fall die Kasse das Formular an das niederländische Patentamt weitergesandt und die Formalprüfungsstelle eine andere Wertung des Sachverhalts vorgenommen hat, ist auf eine unvollständige Wertung des maßgebenden Sachverhalts zurückzuführen.

8. Die Beschwerdegegnerin sieht das in niederländischer Sprache abgefaßte Abbuchungsformular als ein Schriftstück an, das gemäß Artikel 14 (4) EPÜ übersetzungsbedürftig sei. Da keine Übersetzung erfolgt sei, gelte es nach der in Artikel 14(5) EPÜ vorgesehenen Sanktion als nicht eingegangen. Dem kann sich die Kammer nicht anschließen.

Bei der Führung des laufenden Kontos handelt es sich um eine Dienstleistung des Amtes, die außerhalb des Erteilungs- oder Einspruchsverfahrens

That reference number alone would not however have enabled the Cash and Accounts Department to establish that the form related to particular proceedings before the EPO and for which a fee was payable, because this type of reference number — usually added to each document — is not identifiable. However, given the final digits "2 606" suggesting a patent number, it could have done so by making a straightforward enquiry to the Registry or interrogating the bibliographical data using the terminal, which would have established that there was an opposable European patent with the number and proprietor indicated. In conjunction with the notice of opposition, it would then have become clear that the particulars in the form — at first sight confusing — had been caused by an obvious error — the use of a Netherlands Patent Office debit order instead of an EPO one — in the office of the opponent's representative.

Given all circumstances apparent when the debit order was received, it was without doubt addressed to the EPO for payment of the correct amount of the opposition fee. The respondent is incorrect in contending that payment was merely intended; it was actually effected. This means that on the last day of the period for opposition and, therefore, in due time, an effective notice of opposition was filed. The opposition is therefore deemed to have been filed within the meaning of Article 99 (1), last sentence, EPC.

That the Cash and Accounts Department in fact forwarded the form to the Netherlands Patent Office, and that Formalities Section took a view different to that of the Board, was the result of failure to take into consideration all the relevant circumstances.

8. The respondent argues that the debit order form in Dutch is a document requiring translation under Article 14 (4) EPC and that because no translation was made it must be deemed under Article 14(5) EPC not to have been filed. The Board cannot accept this.

The running of deposit accounts is a service provided by the EPO outside the grant or opposition procedures (cf., re. payments in general, Legal Advice No.

formulaire d'ordre de débit était indiquée la référence du demandeur "OEP 1358", qui montre qu'il s'agissait d'une opposition (O) à un brevet européen (EP).

Toutefois, à lui seul, ce numéro de référence n'aurait pas permis au service Caisse et comptabilité d'établir que le formulaire se rapportait à une procédure donnée devant l'OEB, assujettie à une taxe, parce que ce type de numéro de référence — qu'on porte en général sur tout document — ne permet pas d'identifier le dossier dont il s'agit. Le dossier correspondant aurait pu cependant être identifié puisque, connaissant les derniers chiffres "2606" qui font penser à un numéro de brevet, il aurait suffi de s'adresser directement au Bureau de l'enregistrement ou de consulter les données bibliographiques au moyen du terminal, pour constater qu'il s'agissait en l'occurrence d'un brevet européen, portant le numéro indiqué et délivré au titulaire dont le nom avait été indiqué, brevet pour lequel le délai d'opposition n'était pas encore venu à expiration. Il aurait ainsi été possible de découvrir, par recoupement avec l'acte d'opposition, que les indications, à première vue déroutantes, qui avaient été portées sur le formulaire provenaient d'une erreur évidente imputable au personnel du cabinet du mandataire de l'opposant — qui avait utilisé en l'occurrence un formulaire d'ordre de débit de l'Office néerlandais des brevets au lieu d'un formulaire de l'OEB.

Etant donné l'ensemble des circonstances connues à la date de réception de l'ordre de débit, il ne faisait aucun doute que celui-ci avait été adressé à l'OEB en vue du paiement du montant correct de la taxe d'opposition. C'est à tort que l'intimée prétend qu'il y avait simplement intention de payer; le paiement a réellement été effectué. Il s'ensuit qu'une opposition a été valablement formée le dernier jour du délai d'opposition, donc en temps voulu. En conséquence, l'opposition est réputée formée au sens où l'entend l'article 99 (1), dernière phrase de la CBE.

Si en fait le service Caisse et comptabilité a transmis le formulaire à l'Office néerlandais des brevets, et si la Section des formalités a porté une appréciation différente de celle de la Chambre, c'est parce qu'ils n'ont pas tenu compte de toutes les circonstances qui étaient à prendre en considération.

8. L'intimée fait valoir que le formulaire d'ordre de débit rédigé en néerlandais est un document qui aurait dû être traduit, conformément à l'article 14 (4) de la CBE; aucune traduction n'en ayant été produite, il devait selon elle être réputé n'avoir pas été reçu, en application de l'article 14 (5) de la CBE. La Chambre ne saurait se ranger à cette opinion.

La tenue de comptes courants est un service qui est offert par l'OEB en dehors du cadre des procédures de délivrance ou d'opposition (en ce qui concerne

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

steht (vgl. zu Zahlungen allgemein: Rechtsauskunft Nr. 6/80, ABI. EPA 1980, 303). Diese Dienstleistung wird nach besonderen Vorschriften erbracht, zu deren Erlaß der Präsident des EPA in Artikel 5 (2) GebO ermächtigt ist. Dabei ist er nicht an die für das Erteilungs- und Einspruchsverfahren geltenden Grundsätze des Übereinkommens gebunden. Daher konnte abweichend von Regel 36 (5) vorgesehen werden, daß die Zahlung durch Fernschreiben ohne Bestätigung vorgenommen werden kann (Nr. 6.2 VLK). Abweichend von Artikel 6 (4) GebO kann die Zahlung nur in Deutschen Mark, nicht aber in den festgesetzten Gegenwerten erfolgen (Nr. 3 VLK). Auch für die Regelung der Amts- und Verfahrenssprache in Artikel 14 EPÜ besteht keine Bindung. Ein Zahlungsbeleg braucht überhaupt keinen Text zu enthalten, der in einer Sprache abgefaßt ist. Er kann z. B. ausschließlich aus Zahlen und allgemeinverständlichen Abkürzungen (z.B. Währung, Gesetzesbestimmung) bestehen, ohne daß deswegen Unklarheiten aufzutreten müssen. Der vorliegende Abbuchungsauftrag kann nach Überzeugung der Kammer auch ohne seine Textbestandteile in seinem notwendigen Erklärungsinhalt verstanden und von der Kasse ausgeführt werden. Die Frage, ob ein wirksamer Abbuchungsauftrag auch in einer Nicht-Amtssprache vorgenommen werden kann, stellt sich daher hier nicht.

Aus der Tatsache, daß die Führung des laufenden Kontos nicht Bestandteil des Erteilungs- oder Einspruchsverfahrens ist, ergibt sich umgekehrt, daß entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin Regel 88 Satz 1 EPÜ in diesem Bereich nicht anwendbar ist. Die Bewirkung einer Zahlung ist ein tatsächlicher Vorgang, d. h. daß dem EPA zum maßgebenden Zeitpunkt ein bestimmter Betrag verfügbar gemacht wird (Art. 9 (1) Satz 1 GebO). Dies gilt auch für Zahlungen über das laufende Konto. Mit diesem faktischen Charakter der Zahlung wäre es nicht vereinbar, wenn ein Beteiligter auf dem Weg über einen Berichtigungsantrag nachträglich eine tatsächlich nicht erfolgte Zahlung als rechtzeitig bewirkt fingieren könnte.

9. Die Kammer sieht keinen Anlaß, die Kosten der auf Antrag der Beschwerdeführerin und Patentinhaberin durchgeführten mündlichen Verhandlung der Beschwerdeführerin und Einsprechenden aufzuerlegen. Es trifft zwar zu, daß im Büro des Vertreters der Einsprechenden ein Versehen unterlaufen ist, durch das eine langwierige Formalprüfung nebst anschließender Beschwerde verursacht wurde, und daß dadurch auch der Beschwerdeführerin Kosten entstanden sind. Artikel 104 (1) EPU legt aber fest, daß

6/80, OJ 9/1980, p. 303 et seq.) under special provisions which Article 5 (2) of the Rules relating to Fees empowers the President of the Office to adopt. In doing so, he is not bound by the EPC's principles governing the grant and opposition procedures. This is why it was possible, notwithstanding Rule 36 (5) EPC, to provide that payment may be made by unconfirmed telex (point 6.2 of the Arrangements for deposit accounts) and, notwithstanding Article 6 (4) of the Rules relating to Fees — which provides for equivalents in other currencies — that it may be made only in Deutsche Mark (point 3 of the Arrangements for deposit accounts). Nor does Article 14 EPC regarding the official languages and language of the proceedings apply; a debit order does not have to contain a text in a language at all, as it may for example consist solely of numbers and generally recognised abbreviations (e.g. currency, legal texts etc.) whilst remaining quite clear. The Board takes the view that even without its text parts the essential import of the present debit order is comprehensible and can be acted upon by the Cash and Accounts Department. The question whether a debit order in a non-official language is effective therefore does not arise.

By the same token, and contrary to the view advanced by the appellant, because the running of deposit accounts falls outside the grant or opposition procedures it is not governed by Rule 88, 1st sentence, EPC. To make a payment is to perform an act, namely to make a given amount available to the EPO at a particular time (Article 9 (1), 1st sentence, Rules relating to Fees). This applies also to payments via deposit accounts; it would be alien to this factuality of payment for parties to be in a position to use requests for correction to feign, after the event, payment in due time of fees not in fact paid.

9. The Board sees no reason to award against the appellant (opponent) the costs of oral proceedings conducted at the request of the respondent (patent proprietor). Although the office of the opponent's representative made a clerical error giving rise to a time-consuming formalities examination and subsequent appeal, with the result that the respondent too has incurred costs, Article 104 (1) EPC provides that each party to proceedings bears his own costs. Any departure from this principle requires

les paiements en général, cf. renseignement juridique n° 6/80, JO de l'OEB n° 9/1980, p. 303 s.), et qui est assujéti à des dispositions particulières que le Président de l'Office est habilité à adopter en vertu de l'article 5 (2) du règlement relatif aux taxes, sans être lié par les principes de la CBE régissant les procédures de délivrance et d'opposition. C'est la raison pour laquelle il a pu prévoir, par dérogation à la règle 36 (5) de la CBE, que le paiement peut s'effectuer par télex non confirmé (point 6.2 de la réglementation applicable aux comptes courants) et, par dérogation à l'article 6 (4) du règlement relatif aux taxes — qui stipule que le règlement peut être effectué par paiement de la contre-valeur dans d'autres monnaies — que le paiement ne peut être effectué qu'en Deutsche Mark (point 3 de ladite réglementation). De même, l'article 14 de la CBE, qui concerne les langues officielles et la langue de la procédure, n'est pas applicable en l'occurrence; il n'est pas nécessaire qu'un ordre de débit comporte un texte en une langue quelconque, puisqu'il peut par exemple se composer uniquement de chiffres et d'abréviations universellement connues (désignant par ex. une monnaie, des textes juridiques etc.), et demeurer néanmoins parfaitement clair. La Chambre considère que la teneur essentielle du présent ordre de débit est compréhensible, même si l'on fait abstraction de la partie texte, et que cet ordre peut être exécuté par le Service Caisse et comptabilité. La question de la valabilité d'un ordre de débit rédigé dans une langue non officielle ne se pose donc pas en l'occurrence.

De même, et contrairement à ce qu'estime la requérante, la règle 88, première phrase de la CBE n'est pas applicable à la tenue de comptes courants, puisque la tenue de ces comptes ne fait pas partie des procédures de délivrance ou d'opposition. Effectuer un paiement, c'est accomplir un acte qui consiste à mettre, à une date donnée, un certain montant à la disposition de l'OEB (article 9 (1), première phrase du règlement relatif aux taxes). Cette définition vaut également pour les paiements effectués par l'intermédiaire d'un compte courant; il serait incompatible avec ce caractère factuel du paiement que les parties puissent utiliser une requête en rectification pour prétendre a posteriori avoir acquitté en temps voulu des taxes qui en fait n'ont pas été acquittées.

9. La Chambre ne voit aucune raison de faire supporter à la requérante (opposante) les frais de la procédure orale engagée à la demande de l'intimée (titulaire du brevet). Certes, le secrétariat du cabinet du mandataire de l'opposante a commis une erreur qui a entraîné une perte de temps au stade de l'examen quant à la forme, et a donné lieu par la suite à la formation d'un recours, ce qui a également occasionné des frais à l'intimée. Néanmoins, l'article 104 (1) de la CBE dispose que chacune des parties

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

im Einspruchsverfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf besonderer Umstände, etwa eines mißbräuchlichen Verhaltens, die eine einseitige Kostenauflegung billig erscheinen lassen. Solche Umstände werden sich in aller Regel aus dem prozessuralen Verhalten eines Beteiligten ergeben. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin lediglich versucht, den durch ein Kanzlei-versehen drohenden Rechtsverlust durch Anrufung der Beschwerdekammer abzuwenden. Das rechtfertigt noch nicht den Vorwurf, daß sie der Beschwerdegegnerin in vorwerfbarer Weise überflüssige Kosten verursacht hat (vgl. Mathély, *Le Droit Européen des Brevets d'Invention*, Paris 1978, S. 311; Singer, *Das Neue Europäische Patentsystem*, Baden-Baden 1979, S. 79).

10. Für eine Befassung der Großen Beschwerdekammer mit der von der Beschwerdegegnerin formulierten Frage besteht kein Anlaß, weil die Kammer auf der Linie der bisherigen Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (siehe Nr. 2) bleibt.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückverwiesen.
2. Der Antrag, die Kosten der mündlichen Verhandlung der Beschwerdeführerin und Einsprechenden aufzulegen, wird abgelehnt.
3. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird abgelehnt.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 3. September 1984 T 130/84*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman
Mitglieder: P. Ford
K. Jahn

Einsprechende/Beschwerdeführerin:
Mobil Oil Corporation

Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:
Mobil Oil Corporation

Stichwort: "Einspruch gegen eigenes Patent/MOBIL OIL"

EPÜ Artikel 99 (1), 112 (1); Regel 56 (1)

Leitsatz

Mit der Rechtsfrage, ob der Inhaber eines europäischen Patents gegen sein eigenes Patent Einspruch einlegen darf, wird die Große Beschwerdekammer befaßt.

special circumstances such as improper behaviour which make it equitable to award costs against one of the parties. As a rule, such circumstances arise from a party's conduct in proceedings. In the present case the appellant has merely attempted before the Board of Appeal to avert the threat of loss of rights following an error made by his representative's office. This does not substantiate the charge that he has culpably caused the respondent to incur unnecessary costs (cf. Mathély, *Le Droit Européen des Brevets d'Invention*, Paris 1978, p. 311; Singer, *Das Neue Europäische Patentsystem*, Baden Baden 1979, p. 79).

10. Referral to the Enlarged Board of Appeal of the question formulated by the respondent is not necessary, because the present Board has not departed from earlier decisions of the Boards of Appeal of the European Patent Office (see point 2 above).

For these reasons,

it is decided that:

1. The contested decision is set aside and the matter referred back to the first instance.
2. The request that costs be awarded against the appellant (opponent) is refused.
3. The request that the matter be referred to the Enlarged Board of Appeal is refused.

Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 3 September 1984 T 130/84*

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman
Members: P. Ford
K. Jahn

Opponent/Appellant: Mobil Oil Corporation

Patent proprietor/Respondent: Mobil Oil Corporation

Headword: Opposition against own patent/MOBIL OIL

EPC Articles 99 (1), 112 (1), Rule 56 (1)

Headnote

A point of law concerning the right of a proprietor of a European patent to file a notice of opposition against that patent is referred to the Enlarged Board of Appeal.

à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés. Il ne peut être dérogé à ce principe que s'il existe des circonstances particulières, un comportement abusif par exemple, qui fait qu'il devient équitable de faire supporter la charge des frais à une seule partie. En règle générale, lorsque de telles circonstances sont réunies, c'est en raison du comportement de l'une des parties au cours de la procédure. Dans la présente espèce, la requérante, en saisissant la Chambre de recours, a simplement tenté d'éviter que l'erreur commise par le personnel du cabinet de son mandataire n'entraîne pour elle une perte de droits. Cette démarche ne constitue pas une raison suffisante pour lui reprocher d'avoir imposé par faute à l'intimée des moyens excessifs de procédure (cf. Mathély, *Le droit européen des brevets d'invention*, Paris 1978, p. 311; Singer, *Das neue europäische Patentsystem*, Baden Baden 1979, p. 79).

10. Il n'y a pas lieu de saisir la Grande Chambre de recours de la question formulée par l'intimée, puisque la position prise par la Chambre reste dans le droit fil des décisions rendues antérieurement par les chambres de recours de l'Office européen des brevets (cf. point 2 ci-dessus).

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est rapportée et l'affaire est renvoyée devant la première instance.
2. La requête visant à faire supporter à la requérante (opposante) les frais de la procédure orale est rejetée.
3. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 3 septembre 1984 T 130/84*

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman
Membres: P. Ford
K. Jahn

Opposante/Requérante: Mobil Oil Corporation

Titulaire du brevet/Intimée: Mobil Oil Corporation

"Opposition formée contre un brevet par son titulaire/MOBIL OIL"

Articles 99(1) et 112 (1) de la CBE
Règle 56 (1) du règlement d'exécution

Sommaire

Une question de droit concernant la recevabilité d'une opposition formée par le titulaire d'un brevet européen contre son propre brevet est soumise à la Grande Chambre de recours.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.