

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 9. Oktober 1990**  
**T 290/90 - 3.4.1**  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer  
 Mitglieder: G.D. Paterson  
 R. Shukla

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
**DACA International B. V.**

**Einsprechender 1/weiterer Verfahrensbeteiligter:** Coe, Adrian Brian

**Einsprechender 2/Beschwerdeführer:** Savio Plastica S.r.l.

**Einsprechender 3/weiterer Verfahrensbeteiligter:** Systemdienst Gerd Nitzsche

**Einsprechender 4/weiterer Verfahrensbeteiligter:** VDU Products AB

**Einsprechender 5/weiterer Verfahrensbeteiligter:** Cominvest System AB

**Einsprechender 6/weiterer Verfahrensbeteiligter:** Focus Computer Products A/S

**Einsprechender 7/weiterer Verfahrensbeteiligter:** Swiss-Can Agencies Ltd.

**Stichwort:** Gebührenermäßigung/  
 SAVIO PLASTICA

**Artikel:** 14(2), 99(1) EPÜ;  
 9 (1) GebO

**Regel:** 6(3), 55 c), 56(1) EPÜ

**Schlagwort:** "Verfahrensbeschleunigung im Beschwerdeverfahren" - "Zulässigkeit des Einspruchs (bejaht)" - "Gebührenermäßigung/zugelassene Nichtamtssprache" - "geringfügiger Fehlbetrag einer zu entrichtenden Gebühr"

*Leitsätze*

*I. Ist von einem Patentinhaber in einem benannten Staat ein Verletzungsverfahren eingeleitet worden oder beabsichtigt (im vorliegenden Fall wurde das Verfahren eingeleitet und dann bis zur Entscheidung in einem Einspruchsverfahren vor dem EPA ausgesetzt), ist es gerechtfertigt, eine Beschwerde in einem Einspruchsverfahren mit Vorrang zu behandeln und darüber vor anderen anhängigen Beschwerden zu entscheiden.*

*II. Ist im Zuge eines Einspruchsverfahrens mit mehreren Einsprechenden eine Beschwerde in bezug auf das Vorliegen oder die Zulässigkeit eines Einspruchs eingelegt worden, sollte die Prüfung im Einspruchsverfahren parallel zum Beschwerdeverfahren unter Beteiligung aller Einsprechenden bis zur Entscheidungsreife vorangetrieben werden, damit nach Abschluß des Beschwerdeverfahrens rasch auch über den Einspruch entschieden werden kann*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1**  
**dated 9 October 1990**  
**T 290/90 - 3.4.1**  
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer  
 Members: G.D. Paterson  
 R. Shukla

**Patent proprietor/Respondent:**  
**DACA International B.V.**

**Opponent 1/Other Party:** Coe, Adrian Brian

**Opponent 2/Appellant:** Savio Plastica S.r.l.

**Opponent 3/Other party:** Systemdienst Gerd Nitzsche

**Opponent 4/Other party:** VDU Products AB

**Opponent 5/Other party:** Cominvest System AB

**Opponent 6/Other party:** Focus Computer Products A/S

**Opponent 7/Other party:** Swiss-Can Agencies Ltd.

**Headword:** Fee reduction/SAVIO PLASTICA

**Article:** 14(2), 99(1) EPC; 9(1) RFees

**Rule:** 6(3), 55(c), 56(1) EPC

**Keyword:** "Accelerated processing of appeal" - "Admissibility of opposition (yes)" - "Fee reduction/Non-official authorised language" - "Lacking of a small amount of a fee"

*Headnote*

*I. If infringement proceedings in a designated State have been commenced or are contemplated by the patentee (here, commenced and thereafter stayed pending decision in an opposition before the EPO), it is justified to give priority to an appeal in opposition proceedings and to decide it in advance of other pending appeals.*

*II. In a multiple opposition, where an appeal has been filed concerning the existence or admissibility of one of the oppositions, the examination stage of the opposition proceedings should be prepared and processed in parallel with the appeal with the participation of all the opponents up to the point when it is ready to be decided: as soon as the appeal is decided, the opposition may also be decided*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1 en date du 9 octobre 1990**  
**T 290/90 - 3.4.1**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer  
 Membres: G.D. Paterson  
 R. Shukla

**Titulaire du brevet/intimé:** DACA International B.V.

**Opposant 1/autre partie:** Coe, Adrian Brian

**Opposant 2/requérant:** Savio Plastica S.r.l.

**Opposant 3/autre partie:** Systemdienst Gerd Nitzsche

**Opposant 4/autre partie:** VDU Products AB

**Opposant 5/autre partie:** Cominvest System AB

**Opposant 6/autre partie:** Focus Computer Products A/S

**Opposant 7/autre partie:** Swiss-Can Agencies Ltd.

**Référence:** Réduction de taxe/SAVIO PLASTICA

**Article:** 14(2), 99(1) CBE; 9(1) RRT

**Règle:** 6(3), 55c), 56(1) CBE

**Mot-clé:** "Accélération de la procédure de recours" - "Recevabilité de l'opposition (oui)" - "Réduction de taxe/langue non officielle autorisée" - "Partie minimale impayée d'un montant de taxe"

*Sommaire*

*I. Si l'action en contrefaçon dans un Etat désigné a été intentée ou est envisagée par le titulaire du brevet (en l'occurrence, action entamée, puis suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur une opposition devant l'OEB), il est justifié de donner la priorité à un recours lors d'une procédure d'opposition et de statuer à son propos avant de le faire pour d'autres recours en instance.*

*II. Dans le cas d'oppositions multiples, où un recours a été formé concernant l'existence ou la recevabilité de l'une des oppositions, l'examen de l'opposition doit être préparé et effectué en même temps que le recours et avec la participation de tous les opposants jusqu'au stade où il peut être statué sur l'opposition: dès qu'il aura été statué sur le recours, il pourra également être statué sur l'opposition.*

*III. Die Ermäßigung der Einspruchsgebühr nach Regel 6 (3) EPÜ in Höhe von 20 % kann nur gewährt werden, wenn der Teil der Einspruchsschrift, auf den sich Regel 55 c) EPÜ bezieht, in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht wurde.\**

*IV. Ob es nach Artikel 9 (1) der Gebührenordnung der Billigkeit entspricht, einen geringfügigen Fehlbetrag einer zu entrichtenden Gebühr unberücksichtigt zu lassen, ist nach objektiven Kriterien und nicht nach subjektivem Ermessen zu entscheiden.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Nach der Erteilung des europäischen Patents Nr. 92 308 am 27. Juli 1988 legten sieben Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist von neun Monaten, die am 27. April 1989 abgelaufen war, Einspruch ein. Unstreitig ist, daß sechs dieser sieben Einsprüche fristgemäß eingereicht wurden und zulässig sind. Zum Einspruch der Einsprechenden 2 dagegen stellte der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung mit Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ vom 29. Januar 1990 fest, daß dieser aus den im folgenden Absatz genannten Gründen als nicht gemäß Artikel 99 (1) EPÜ eingereicht zu betrachten sei.

II. Ein vom 12. April 1989 datiertes Schreiben der Einsprechenden in (der Verfahrenssprache) Englisch und in Italienisch wird zwar als "Einspruchsschrift" bezeichnet, enthält jedoch keinerlei Hinweis auf einen Einspruchsgrund und kann nicht als eine schriftliche Begründung im Sinne des Artikels 99 (1) und der Regel 55 c) EPÜ angesehen werden. In dem Schreiben wird erklärt, daß das Original der vorliegenden Einspruchsschrift in Italienisch verfaßt sei, da die Einsprechende, eine italienische Firma, von der durch Artikel 14 (4) und Regel 6 (3) EPÜ eröffneten Möglichkeit Gebrauch machen wolle. Eine Kopie des Zahlungsbelegs für die um 20 % gekürzte Einspruchsgebühr (Art. 12 GebO) war dem Schreiben beigelegt; daraus ging der 11. April 1989 als Zahlungstag hervor.

Danach reichte die Einsprechende 2 am 24. April 1989 eine ordnungsgemäße, vollständig in Englisch verfaßte Einspruchsschrift mit einer schriftlichen Begründung von sechs Seiten ein, in der die zur Einspruchsbegründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel dargelegt wurden.

III. Am 2. Juni 1989 teilte der Formalsachbearbeiter gemäß Regel 69 (1) EPÜ mit, daß die Einspruchsgebühr nicht in voller Höhe entrichtet worden sei. Im Anschluß an einen Schriftwechsel zwischen dem Formalsachbearbeiter und der Einsprechenden 2, in dem der Formalsachbearbeiter auf die Entscheidung J 4/88, ABI. EPA 1989, 483,

*III. To be granted the benefit of a 20% reduction of the opposition fee under Rule 6(3) EPC, that part of a notice of opposition which is governed by Rule 55(c) EPC should always be filed in a non-official authorised language.\**

*IV. Whether or not it may be considered justified to overlook a small amount of a fee which is lacking, under Article 9(1) Rules relating to Fees, must be decided on an objective, not a subjective, basis.*

### Summary of Facts and Submissions

I. Following the grant of European patent No. 92 308 on 27 July 1988, notices of opposition were filed by seven opponents within the nine-month opposition period which expired on 27 April 1989. There is no dispute that six of these seven oppositions were filed in time and are admissible. However, the notice of opposition of Opponent 2 has been held by the Formalities Officer of the Opposition Division in a decision dated 29 January 1990 under Rule 69(2) EPC as not having been filed under Article 99(1) EPC, having regard to the facts set out in the next paragraph.

II. Opponent 2 filed a letter dated 12 April 1989 both in English (the language of the proceedings) and in Italian. Although entitled "Notice of Opposition", the letter does not contain any reference to any ground of opposition and could not conceivably be considered as a "written reasoned statement" within the meaning of Article 99(1) and Rule 55(c) EPC. The letter states that "The original of the present notice is written in Italian since the Opponent, an Italian Company, intends to avail itself of the option provided in Article 14(4) and Rule 6(3) EPC". A copy payment voucher in respect of the opposition fee less a 20% reduction (Article 12 "Rules relating to Fees") was enclosed with the letter, showing payment on 11 April 1989.

Subsequently, on 24 April 1989, Opponent 2 filed a formal notice of opposition including a written reasoned statement six pages long setting out facts, evidence and arguments in support of the grounds of opposition, entirely in English.

III. On 2 June 1989 the Formalities Officer issued a communication under Rule 69(1) EPC stating that the opposition fee had not been paid in full. Following correspondence between the Formalities Officer and Opponent 2 during which decision J 4/88 (OJ EPO 1989, 483) was referred to by the Formalities Officer and discussed by

*III. Pourquoi une réduction de 20% puisse être accordée sur le montant de la taxe d'opposition en vertu de la règle 6(3) CBE, la partie de l'acte d'opposition qui est régie par la règle 55c) CBE doit toujours être déposée dans une langue non officielle autorisée.\**

*IV. La question de savoir s'il paraît justifié de ne pas tenir compte, en vertu de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes, d'une partie minime non encore payée d'une taxe, doit être tranchée sur une base objective et non subjective.*

### Exposé des faits et conclusions

I. A la suite de la délivrance du brevet européen n° 92 308, le 27 juillet 1988, sept opposants ont formé une opposition dans le délai de neuf mois prévu à cette fin, qui expirait le 27 avril 1989. Il est indiscutable que six de ces sept oppositions ont été formées à temps et qu'elles sont recevables. Toutefois, l'agent des formalités de la division d'opposition a considéré, dans une décision en date du 29 janvier 1990 rendue en vertu de la règle 69(2) CBE, que l'opposition de l'opposant 2 n'avait pas été formée conformément à l'article 99(1) CBE, et ce pour les motifs exposés dans le paragraphe suivant.

II. L'opposant 2 a versé au dossier une lettre datée du 12 avril 1989 rédigée à la fois en anglais (langue de la procédure) et en italien. Bien qu'intitulée "acte d'opposition", la dite lettre ne fait référence à aucun motif d'opposition et ne peut pas être considérée comme formée "par écrit et motivée" au sens de l'article 99(1) et de la règle 55c) CBE. Il y est dit que "l'original du présent acte a été rédigé en italien, puisque l'opposant, une société italienne, a l'intention d'utiliser des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14(4) et de la règle 6(3) CBE". Une copie du bordereau de règlement de la taxe d'opposition réduite de 20% (article 12 du "Règlement relatif aux taxes") était jointe à la lettre, faisant état du paiement le 11 avril 1989.

Par la suite, le 24 avril 1989, l'opposant 2 a introduit une opposition en bonne et due forme entièrement rédigée en anglais, et comprenant une déclaration écrite et motivée de six pages où il exposait des faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs.

III. Le 2 juin 1989, l'agent des formalités a envoyé une notification conforme à la règle 69(1) CBE, précisant que la taxe d'opposition n'avait pas été acquittée dans son intégralité. Après un échange de correspondance entre l'agent des formalités et l'opposant 2, au cours duquel ledit agent s'est référé à la décision J 4/88

\* Vgl. dazu die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 6. März 1992 G 6/91 (wird veröffentlicht)

\* see also the decision of the Enlarged Board of Appeal of 6 March 1992. G 6/91 (to be published).

\* Sur ce point cf. la décision de la Grande Chambre de recours en date du 6 mars 1992, numéro G 6/91 (à publier).

Bezug genommen und die Einsprechende 2 sich dazu geäußert (und den Fehlbetrag der Einspruchsgebühr am 19. Juli 1989 entrichtet) hatte, teilte der Formalsachbearbeiter am 1. August 1989 in einem weiteren Bescheid mit, daß die Angelegenheit an die Rechtsabteilung weitergeleitet worden sei. Am 29. Januar 1990 erging dann nach Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung des Formalsachbearbeiters.

Die Entscheidung legt den genauen Sachverhalt und die Anträge der Einsprechenden 2 dar und stellt fest: "Zweck des Artikels 14 und der Regel 6 EPÜ ist es, Angehörigen der Vertragsstaaten, die akzeptiert haben, daß ihre Amtssprache nicht Amtssprache des EPA ist, einen Ausgleich zu gewähren. Wird diese zugelassene Nichtamtssprache nicht benutzt, dann kann keine Gebührenermäßigung gewährt werden. Der Anspruch auf Ermäßigung ist an die Verwendung dieser Sprache und nicht nur an die Staatsangehörigkeit oder den Sitz der Person gebunden, die den Antrag stellt.

Damit die Einspruchsgebühr gemäß Regel 6 (3) EPÜ ermäßigt werden kann, muß die Einspruchsschrift daher grundsätzlich vollständig in einer zugelassenen Nichtamtssprache verfaßt sein."

Nach Verweis auf die Entscheidungen J 7/80 (ABI. EPA 1981, 137) und J 4/88 wird festgestellt, daß der Teil einer Einspruchsschrift, der unter die Regel 55 c) EPÜ fällt, "immer in einer zugelassenen Nichtamtssprache einzureichen ist"

IV Außerdem wurde die Auffassung vertreten, daß es nicht der Billigkeit entspreche, den Fehlbetrag der zu entrichtenden Einspruchsgebühr gemäß dem letzten Satz des Artikels 9 (1) GebO unberücksichtigt zu lassen, weil die Einsprechende die Möglichkeit gehabt habe, ihre Rechte zu wahren, und absichtlich nicht den vollen Betrag der Einspruchsgebühr entrichtet habe. Die Frage, ob es sich bei dem Fehlbetrag in Höhe von 20 % der Einspruchsgebühr um einen "geringfügigen Betrag" im Sinne des Artikels 9 (1) GebO handelt, wurde nicht entschieden.

V Die Einsprechende 2 legte am 21 März 1990 ordnungsgemäß Beschwerde ein. In ihrer Beschwerdebeurteilung brachte sie insbesondere vor

a) der vorliegende Fall betreffe einen Einspruch und sei ähnlich gelagert wie ein Antrag auf Prüfung; die Entscheidungen J 7/80 und J 4/88 hingegen beträfen beide die Einreichung einer **Anmeldung** in einer Nichtamtssprache.

b) ein Vertreter habe alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Rechte

Opponent 2 (and during which the missing amount of the opposition fee was in fact paid, on 19 July 1989), the Formalities Officer issued a further communication on 1 August 1989 stating that "The matter has been passed on to the Legal Department". Subsequently, on 29 January 1990 a decision was issued in the name of the Formalities Officer, pursuant to Rule 69(2) EPC.

The decision sets out the detailed facts of the case and the submissions of Opponent 2 and states that "The purpose of Article 14 and Rule 6 EPC is to provide a compensation for the nationals of those Contracting States which have accepted to renounce their official language being one of the official languages of the EPO. If this non-official authorised language is not used, then the benefit of the reduction of the fee cannot be granted. The right to the reduction is attached to the fact that said language is used and not only to the nationality or principal place of business of the requesting person.

"In principle therefore, to be granted the benefit of the reduction of the opposition fee under Rule 6(3) EPC, the notice of opposition should be entirely written in a non-official authorised language".

After referring to decisions J 7/80 (OJ EPO 1981, 137) and J 4/88, the decision goes on to hold that that part of a notice of opposition which is governed by Rule 55(c) EPC "should always be filed in a non-official authorised language".

IV. Furthermore, it was held that it was not considered justified to overlook the amount lacking of the opposition fee pursuant to the final sentence of Article 9(1) Rules relating to Fees, because the opponent had had the opportunity to preserve his rights, and had not paid the full amount of the opposition fee on purpose. The question whether the amount lacking, being 20% of the opposition fee, was a "small amount" for the purpose of Article 9(1) Rules relating to Fees, was not decided.

V Opponent 2 duly filed an appeal on 21 March 1990. In his grounds of appeal he contended in particular:

(a) that the present case concerning a notice of opposition was analogous to that of a request for examination, and that decisions J 7/80 and J 4/88 should be distinguished, because both were concerned with the filing of an **application** in an unofficial language;

(b) that a representative has a duty to make all possible efforts to preserve

(JO OEB 1989, 483) et l'opposant 2 s'est exprimé à ce sujet (tandis que la partie non payée de la taxe d'opposition l'était effectivement le 19 juillet 1989), l'agent des formalités a établi une nouvelle notification le 1<sup>er</sup> août 1989, où il signalait que "l'affaire avait été soumise au service juridique". Le 29 janvier 1990, une décision a alors été rendue au nom de l'agent des formalités, conformément à la règle 69(2) CBE.

La décision expose les faits détaillés de l'espèce ainsi que les conclusions de l'opposant 2 et spécifie que "le but de l'article 14 et de la règle 6 CBE est de prévoir une compensation pour les ressortissants des Etats contractants qui ont accepté que leur langue officielle ne soit pas une des langues officielles de l'OEB. Si cette langue non officielle autorisée n'est pas utilisée, le bénéfice de la réduction de taxe ne peut pas être accordé. Le droit à la réduction est lié à l'utilisation de la langue en question, et pas uniquement à la nationalité ou au siège de la personne déposant la requête.

C'est pourquoi l'acte d'opposition devrait être en principe rédigé entièrement dans une langue non officielle autorisée, afin que le bénéfice de la réduction de la taxe d'opposition puisse être accordé en vertu de la règle 6(3) CBE."

Après avoir fait référence aux décisions J 7/80 (JO OEB 1981, 137) et J 4/88, la décision soutient que la partie de l'acte d'opposition régie par la règle 55 c) CBE "devrait toujours être déposée dans une langue non officielle autorisée"

IV. Par ailleurs, il a été estimé qu'il ne paraissait pas justifié de ne pas tenir compte de la partie minimale non encore payée de la taxe d'opposition, conformément à la dernière phrase de l'article 9(1) RRT, au motif que l'opposant avait eu l'occasion de sauvegarder ses droits, et que c'est à dessein qu'il n'avait pas acquitté l'intégralité de la taxe d'opposition. La question de savoir si la partie non payée, à savoir 20% de la taxe d'opposition, était une "partie minimale" aux fins de l'article 9(1) RRT, n'a pas été tranchée.

V L'opposant 2 a formé un recours en bonne et due forme le 21 mars 1990. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, il a notamment fait valoir:

a) que la présente affaire relative à un acte d'opposition était analogue à celle d'une requête en examen, et qu'il y avait lieu de faire une distinction avec les décisions J 7/80 et J 4/88, toutes deux ayant trait au dépôt d'une **demande** rédigée dans une langue non officielle;

b) qu'un mandataire a pour devoir de faire tout son possible pour sauvegar-

seines Mandanten (in diesem Fall den Anspruch auf Ermäßigung der Einspruchsgebühr) zu wahren;

c) sofern die Zahlung einer ermäßigten Einspruchsgebühr nach Artikel 14 (4) und Regel 6 (3) EPÜ nicht gerechtfertigt sei, solle der Fehlbetrag nach Artikel 9 (1) GebO unberücksichtigt bleiben, damit das Recht der Einsprechenden 2 im Einspruchsverfahren gewahrt bleibe

VI. In einem Schreiben vom 10. August 1990 (das vermutlich auf die Mitteilung vom 11. Juni 1990 über die Beschleunigung des Einspruchsverfahrens (ABl. EPA 1990, 324) hin erging) beantragte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin), daß über die Beschwerde so rasch wie möglich entschieden werde, und zwar im wesentlichen aus folgenden Gründen:

a) In den acht benannten Staaten gebe es einen beträchtlichen Markt für das patentierte Erzeugnis; Schätzungen zufolge lägen die Verkaufszahlen der angeblich verletzenden Erzeugnisse über den Verkaufszahlen des Patentinhabers.

b) In Deutschland sei das Verletzungsverfahren gegen die Einsprechende 3 bis zum Ausgang des Einspruchsverfahrens vor dem EPA bereits ausgesetzt worden, und etwaige Verletzungsverfahren in anderen benannten Staaten würden wahrscheinlich aus demselben Grund ausgesetzt werden.

c) Je länger das Einspruchsverfahren dauere, um so schwieriger werde es für den Patentinhaber, im Fall der Aufrechterhaltung des Patents nach Abschluß des Einspruchsverfahrens das Patent gegenüber eingeführten, vermeintlich verletzenden Mitbewerbern durchzusetzen. Herstellung und/oder Einfuhr und Vertrieb des patentierten Erzeugnisses erforderten nur einen geringen finanziellen Aufwand

Außerdem erklärte die Einsprechende 6 in einer Stellungnahme, daß die Entscheidung im Einspruchsverfahren nicht aufgrund der Beschwerde der Einsprechenden 2 verzögert werden sollte.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig

#### 2. Behandlung der Beschwerde und des Einspruchs

Die in Nummer VI genannten Tatsachen und Sachverhalte rechtfertigen es vollumfänglich, daß die Beschwerdekammer diese Beschwerde in Anbetracht der allgemeinen Grundsätze, die auch der in Nummer VI genannten Mitteilung vom 11. Juni 1990 über die Beschleunigung des Einspruchsverfahrens zugrundeliegen, mit Vorrang behandelt und über sie vor anderen anhängigen Beschwerden entscheidet

Nach den allgemeinen Grundsätzen gilt als "*raison d'être*" für die Erlan-

his client's rights (in this case, to preserve his client's right to pay a reduced opposition fee);

(c) that if the payment of a reduced opposition was not justified under Article 14(4) and Rule 6(3) EPC, the amount lacking should be disregarded, under Article 9(1) Rules relating to Fees, so as to preserve Opponent 2's interest in opposing the patent.

VI. Subsequently, in a letter filed on 10 August 1990 (possibly filed as a consequence of the notice concerning accelerated processing of oppositions dated 11 June 1990 (OJ EPO 1990, 324)), the respondent (the patentee) requested urgent action to decide the appeal as rapidly as possible, essentially on the following grounds-

(a) There is a substantial market for the patented product in the eight designated States, and it is estimated that sales of allegedly infringing products are greater than sales by the patentee;

(b) Infringement proceedings in Germany against Opponent 3 had already been stayed pending the outcome of the opposition proceedings before the EPO, and any infringement proceedings in other designated States would also be liable to be stayed on the same basis;

(c) If the patent is maintained at the end of the opposition proceedings, the longer that these take, the more difficult it will be for the patentee to enforce the patent against established allegedly infringing competitors. Manufacture and/or importation and distribution of the patented product requires only a small capital outlay

Furthermore, Opponent 6 filed observations indicating that there should be no delay in deciding the opposition proceedings as a result of the appeal by Opponent 2.

### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible

#### 2. Processing of the appeal and of the opposition

The facts and matters set out in paragraph VI above fully justify the Board of Appeal giving priority to this appeal and deciding it in front of other pending appeals, having regard to the general principles which also underlie the Notice concerning accelerated processing of oppositions dated 11 June 1990 referred to in paragraph VI above.

So far as general principles are concerned, a "*raison d'être*" for a patentee

der les droits de son client (en l'occurrence, le droit de payer une taxe d'opposition réduite);

c) que si le paiement d'une taxe d'opposition réduite n'était pas justifié au titre de l'article 14(4) et de la règle 6(3) CBE, la partie non payée ne devrait pas être prise en considération, conformément à l'article 9(1) RRT, de manière à sauvegarder le droit de l'opposant 2 de faire opposition au brevet

VI. Dans une lettre jointe au dossier le 10 août 1990 (probablement comme suite au communiqué en date du 11 juin 1990, relatif à l'accélération de la procédure d'opposition (JO OEB 1990, 324)), l'intimé (titulaire du brevet) a demandé qu'il soit statué au plus vite sur le recours, en invoquant essentiellement les raisons suivantes:

a) dans les huit Etats désignés, il existe un marché important pour le produit breveté et, selon les estimations, le chiffre de vente des produits prétendument contrefacteurs est plus élevé que celui réalisé par le titulaire du brevet;

b) en Allemagne, l'action en contrefaçon à l'encontre de l'opposant 3 avait déjà été suspendue dans l'attente du résultat de la procédure d'opposition devant l'OEB, et toute action en contrefaçon dans d'autres Etats désignés serait elle aussi probablement suspendue pour la même raison;

c) plus la procédure d'opposition sera longue, plus le titulaire du brevet aura de difficultés, en cas de maintien du brevet, à faire produire ses effets au produit breveté, vis-à-vis de concurrents bien établis et prétendument contrefacteurs. La fabrication et/ou l'importation ainsi que la distribution du produit breveté ne nécessite qu'une mise de fonds réduite

En outre, l'opposant 6 a présenté des observations aux termes desquelles la décision relative à la procédure d'opposition ne devrait pas être retardée en raison du recours formé par l'opposant 2

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable

#### 2. Traitement du recours et de l'opposition

Les faits et justifications exposés au point VI supra autorisent tout à fait la Chambre de recours à traiter le présent recours en priorité et à statuer à son sujet avant d'autres recours en instance, compte tenu des principes généraux qui sous-tendent également le communiqué en date du 11 juin 1990 relatif à l'accélération de la procédure d'opposition, auquel il est fait référence au point VI ci-avant

Pour ce qui est des principes généraux, une des raisons pour lesquelles

gung und Aufrechterhaltung eines Patents, daß der Patentinhaber dieses gegebenenfalls durchsetzen kann, und in einem Fall wie dem vorliegenden kann der Zeitfaktor bei der Durchsetzung in den Vertragsstaaten von großer Bedeutung sein. Verzögerungen in solchen Verfahren können sowohl den Interessen des Patentinhabers wie auch denen seiner Mitbewerber schaden

Entsprechend der allgemeinen Regel nach dem EPÜ gehört ein europäisches Patent nach der Erteilung nicht mehr in die Zuständigkeit des EPA und zerfällt in ein Bündel nationaler Patente, die der Rechtsprechung der nationalen Gerichte unterliegen; Einspruchsverfahren vor dem EPA bilden aber eine Ausnahme von dieser allgemeinen Regel. Vor diesem Hintergrund, und vor allem, wenn ein Verletzungsverfahren vor einem nationalen Gericht eingeleitet worden ist oder erwogen wird (oder, wie im vorliegenden Fall, eingeleitet und ausgesetzt ist), erlangt die rasche Durchführung des Einspruchsverfahrens in bezug auf das betreffende europäische Patent besondere Bedeutung.

Im vorliegenden Fall ist es aus den oben genannten Gründen zweifellos wichtig, daß nicht nur über diese Beschwerde zügig entschieden wird, sondern auch über den Einspruch insgesamt, zu dem diese Beschwerde gehört. In der Entscheidung des Formalisbearbeiters wird zwar der Einspruch der Einsprechenden 2 als nicht eingelegt festgestellt; gleichwohl bestimmt Artikel 106 EPU in diesem Zusammenhang, daß die Einlegung einer Beschwerde gegen eine solche Entscheidung aufschiebende Wirkung hat. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, daß die Einsprechende 2 und Beschwerdeführerin so zu behandeln ist, als habe sie ordnungsgemäß Einspruch eingelegt, bis die Beschwerdekammer anders entscheidet. Daher sollte parallel zur Prüfung und Entscheidung der Beschwerde auch das Einspruchsverfahren unter Beteiligung der Beschwerdeführerin bis zur Entscheidungsreife vorangetrieben werden (aus naheliegenden Gründen kann über den Einspruch erst entschieden werden, wenn im Beschwerdeverfahren über die Frage, ob sich die Einsprechende 2 am Einspruchsverfahren beteiligen kann, eine Entscheidung ergangen ist; unter solchen Umständen wird eine Beschwerde in der Regel stets beschleunigt behandelt). Die Einspruchsakte sollte zur weiteren Bearbeitung grundsätzlich bei der Einspruchsabteilung verbleiben, und nur die für die Beschwerde relevanten Dokumente sollten an die Beschwerdekammer weitergeleitet werden (die Einspruchsabteilung behält bei Bedarf Kopien). Die Beteiligten können sich dann im Schriftverkehr an die Ein-

obtaining and maintaining a patent is in order that he can enforce it when appropriate, and in a case such as the present, the timing of enforcement proceedings within Contracting States can be of real importance. Delays in such proceedings can be prejudicial both to the patentee's interests and to those of his competitors.

The general rule under the EPC is that after grant, a European patent is no longer within the competence of the EPO and becomes a bundle of national patents within the jurisdiction of national courts, but opposition proceedings before the EPO constitute an exception to this general rule. Against this background, particularly when infringement proceedings before a national court have been commenced or are contemplated (or as in the present case, have been commenced and stayed) the speedy processing of opposition proceedings in respect of the relevant European patent becomes especially important.

In the present case, for the above reasons it is clearly important not only that this appeal is decided quickly, but also that the complete substantive opposition of which this appeal forms a procedural part should be decided quickly. In this connection, although the Formalities Officer's decision has held that the opposition by Opponent 2 has not been brought into existence, nevertheless Article 106 EPC provides that the filing of an appeal from such decision has a suspensive effect. In the context of a case such as the present, this means that Opponent 2, the Appellant, should be treated as though he had duly filed an opposition, unless and until the Board of Appeal decides otherwise. Thus at the same time as the appeal is examined and decided, the opposition should be prepared and processed with the participation of the appellant up to the point when it is ready to be decided (obviously the opposition cannot be decided until it has been decided in the appeal whether or not Opponent 2 can take part in the opposition: in such circumstances an appeal will always normally be expedited). The files concerning the opposition should in principle remain with the Opposition Division for such activities to be controlled, and only those documents which are relevant to the appeal should be remitted to the Board of Appeal (with copies retained by the Opposition Division where appropriate). The parties may then address correspondence to the Opposition Division or the Board of Appeal as the case may be, and such correspondence can be properly and expeditiously dealt with by the appropriate

un titulaire cherche à obtenir et à maintenir un brevet est de pouvoir lui faire produire ses effets au moment opportun et, dans un cas comme celui-ci, la durée de la procédure ad hoc dans les Etats contractants peut revêtir une grande importance. Des retards dans une telle procédure peuvent porter préjudice à la fois aux intérêts du titulaire du brevet et à ceux de ses concurrents

En règle générale, la CBE prévoit qu'après sa délivrance, un brevet européen n'est plus du ressort de l'OEB, mais qu'il forme un faisceau de brevets nationaux relevant de la juridiction des tribunaux nationaux; les procédures d'opposition devant l'OEB sont toutefois une exception à cette règle générale. Dans ces conditions, et notamment lorsque des actions en contrefaçon devant un tribunal national ont été intentées ou sont envisagées (ou qu'elles ont été intentées et suspendues, comme c'est le cas dans la présente espèce), il est particulièrement important de traiter rapidement la procédure d'opposition concernant le brevet européen en question.

Dans le cas présent et pour les raisons précitées, il est clair qu'il importe de statuer rapidement, non seulement sur ce recours, mais également sur toute l'opposition sur le fond, à laquelle ce recours ressortit. Bien que l'agent des formalités ait considéré, dans sa décision, que l'opposition de l'opposant 2 n'avait pas été faite, l'article 106 CBE prévoit néanmoins à cet égard que la formation d'un recours contre une telle décision a un effet suspensif. Cela signifie en l'occurrence que l'opposant 2, à savoir le requérant, devrait être traité comme s'il avait régulièrement fait opposition, à moins que la Chambre de recours n'en décide autrement. Il faudrait donc examiner le recours et statuer à son égard, et en même temps associer le requérant à la préparation et au traitement de l'opposition, jusqu'au stade où il sera possible de trancher (il ne sera évidemment possible de statuer sur l'opposition qu'au moment où il aura été décidé, lors de la procédure de recours, si l'opposant 2 peut participer à la procédure d'opposition: dans ces circonstances, un recours est normalement toujours accéléré). Il faut en principe que les dossiers d'opposition restent à la division d'opposition, pour qu'elle garde le contrôle de ces activités, et que seuls les documents ayant un rapport avec le recours soient transmis à la Chambre de recours (le cas échéant, la division d'opposition en conservera des copies). Les parties peuvent alors adresser leur courrier à la division d'opposition ou à la Chambre de recours, selon le cas, ce qui permet au service concerné disposant ainsi des dossiers appropriés, de traiter correc-

spruchsabteilung bzw. an die Beschwerdekammer wenden, damit die-servon dem zuständigen Organ, dem die entsprechende Akte vorliegt, ordnungsgemäß und rasch bearbeitet wird.

Im vorliegenden Fall ist zu hoffen, daß die sachliche Durchführung des Einspruchsverfahrens durch die Beschwerde der Einsprechenden 2 nur geringfügig verzögert wurde und der Einspruch jetzt beschleunigt behandelt werden kann.

### *3 Rechtmäßigkeit der Ermäßigung der Einspruchsgebühr*

Nach Auffassung der Kammer ist eine Ermäßigung der Einspruchsgebühr im vorliegenden Fall eindeutig nicht zulässig. Die Kammer stimmt den einschlägigen Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung - deren wichtigste Passagen in Nummer III dargelegt worden sind - voll und ganz zu.

### *4. Berechtigung der Nichtberücksichtigung des geringfügigen Fehlbetrags*

a) Der zu dieser Frage in der angefochtenen Entscheidung vertretenen Meinung des Formalsachbearbeiters, wie sie in Nummer IV zusammengefaßt ist, stimmt die Kammer jedoch nicht zu. Ob es nach Artikel 9 (1) GebO der Billigkeit entspricht, einen geringfügigen Fehlbetrag einer zu entrichtenden Gebühr ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt zu lassen, ist nach objektiven Kriterien (unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Falles) und nicht nach subjektivem Ermessen zu entscheiden.

In der angefochtenen Entscheidung diene die Tatsache, daß absichtlich eine ermäßigte Einspruchsgebühr gezahlt worden war, als einziges und entscheidungserhebliches Argument gegen die Beschwerdeführerin und als Begründung für die Weigerung, den Fehlbetrag unberücksichtigt zu lassen, mit der Folge, daß sie ihre Einspruchsberechtigung verlor. Nach Auffassung der Kammer ist zwar darüber zu entscheiden, ob das Vorbringen der Beschwerdeführerin in bezug auf eine Ermäßigung der Einspruchsgebühr stichhaltig ist, es ist aber nicht angebracht, sie dafür zu strafen, daß sie dies überhaupt vorgebracht hat

Es wäre zwar sicherer gewesen, wenn die Beschwerdeführerin den vollen Betrag der Einspruchsgebühr innerhalb der Einspruchsfrist von neun Monaten mit dem Vorbehalt gezahlt hätte, daß ihr nach der Entscheidung über eine ihr etwa zustehende 20%ige Ermäßigung diese zurückerstattet wird, doch in der Praxis ist es verständlich, daß sie die 20 % in der Annahme einbehält, dies sei der einzige Weg zur Klärung der Frage, ob ihr eine solche Ermäßigung überhaupt zusteht. Auf jeden Fall hat die Beschwerdeführerin - abgesehen von der Nichtzahlung des vollen

department having possession of the relevant files.

In the present case, it is to be hoped that relatively little delay in the progress of the substantive opposition proceedings has been caused by the appeal by Opponent 2, and that the opposition can now receive accelerated processing.

### *3. Legality of the reduction in the opposition fee*

In the Board's judgment it is very clear that a reduction of the opposition fee in the circumstances of the present case is not allowable. The Board fully agrees with what was said in this respect in the decision under appeal, the most relevant passages of which are set out in paragraph III above.

### *4. Justification for overlooking the small amount lacking*

(a) The Board does not agree, however, with the approach taken to this question by the Formalities Officer in the decision under appeal, as summarised in paragraph IV above. Whether or not, under Article 9(1) Rules relating to Fees, it may be considered justified to overlook a small amount of a fee which is lacking without prejudice to the rights of the person making the payment, must be decided on an objective basis (having regard to all the relevant circumstances of the case), and not on a subjective basis.

In the decision under appeal, the fact that a reduced opposition fee was paid on purpose was considered as the sole and decisive point against the appellant, justifying a refusal to overlook the amount which was lacking and thus causing him to lose his right to be an opponent at all. However, in the Board's view, while it is necessary to decide whether the appellant's contentions concerning a reduction in the opposition fee are correct, it is inappropriate to punish him merely for making the contentions

While it would have been more prudent if the appellant had paid the full amount of the opposition fee within the nine-month opposition period, with a reservation in respect of the 20% reduction pending a decision as to whether or not he was entitled to such a reduction, it is nevertheless in practice understandable that he withheld payment of 20% in the belief that it was only by so doing that the question as to whether he was entitled to such a reduction would be decided at all. In any event, apart from the failure to pay the full amount of the opposi-

tement et rapidement cette correspondance.

Dans la présente espèce, il est à espérer que le recours formé par l'opposant 2 n'aura pas trop retardé la procédure d'opposition sur le fond, et que l'opposition pourra maintenant bénéficier d'un traitement accéléré.

### *3 Légitimité de la réduction de la taxe d'opposition*

De l'avis de la Chambre, il est manifeste qu'une réduction de la taxe d'opposition n'est pas admissible dans la présente affaire. La Chambre marque pleinement son accord sur ce qui a été dit à ce propos dans la décision attaquée, dont les passages les plus importants ont été cités au point III supra.

### *4. Montant minime impayé non pris en compte: justification*

a) Toutefois, la Chambre ne se rallie pas à l'opinion que l'agent des formalités a exprimée à ce propos dans la décision attaquée, telle qu'elle est résumée au point IV ci-avant. La question de savoir s'il paraît justifié, en vertu de l'article 9(1) RRT, de ne pas tenir compte de la partie minime non encore payée de la taxe, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement, doit être tranchée sur une base objective (en considérant toutes les circonstances pertinentes de l'affaire), et non sur une base subjective.

Dans la décision incriminée, le fait qu'une taxe d'opposition réduite ait été payée à dessein, a été considéré comme point unique et décisif à l'encontre du requérant; il justifie le refus de faire usage de la possibilité de ne pas tenir compte du montant non payé et entraîne donc la perte du droit d'opposition du requérant. Bien qu'il faille décider si les arguments du requérant relatifs à une réduction de la taxe d'opposition sont justes, la Chambre estime qu'il n'en est pas moins inopportun de le punir simplement pour les avoir avancés.

Il aurait certes été plus prudent que le requérant paie l'intégralité de la taxe d'opposition dans le délai d'opposition de neuf mois. et qu'il émette des réserves concernant la réduction de 20%, en attendant qu'il soit décidé s'il y avait droit ou non. Cependant, l'on peut comprendre que, dans la pratique, il ait retenu les 20%, en croyant que c'était la seule façon d'obtenir que soit tranchée la question de savoir s'il avait droit à cette réduction. Quoi qu'il en soit, et indépendamment du fait qu'il n'ait pas payé l'intégralité de la taxe d'opposition, le requérant a entières

Betrags der Einspruchsgebühr - die anderen Erfordernisse des Artikels 99 und der Regel 55 EPU voll erfüllt; ihr Vorbringen in bezug auf die Einspruchsgründe sollte daher bei der Prüfung des Einspruchs und der Entscheidung berücksichtigt werden. Dies läßt sich am besten bewerkstelligen, wenn die Beschwerdeführerin am Einspruchsverfahren beteiligt bleibt.

b) Des weiteren kann nach Auffassung der Kammer der Betrag in Höhe von 20 % der Einspruchsgebühr in diesem Zusammenhang zu Recht als **geringfügiger** Betrag im Sinne des Artikels 9 GebO betrachtet werden.

c) Nach Auffassung der Kammer entspricht es daher gemäß Artikel 9 (1) GebO der Billigkeit, den Fehlbetrag der zu entrichtenden Einspruchsgebühr ohne Rechtsnachteil in bezug auf die Einspruchsberechtigung der Beschwerdeführerin unberücksichtigt zu lassen; auch ist zu würdigen, daß die fehlenden 20 % innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Einspruchsfrist im Zuge des Schriftwechsels entrichtet wurden.

Die Einspruchsgebühr gilt daher als fristgemäß entrichtet.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Der Beschwerde wird stattgegeben.
2. Die Entscheidung des Formalsachbearbeiters vom 29. Januar 1990 wird aufgehoben.
3. Die Einspruchsgebühr gilt als fristgemäß entrichtet und der Einspruch der Beschwerdeführerin als fristgemäß eingereicht.

tion fee, the appellant had fully complied with the other requirements under Article 99 and Rule 55 EPC, and his contentions in respect of the grounds of opposition raised should therefore be taken into account in examining and deciding the opposition. This can best be done if the Appellant remains a party to the opposition.

(b) Furthermore, in this context in the Board's judgment 20% of the opposition fee can properly be regarded as a **small** amount for the purpose of Article 9 Rules relating to Fees.

(c) In the Board's judgment, it is therefore justifiable under Article 9(1) Rules relating to Fees to overlook the amount of the opposition fee which was lacking without prejudice to the rights of the appellant to be an opponent, having regard also to the fact that the missing 20% was in fact paid within two months of expiry of the opposition period during the course of correspondence relating to it.

The opposition fee is therefore deemed to have been paid in due time.

#### Order

**For these reasons it is decided that:**

1. The appeal is allowed.
2. The decision of the Formalities Officer dated 29 January 1990 is set aside.
3. The opposition fee is deemed to have been paid and the notice of opposition of the appellant filed, in due time.

rement rempli les autres conditions de l'article 99 et de la règle 55 CBE, et il faudrait donc tenir compte des arguments qu'il a avancés à propos des motifs d'opposition pour examiner l'opposition et rendre une décision à ce sujet. La meilleure solution en l'occurrence est que le requérant reste partie à l'opposition.

b) La Chambre estime en outre que, dans ce contexte, l'on peut parfaitement considérer les 20% de la taxe d'opposition comme une partie **minime** aux fins de l'article 9 RRT.

c) En conséquence, la Chambre considère qu'il est justifié, en vertu de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes, de ne pas tenir compte de la partie de la taxe d'opposition qui n'était pas encore payée, sans affecter le droit du requérant à être opposant; il faut également préciser que les 20% manquants ont en fait été payés dans les deux mois à compter de l'expiration du délai d'opposition, au cours de l'échange de correspondance s'y rapportant.

La taxe d'opposition est dès lors réputée avoir été acquittée dans les délais.

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. Il est fait droit au recours.
2. La décision de l'agent des formalités en date du 29 janvier 1990 est annulée.
3. La taxe d'opposition est réputée avoir été acquittée dans les délais et l'opposition du requérant avoir été faite en temps voulu.