

4 Die Kosten im Beschwerdeverfahren werden so festgesetzt, daß die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin 50 % der Kosten erstattet, die deren Vertreter im Zusammenhang mit der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren entstanden sind und die dieser ihr in Rechnung gestellt hat

4 The costs in the appeal procedure shall be apportioned so that the Appellant shall pay to the Respondent 50% of the costs which were incurred by the Respondent's representative in connection with the oral proceedings in the appeal, and were charged to the Respondent

4 Les frais occasionnés par la procédure de recours seront répartis comme suit: la requérante paiera à l'intimée 50 % des frais qui ont été occasionnés au représentant de l'intimée par la tenue de la procédure orale et que celui-ci a facturés à l'intimée

**Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 2. Juli 1991 T 367/90 - 3.4.1\* (Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender G D Paterson  
Mitglieder Y van Henden  
H Reich

**Patentinhaber/Beschwerdegegner: ASULAB S. A.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken**

**Stichwort: Gebührenermäßigung/ASULAB**

**Artikel: 14 (2), (4), 112 (1) a) EPÜ, 9 (1) Gebührenordnung**

**Regel: 6 (3) EPÜ**

**Schlagwort: "Anspruch auf Gebührenermäßigung" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"**

*Leitsätze*

*Folgende Fragen werden der Großen Beschwerdekammer vorgelegt*

*(1) Wann muß ein in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefaßtes maßgebliches Dokument eingereicht werden damit der Anspruch auf eine Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ erworben werden kann?*

*(2) Ist es insbesondere möglich ein solches Dokument am selben Tag wie seine Übersetzung in eine Amtssprache des EPA einzureichen ohne daß damit der Anspruch auf eine Ermäßigung der entsprechenden Gebühr erlischt?*

*(3) Muß im Falle einer Beschwerde die Beschwerdebegründung in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefaßt*

**Interlocutory decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 2 July 1991 T 367/90 - 3.4.1\* (Translation)**

Composition of the Board:

Chairman G.D. Paterson  
Members: Y van Henden  
H Reich

**Patent proprietor/Respondent: ASULAB S.A.**

**Opponent/Appellant: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken**

**Headword: Fee reduction/ASULAB**

**Article: 14(2) and (4), 112(1)(a) EPC, 9(1) RFees**

**Rule: 6(3) EPC**

**Keyword: "Entitlement to appeal fee reduction" - "Questions referred to the Enlarged Board of Appeal"**

*Headnote*

*The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal*

*(1) When must a document drawn up in an admissible non-EPO language be filed for entitlement to the fee reduction referred to in Rule 6(3)EPC to be secured?*

*(2) More specifically is it possible to file such a document on the same day as a translation of it in an EPO official language without losing entitlement to the fee reduction?*

*(3) In the case of an appeal, is it necessary to file the statement setting out the grounds of appeal in an admissible*

**Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 2 juillet 1991 T 367/90 - 3.4.1\* (Texte officiel)**

Composition de la Chambre

Président G.D. Paterson  
Membres Y van Henden  
H Reich

**Titulaire du brevet/intimé: ASULAB S.A.**

**Opposant/requérant: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken**

**Référence: Réduction de la taxe/ASULAB**

**Article: 14(2) et (4), 112(1)(a) CBE; 9(1) Règlement relatif aux taxes**

**Règle: 6(3) CBE**

**Mot-clé: "Droit à une réduction de la taxe de recours" - "Questions posées à la Grande Chambre de recours"**

*Sommaire*

*Les questions suivantes sont posées à la Grande Chambre de recours*

*(1) Quand devrait être déposé le document pertinent rédigé dans une langue autorisée non officielle pour que soit acquis le droit à la réduction de taxe visée à la règle 6(3) CBE?*

*(2) Est-il en particulier possible de déposer un tel document le même jour que sa traduction dans une langue officielle de l'OEB sans pour autant perdre le droit à la réduction de la taxe correspondante?*

*(3) Dans le cas d'un recours, pour acquérir le droit à la réduction de taxe visée à la règle 6(3) CBE, est-il néces-*

\* Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 6/91 ist in diesem Heft auf Seite 491 veröffentlicht

\* The decision of the Enlarged Board of Appeal G 6/91 is published in this issue on page 491

\* La décision de la Grande Chambre de recours G 6/91 est publiée dans ce numéro à la page 491

sein, damit der Anspruch auf eine Gebührermäßigung nach Regel 6 (3) EPU erworben werden kann?

(4) Falls die Frage 3 bejaht wird und das daraus resultierende Erfordernis nicht innerhalb der in Artikel 108 EPÜ festgelegten Frist erfüllt wird, sind dann zwanzig Prozent der Beschwerdegebühr als "geringfügiger Fehlbetrag der zu entrichtenden Gebühr" im Sinne des Artikels 9 (1) der Gebührenordnung zu verstehen? Ist ferner die Beschwerde zulässig, wenn der fehlende Betrag nach Ablauf der in Artikel 108 EPÜ vorgesehenen Zahlungsfrist entrichtet wird?

### Sachverhalt und Anträge

I Die Firma N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken legte gegen das der Gesellschaft Asulab S.A. erteilte europäische Patent Nr. 146 093 ordnungsgemäß Einspruch ein. Mit Entscheidung vom 26. Februar 1990 wies die Einspruchsabteilung den Einspruch zurück und erhielt das Patent in unveränderter Form aufrecht.

II. Am 27. April 1990 reichte die Einsprechende zwei Beschwerdeschriften ein - eine in Englisch, eine in Niederländisch - und entrichtete eine Beschwerdegebühr, von der sie die in Artikel 14 (4) EPÜ, Regel 6 (3) EPÜ und Artikel 12(1) der Gebührenordnung genannte Ermäßigung abgezogen hatte.

Die Beschwerdebegründung ging am 2. Juli 1990 ein. Dieses Schriftstück ist in Englisch abgefaßt.

Die Beschwerdeführerin gab innerhalb der ihr gesetzten Antwortfrist keine Stellungnahme ab.

### Entscheidungsgründe

1 Gemäß Artikel 112 (1) a) EPU sind die Beschwerdekammern bei denen ein Verfahren anhängig ist, befugt, die Große Beschwerdekammer von Amts wegen zu befassen, wenn zu einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung eine Entscheidung erforderlich erscheint.

2 In Anwendung der Vorschriften des Artikels 110 und der Regel 65 EPU hat die Kammer in der vorliegenden Sache zu prüfen, ob die Beschwerde zulässig ist. Sie muß insbesondere entscheiden, ob die Beschwerdeführerin in Anbetracht der besonderen Umstände dieses Falles berechtigt ist, eine ermäßigte Beschwerdegebühr zu entrichten. Andernfalls wäre die Beschwerde unzulässig. Es sei denn, die Kammer betrachtete zwanzig Prozent der Beschwerdegebühr als einen "geringfügigen Fehlbetrag der zu entrichtenden Gebühr" im Sinne des Artikels 9 (1) letzter Satz der Gebührenordnung, den das Amt ohne Rechtsnachteil für die Beschwerdeführerin unberücksichtigt lassen konnte.

non-EPO language for entitlement to the fee reduction referred to in Rule 6(3) EPC to be secured?

(4) If the answer to question (3) is yes and the consequent requirement has not been met within the time limit laid down in Article 108 EPC, is it appropriate to regard 20 per cent of the appeal fee as a "small amount lacking" within the meaning of Article 9(1) of the Rules relating to Fees? Furthermore, is the appeal admissible if the amount outstanding is paid after expiry of the time limit for payment laid down in Article 108 EPC?

### Summary of Facts and Submissions

I N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken validly filed notice of opposition to European patent No. 146 093 granted to Asulab S.A. By decision dated 26 February 1990, the Opposition Division rejected the opposition and maintained the patent unamended.

II. On 27 April 1990 the opponents filed two notices of appeal - one in English, the other in Dutch - and paid an appeal fee minus the reduction under Article 14(4) and Rule 6(3) EPC and Article 12(1) of the Rules relating to Fees (RFees).

The statement setting out the grounds for appeal, drawn up in English, was received on 2 July 1990.

The respondent filed no observations within the specified period.

### Reasons for the Decision

1 Under Article 112(1)(a) EPC, if an important point of law arises or to ensure uniform application of the law the Board of Appeal is empowered during the proceedings and of its own motion to refer the matter to the Enlarged Board of Appeal for decision.

2 Under Article 110 and Rule 65 EPC, the Board must decide whether the present appeal is admissible, and notably whether, in the particular circumstances of this case, the appellant is entitled to pay a reduced appeal fee. If not, the appeal would appear inadmissible, unless the Board could regard twenty per cent of the appeal fee as a "small amount lacking" within the meaning of Article 9(1), last sentence, RFees and which the Office could overlook without prejudice to the rights of the appellant.

saire que le mémoire exposant les motifs du recours soit déposé dans une langue autorisée non officielle?

(4) Si une réponse affirmative est donnée à la troisième question et, si dans le délai prévu à l'article 108 CBE, il n'est pas satisfait à l'exigence résultant de cette réponse, convient-il de considérer vingt pour cent de la taxe de recours comme une "partie minime non encore payée" au sens de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes? En outre, le recours est-il recevable si le montant impayé est versé après expiration du délai de paiement prévu à l'article 108 CBE?

### Exposé des faits et conclusions

I. La firme N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken a valablement fait opposition au brevet européen n° 146 093, lequel avait été accordé à la société Asulab S.A., par décision datée du 26 février 1990, la division d'opposition a rejeté l'opposition et maintenu le brevet sans amendement.

II. Le 27 avril 1990, l'opposante a remis deux actes de recours, l'un en anglais, l'autre en néerlandais, et acquitté une taxe de recours diminuée de la réduction à laquelle se réfèrent l'article 14(4) CBE, la règle 6(3) CBE et l'article 12(1) du règlement relatif aux taxes.

Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 juillet 1990. Ce mémoire est rédigé en anglais.

Le délai de réponse accordé à l'intimé s'est écoulé sans que celui-ci ne communique d'observations.

### Motifs de la décision

1. L'article 112(1)(a) CBE confère aux chambres de recours le pouvoir de saisir d'office la Grande chambre de recours en cours d'instance lorsqu'une décision relative à une question de droit d'importance fondamentale qui s'est posée apparaît nécessaire, ou encore afin d'assurer une application uniforme du droit.

2. En application des dispositions de l'article 110 et de la règle 65 CBE, la Chambre a, dans le cas présent, à examiner la recevabilité du recours. Elle doit notamment décider si, eu égard aux circonstances particulières à ce cas, la requérante est autorisée à payer une taxe de recours réduite. Faute qu'il en aille ainsi, le recours apparaîtrait inadmissible, à moins que la Chambre puisse considérer vingt pour cent de la taxe de recours comme une "partie minime non encore payée" au sens de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes, dernière phrase, partie dont l'Office pourrait, sans qu'il en résulte une perte de droit pour la requérante, ne pas tenir compte.

3 Nach Auffassung der Kammer ist nicht klar zu erkennen, wie die Bestimmungen des Artikels 14 (2) und (4) EPU in Verbindung mit Regel 6 (3) angesichts des vorliegenden Tatbestandes auszulegen sind

Die Beschwerdeführerin ist eine juristische Person mit Sitz im Hoheitsgebiet der Niederlande, einem Vertragsstaat, in dem eine andere Sprache als Deutsch Englisch oder Französisch - nämlich Niederländisch - Amtssprache ist (An 14 (2) Satz 1 EPÜ). Nach Artikel 14 (4) Satz 1 EPÜ können solche Personen fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache des betreffenden Vertragsstaats - die also weder Deutsch noch Englisch, noch Französisch ist - einreichen. Handelt es sich dabei um Schriftstücke einer Einsprechenden so muß gemäß Artikel 14 (4) Satz 2 EPU innerhalb der in Regel 6 (2) EPU vorgeschriebenen Frist eine Übersetzung in einer der drei Amtssprachen des EPA eingereicht werden. In der vorliegenden Sache endete diese Frist einen Monat nach Einlegung der in Niederländisch verfaßten Beschwerde eine Verlängerung kam nicht in Betracht da die Beschwerdefrist innerhalb dieses Zeitraums bereits abgelaufen war

In Artikel 14 (4) EPU geht es wohl im wesentlichen darum, den in Artikel 14 (2) EPU genannten Personen die Möglichkeit zu eröffnen, fristgebundene Schriftstücke, insbesondere eine Beschwerdeschrift, zunächst in ihrer eigenen Sprache und später - in ihrer Eigenschaft als Einsprechende - in einer der drei Amtssprachen des EPA einzureichen

Artikel 14 EPU enthält keinerlei Angaben über die Höhe der Gebühren die im Zusammenhang mit der Einreichung der in Artikel 14 (4) EPU genannten Schriftstücke zu entrichten sind. Vielmehr heißt es in Artikel 51 EPÜ. Die Gebührenordnung bestimmt insbesondere die Höhe der Gebühren und die Art und Weise wie sie entrichten sind

Angesichts dieser Feststellungen ist es auf den ersten Blick verwunderlich daß eine Vorschrift über die Ermäßigung bestimmter Gebühren nicht in die Gebührenordnung sondern in Regeln 6 (3) EPU aufgenommen wurde die sich im übrigen ja auf Fristen bezieht

Zum vorliegenden Sachverhalt legt Regel 6 (3) EPU fest daß die Beschwerdegebühr ermäßigt wird wenn ein Einsprechender von den durch Artikel 14 (4) EPU eröffneten Möglichkeiten Gebrauch macht. Nach Ansicht der Kammer ist der Zweck dieser Vorschrift nicht völlig klar. Es wäre durchaus einleuchtend wenn das EPU eine Bestimmung enthielte die den in Artikel 14 (2) EPU genannten Personen einen Ausgleich für die bei der Überset-

3 In the Board's opinion, it is not clear how Article 14(2) and (4) in conjunction with Rule 6(3) EPC should be interpreted when the facts are as in the present case

The appellant is a legal person with its principal place of business in the Netherlands - a Contracting State with an official language other than English. French or German, namely Dutch (Article 14(2), first sentence, EPC). Under Article 14(4), first sentence, EPC such persons may file documents subject to time limits in an official language of the Contracting State concerned - i.e. other than English, French or German. If the person is an opponent, under Article 14(4), second sentence, EPC he must then file a translation of the document in one of the three EPO official languages within the time limit prescribed in Rule 6(2) EPC. In the present case, this expired one month after filing of the appeal drawn up in Dutch. the appeal period having ended in the meanwhile

The main aim of Article 14(4) EPC seems to be to enable the persons referred to in Article 14(2) EPC to file documents subject to time limits (including appeals) first of all in their own language and then, if they are acting as opponents, in an EPO official language

Article 14 EPC says nothing about the amount of the fees to be paid in connection with filing documents of the type referred to in Article 14(4) EPC. but Article 51 EPC provides that "the Rules relating to Fees shall determine in particular the amounts of the fees and the ways in which they are to be paid

In view of this it is at first sight surprising to find provision for reducing certain fees made in Rule 6(3) EPC - the rule is otherwise concerned with time limits - rather than in the Rules relating to Fees

As regards the facts of the present case, Rule 6(3) EPC provides that a reduction in the appeal fee shall be allowed an opponent... who avails himself of the options provided in Article 14(4) EPC" The Board feels that the object of this provision is not absolutely clear. It would be quite understandable for the EPC to include a clause compensating the persons referred to in Article 14(2) EPC for the cost of translations into an EPO official

3. De l'avis de la Chambre, il n'apparaît pas clairement comment il convient d'interpréter les dispositions de l'article 14(2) et (4) CBE en combinaison avec celles de la règle 6(3) quand les faits sont ceux constatés dans le présent cas

La requérante est une personne morale ayant son siège sur le territoire des Pays-Bas, c'est-à-dire d'un Etat contractant ayant comme langue officielle une langue autre que l'allemand l'anglais ou le français, à savoir le néerlandais - article 14(2) CBE, première phrase. Selon l'article 14(4) CBE, première phrase, une telle personne peut déposer, dans une langue officielle de l'Etat contractant en question - donc distincte de l'allemand, de l'anglais et du français - des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Si ce dépôt est le fait d'un opposant, une traduction desdites pièces dans l'une des trois langues officielles de l'OEB doit alors, conformément à la seconde phrase de l'article 14(4) CBE, être déposée dans le délai prévu à la règle 6(2) CBE. Dans le cas présent, ce délai s'achevait un mois après dépôt du recours rédigé en néerlandais car, le terme du délai de recours survenant dans l'intervalle, il n'y avait pas lieu de le proroger

L'article 14(4) CBE apparaît avoir pour objet essentiel de permettre à une personne de la catégorie visée à l'article 14(2) CBE d'effectuer un dépôt pour lequel existe une date limite, notamment celui d'un recours, d'abord dans sa propre langue et ensuite, si cette personne a la qualité d'opposante, dans l'une des trois langues officielles de l'OEB

L'article 14 CBE ne spécifie rien quant au montant des taxes à payer en relation avec le dépôt de documents du type visé à l'article 14(4) CBE. De fait, l'article 51 CBE dispose que "le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception"

Eu égard à ces constatations, il est à première vue étonnant de relever une disposition concernant la réduction de certaines taxes à la règle 6(3) CBE, laquelle a pour le reste trait aux délais, plutôt que dans le règlement relatif aux taxes

En relation avec les faits établis dans le cas présent, la règle 6(3) CBE dispose qu'une "réduction du montant de la taxe... de recours est accordée... à l'opposant qui use des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14(4) CBE". Du point de vue de la Chambre, l'objet de cette disposition n'est pas absolument clair. Il serait en effet compréhensible d'inclure dans la CBE une clause accordant aux personnes appartenant à la catégorie vi-

zung in eine Amtssprache des EPA entstehenden Kosten gewähren würde. Dies wird aber in Regel 6 (3) EPÜ gerade nicht verfügt, denn die Gebührenermäßigung ist nur daran gebunden, daß "von den durch Artikel 14 (4) EPU eröffneten Möglichkeiten" Gebrauch gemacht wird

4 In der vorliegenden Sache ist zunächst zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin angesichts der Tatsache, daß sie am selben Tag eine Beschwerdeschrift in Englisch und eine Beschwerdeschrift in Niederländisch eingereicht hat, tatsächlich von den "durch Artikel 14 (4) EPÜ eröffneten Möglichkeiten" Gebrauch gemacht hat. Die Beschwerdeführerin benötigte hier die nach Artikel 14 (4) EPÜ und Regel 6 (2) EPÜ gewährende Fristverlängerung ganz eindeutig nicht, die ja, wie oben hervorgehoben wurde, der Hauptgegenstand des Artikels 14 (4) EPÜ zu sein scheint

Nach Ansicht der Kammer könnte ein auf eine am selben Tag in Niederländisch und in Englisch eingereichte Beschwerdeschrift gestützter Antrag auf Gebührenermäßigung einen Mißbrauch der diesbezüglichen Vorschriften des EPÜ darstellen. Da die Beschwerdeschrift innerhalb der in Artikel 108 EPU vorgeschriebenen Frist von 2 Monaten in Englisch eingereicht worden war, hat die Kammer sich gefragt, ob es angebracht wäre, die englische Fassung als "offizielle" Beschwerdeschrift zu betrachten und die niederländische Fassung als überflüssig und gegenstandslos unberücksichtigt zu lassen. Dies hieße jedoch, eine künstliche Unterscheidung zu treffen zwischen zwei Parteien, die sich beide vor Ablauf der Frist in einer vergleichbaren Situation - nämlich im Besitz einer niederländischen und einer englischen Fassung befinden - wobei die eine Partei beide Fassungen am selben Tag, die andere Partei aber um in den Genuß der Gebührenermäßigung zu kommen, bewußt zunächst die niederländische und einen Tag später die englische Fassung einreicht.

Ferner ließe sich einwenden, daß dieses Vorgehen dem Sinn der Regel 6 (2) Satz 2 EPU entgegenstehe, wo es heißt, die Übersetzung in einer Amtssprache des EPA sei innerhalb der normalerweise vorgeschriebenen Frist einzureichen.

Ginge die Kammer nun davon aus, daß eine Partei die - wie im vorliegenden Fall - am selben Tag eine englische und eine niederländische Fassung einreicht, Anspruch auf eine Gebührenermäßigung hat und zwar auch dann, wenn sie eine Fristverlängerung nach Artikel 14 (4) EPU gar nicht benötigt, so

language. But this is not in fact what Rule 6(3) EPC provides for; it merely links the fee reductions to use of the "options provided in Article 14(4) EPC".

4. In the present case, the first question to be examined is whether, given that the appellant filed one notice of appeal in English and another in Dutch on the same day, he in fact "availed himself of the options provided in Article 14(4) EPC". Clearly he had no need of the extension available under Article 14(4) EPC and Rule 6(2) EPC and which appears (as already mentioned) the main aim of Article 14(4) EPC.

In the Board's opinion, requesting a fee reduction for an appeal filed in both Dutch and English on the same day could be regarded as an abuse of the relevant EPC provisions. Given that the appeal was filed in English within the two-month period under Article 108 EPC, the Board considered taking the English version as the "official" notice of appeal, and ignoring the Dutch version as superfluous. To do so however would draw an artificial distinction between two parties both possessing, say, Dutch and English versions before the deadline, one of whom however filed both versions on the same day whereas the other, in order to obtain the fee reduction, deliberately filed first the Dutch text, followed next day by the English one.

This approach could also be regarded as at odds with the spirit of Rule 6(2), second sentence, EPC which envisages that the translation into an EPO official language be filed within the normal period.

If the Board now accepts that filing Dutch and English versions on the same day, as here, entitles a party to claim a fee reduction (even if he does not need an extension under Article 14(4) EPC), this raises the question whether entitlement would also extend to a party filing first an English version

sée à l'article 14(2) CBE une compensation pour les frais encourus à l'occasion de la traduction dans une langue officielle de l'OEB. Ce n'est pourtant pas ce que dispose en fait la règle 6(3) CBE, car la réduction des taxes n'est liée qu'à l'usage des "facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14(4) CBE".

4 Dans le cas présent, une première question à examiner est de savoir si, eu égard au fait qu'elle a le même jour déposé un acte de recours rédigé en anglais et un acte de recours rédigé en néerlandais, la requérante a effectivement usé des "facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14(4) CBE." En l'occurrence, la requérante n'avait manifestement nul besoin de la prolongation de délai accordable en application de l'article 14(4) CBE et de la règle 6(2) CBE, prolongation qui, ainsi qu'il a précédemment été souligné, apparaît être l'objet essentiel de l'article 14(4) CBE.

De l'avis de la Chambre, une requête en réduction de taxe fondée sur le dépôt effectué le même jour d'un acte de recours en néerlandais et en anglais pourrait constituer un abus des dispositions idoines de la CBE. Vu que l'acte de recours a été déposé en anglais dans les limites du délai de deux mois prévu à l'article 108 CBE, la Chambre a donc envisagé l'opportunité de considérer la version en anglais comme étant l'acte "officiel" de recours et, au motif qu'elle est superflue et sans objet, de ne pas tenir compte de la version en néerlandais. Toutefois, s'engager dans cette voie conduirait à établir une distinction artificielle entre deux parties qui, dans une situation similaire, seraient en possession des versions néerlandaise et anglaise avant la date limite, mais dont l'une déposerait les deux versions le même jour tandis que l'autre, afin d'obtenir la réduction de taxe, déposerait à dessein d'abord la version néerlandaise et, le jour suivant, la version en anglais.

S'engager dans la voie en question pourrait d'autre part être considéré comme opposé à l'esprit de la règle 6(2) CBE, second membre de la phrase, où il est envisagé que la traduction dans une langue officielle de l'OEB soit déposée dans le délai normalement prévu.

Maintenant, si la Chambre admet que le dépôt des versions en anglais et en néerlandais le même jour, comme c'est ici le cas, donne à une partie le droit de prétendre à une réduction de taxe, et ceci même si ladite partie n'a pas besoin d'une prolongation de délai telle qu'en prévoit l'article 14(4)

stellt sich die Frage, ob eine Gebührenermäßigung nicht auch einer Partei zustünde, die zunächst eine englische Fassung und dann, innerhalb der für die Einreichung von Schriftstücken geltenden Fristen, eine niederländische Fassung einreicht

In der Sache die Gegenstand der Entscheidung J 4/88 (ABI. EPA 1989, 483) war und die eine Gebührenermäßigung in Zusammenhang mit der Einreichung einer Anmeldung betraf wurden die Beschreibung und die Ansprüche am selben Tag in Englisch und in Italienisch eingereicht. Ohne dabei wirklich zu prüfen, ob eine Gebührenermäßigung unter diesen Umständen gerechtfertigt ist, hat die betreffende Kammer damals die Auffassung vertreten, daß die Einreichung beider Fassungen am selben Tag kein Erlöschen des Anspruchs auf die besagte Gebührenermäßigung bewirke.

Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung und damit die in Artikel 14 (2) EPU genannten Personen die an Verfahren vor dem EPA beteiligt sind genau wissen, was sie tun müssen, um in den Genuß einer Gebührenermäßigung zu kommen, hält die Kammer es für wünschenswert, daß die Große Beschwerdekammer über die richtige Auslegung des Artikels 14 (2) und (4) EPU in Verbindung mit Regel 6 (3) EPU und über die etwaige Notwendigkeit einer Änderung des Wortlauts dieser Regel entscheidet.

5 Falls die am selben Tag vorgenommene Einreichung einer englischen und einer niederländischen Fassung der Beschwerdeschrift nicht zur Folge hat, daß die Beschwerdeführerin ihren Anspruch auf Ermäßigung der Beschwerdegebühr verliert, so stellt sich als zweites die Frage, ob dieser Anspruch auch angesichts der Tatsache fortbesteht, daß die Beschwerdebeurteilung nur in Englisch eingereicht wurde.

Diesbezüglich ist die bisherige Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu Artikel 14 (2) und (4) EPU und zu Regel 6 (3) EPU anwendbar. In der oben genannten Entscheidung J 4/88 hat die Juristische Beschwerdekammer insbesondere die Auffassung vertreten, daß es für eine Gebührenermäßigung nach Artikel 14 (4) EPU genüge, wenn die wesentlichen Teile der Anmeldung, also die Beschreibung und die Patentansprüche, in Italienisch eingereicht wurden.

Diesem Grundsatz folgend hat der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung in der Entscheidung, die mit der Beschwerde Nr. T 290, 90 (AB) EPA 1992/368 angefochten wurde, festgestellt, Zweck des Artikels 14 und der

followed, within the specified period, by a Dutch one.

In decision J 4/88 (OJ EPO 1989, 483) concerning payment of a reduced fee in connection with the filing of an application, the description and claims were filed in English and Italian on the same day. Without really going into the legitimacy of a fee reduction in such circumstances, the Board concerned ruled that filing the two versions on the same day did not mean the applicant forfeited his entitlement to it.

To ensure uniform application of the law and that parties referred to in Article 14(2) EPC know exactly what they have to do to obtain a fee reduction, the Board would like the Enlarged Board of Appeal to rule on the correct interpretation of Article 14(2) and (4) in conjunction with Rule 6(3) EPC, and on the possible need to amend that rule.

5 Assuming that filing an appeal in Dutch and English on the same day does not deprive the appellant of entitlement to a reduced appeal fee, a second question arises: whether he should retain this entitlement, bearing in mind that the statement of grounds was filed only in English.

Here Board of Appeal case law on Article 14(2) and (4) and Rule 6(3) EPC applies. J 4/88 already mentioned, the Legal Board of Appeal took the view that for entitlement to a fee reduction under Article 14(4) EPC it was sufficient that the substantive parts of the application - the description and the claims - had been filed in Italian.

Following this principle, in the decision contested in T 290/90 (OJ EPO 1992, 368) the formalities officer in opposition proceedings had argued that "The purpose of Article 14 and Rule 6 EPC is to provide a compensation for the

CBE, la question se pose de savoir si le droit à une réduction de taxe s'étend également à une partie qui, ayant préalablement déposé une version en anglais, déposerait ensuite, dans les limites du délai imparti pour le dépôt de pièces, une version en néerlandais.

Dans le cas dont traite la décision J 4/88 (JO OEB 1989, 483) et qui concernait le paiement d'une taxe réduite en relation avec le dépôt d'une demande, description et revendications ont été déposées le même jour en anglais et en italien. Sans avoir vraiment examiné si une réduction de taxe était légitime en de telles circonstances, la Chambre concernée a estimé dans cette décision que, pour la déposante, le dépôt des deux versions le même jour n'entraînait pas la perte du droit à ladite réduction de taxe.

Afin d'assurer une application uniforme du droit, et pour que les personnes visées à l'article 14(2) CBE et impliquées dans des procédures devant l'OEB sachent exactement ce qu'elles doivent faire pour obtenir une réduction de taxe, la Chambre estime donc souhaitable que la Grande Chambre de recours se prononce quant à l'interprétation correcte des dispositions conjointes de l'article 14(2) et (4) CBE et de la règle 6(3) CBE voire à l'éventuelle nécessité de modifier le texte de ladite règle.

5 Dans l'hypothèse où le dépôt effectué le même jour de versions d'un acte de recours en anglais et en néerlandais n'aurait pas pour effet de priver la requérante du droit à une réduction de la taxe de recours, une seconde question se pose, et plus précisément celle de savoir si, eu égard au fait que le mémoire exposant les motifs du recours a seulement été déposé en anglais, la requérante conserve ou non ce droit.

A ce sujet, la jurisprudence antérieure des chambres de recours ayant trait à l'article 14 CBE, paragraphes 2 et 4, ainsi qu'à la règle 6(3) CBE est applicable. En particulier, dans la décision J 4/88 citée plus haut, la Chambre de recours juridique a estimé qu'il était suffisant d'avoir déposé en italien les pièces de la demande ayant trait à la substance, à savoir la description et les revendications, pour acquérir le droit à une réduction de taxe en application de l'article 14(4) CBE.

Conformément à ce principe, dans la décision ayant fait l'objet du recours T 290/90 (JO OEB 1992, 368), l'agent des formalités de la division d'opposition a estimé que "l'article 14 et la règle 6 CBE ont pour propos de procurer

Regel 6 EPU 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) EPU 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 heißt es in der Entscheidung des Formalsachbearbeiters weiter, daß der unter Regel 55 c) EPU fallende Bestandteil einer Einspruchsschrift "immer in einer zugelassenen Nichtamtssprache einzureichen ist". Mit anderen Worten wurde hier - in Zusammenhang mit einer Einspruchsschrift - erneut die Auffassung vertreten, daß der wesentliche Teil eines Schriftstücks in einer Nichtamtssprache - z.B. Italienisch oder Niederländisch - eingereicht werden müsse, damit der Anspruch auf eine Gebührenermäßigung entsteht.

Die Beschwerdekammer ist in ihrer Entscheidung der Haltung des Formalsachbearbeiters gefolgt, wonach der Antrag auf Ermäßigung der Beschwerdegebühr unzulässig war.

6 Entsprechend den Entscheidungen J 4/88 und T 290/90 und in Anwendung desselben Grundsatzes hatte die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall die Beschwerdebegründung wohl eher in Niederländisch als in Englisch einreichen müssen um Anspruch auf eine Ermäßigung der Beschwerdegebühr zu haben. Hierbei erwacht jedoch eine Schwierigkeit aus der Tatsache, daß gemäß Artikel 108 EPU die Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung zwei Monate nach Ablauf der Frist für die Einlegung der Beschwerde endet, die aber erst mit Zahlung der betreffenden Gebühr als eingelegt gilt. Unter diesen Umständen kann es vorkommen, daß die Formalprüfung der Beschwerdebegründung (eventuell mehr als) zwei Monate nach Ablauf der Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr stattfindet. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin eine ermäßigte Beschwerdegebühr entrichtet, weil sie in dem Glauben war, sie brauche die Beschwerdebegründung nicht in Niederländisch einzureichen, um Anspruch auf die Gebührenermäßigung zu haben. Wenn nun die Kammer der Meinung wäre, daß die Beschwerdebegründung in

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 citing decisions J 7/80 (OJ EPO 1981, 137) and J 4/88, he went on to say that the part of a notice of opposition governed by Rule 55(c) EPC "should always be filed in a non-official authorised language". In other words - and this time in connection with a notice of opposition - it was once again felt to be the substantive part of the document which had to be filed in the non-official language - e.g. Italian or Dutch - for entitlement to the fee reduction to be secured.

In its decision the Board of Appeal endorsed the formalities officer's view that the request for a reduction in the opposition fee could not be allowed.

6 By analogy with J 4/88 and T 290/90 and following the same principle, it would seem in the present case that to be entitled to a reduction in the appeal fee the appellant would have had to file the statement of grounds in Dutch rather than English. However the problem then is that under Article 108 EPC the period for filing the statement of grounds expires two months after the period for filing notice of appeal and paying the relevant fee. Under these circumstances formalities examination of the statement of grounds might only take place two months or more after expiry of the period for paying the appeal fee. In the present case the appellants paid a reduced appeal fee believing that they did not have to file a statement of grounds in Dutch to be entitled to the reduction. Should the Board not agree the appeal would seemingly be inadmissible - unless, as in decision T 290/90 it took the view that the twenty per cent of the fee unpaid was a "small amount lacking" within the meaning of the last sentence of Article 9(1) RFees. This however would be at odds with the fact that the whole fee has to be paid if the statement of

une compensation aux ressortissants des Etats contractants ayant renoncé à ce que leur langue officielle soit également langue officielle de l'OEB. Si cette langue non officielle n'est pas employée, le bénéfice de la réduction de taxe ne peut être accordé. En effet, le droit à cette réduction est non seulement lié à la nationalité de la personne qui le revendique ou à la situation géographique de son siège, mais aussi à l'utilisation de ladite langue. Par suite, pour que soit accordée la réduction de la taxe d'opposition prévue à la règle 6(3) CBE, l'acte d'opposition devrait être entièrement rédigé dans une langue non officielle."

Après une référence aux décisions J 7/80 (JO OEB 1981, 137) et J 4/88, la décision de l'agent des formalités s'est poursuivie par l'avis que la partie d'un acte d'opposition visée à la règle 55(c) CBE "devrait toujours être déposée dans une langue non officielle autorisée". En d'autres termes, et cette fois en relation avec un acte d'opposition, c'était de nouveau la partie du document ayant trait à la substance qui était considérée comme devant être déposée dans une langue non officielle - l'italien ou le néerlandais, par exemple - pour que soit acquis le droit à une réduction de taxe.

Dans sa décision, la Chambre de recours s'est ralliée à l'opinion de l'agent des formalités en ce qui concerne l'irrecevabilité de la requête en réduction de la taxe d'opposition.

6. Par analogie avec les décisions J 4/88 et T 290/90 et en suivant le même principe, il semblerait dans le cas présent que, pour acquérir le droit à une réduction de la taxe de recours, la requérante aurait dû déposer le mémoire exposant les motifs du recours en néerlandais plutôt qu'en anglais. Toutefois, une difficulté s'élève alors du fait que, selon les dispositions de l'article 108 CBE, le délai imparti pour déposer le mémoire exposant les motifs d'un recours expire deux mois plus tard que celui imparti pour la formation du recours, laquelle formation implique le paiement de la taxe correspondante. Dans ces conditions, il peut arriver que l'examen formel du mémoire exposant les motifs d'un recours ait lieu deux mois, voire davantage, après expiration du délai accordé pour acquitter la taxe de recours. Dans le présent cas, la requérante a payé une taxe de recours réduite dans la foi que, pour y avoir droit, elle n'était pas tenue de déposer un mémoire exposant en néerlandais les motifs du recours. Si la Chambre estimait que le mémoire exposant les motifs du recours aurait dû être déposé en néerlandais pour donner droit à une réduction de taxe, le re-

Niederländisch hätte eingereicht werden müssen um den Anspruch auf Gebührenermäßigung zu begründen. so mußte die Beschwerde folgerichtig als unzulässig gelten - es sei denn die Kammer betrachtete, wie in der Entscheidung T 290/90 geschehen, die nicht entrichteten zwanzig Prozent der Gebühr als "geringfügigen Fehlbetrag" im Sinne des Artikels 9 (1) letzter Satz der Gebührenordnung, eine solche Stellungnahme seitens der Kammer wäre aber wiederum unvereinbar mit der Bedingung die Gebühr in voller Höhe zu entrichten. wenn die Beschwerdebegründung, also der wesentliche Teil der Beschwerde, nicht in Niederländisch eingereicht wird

Was dies betrifft, so verkennt die Kammer nicht daß in früheren Entscheidungen Fehlbeträge von rund 10% als geringfügig angesehen wurden, siehe z B die Entscheidung J 11/85 (ABI EPA 1986 1)

Die Kammer stellt ferner fest, daß es der Entscheidung J 11/85 zufolge in manchen Fällen angezeigt sein kann. einen geringfügigen Betrag im Sinne des Artikels 9 (1) der Gebührenordnung unberücksichtigt zu lassen um zu einer Billigkeitsentscheidung zu gelangen

Schließlich bemerkt die Kammer daß es nach Artikel 9 (1) der Gebührenordnung nicht möglich erscheint, nach Ablauf der betreffenden Frist die Zahlung des Fehlbetrags in diesem Fall also zwanzig Prozent zu verlangen

7 Aus den Bemerkungen unter Nr 6 ergibt sich daß die in der vorliegenden Sache anwendbare bisherige Rechtsprechung eine zumindest überraschende Folge hat nämlich die daß eine Partei insbesondere die Beschwerdeführenden unter Umständen sein konnte eine englische Blebegründung ins Niederländische übersetzen zu lassen und so mit Mehrausgaben auf sich zu nehmen Anspruch auf eine Gebührenermäßigung zu erwerben

Die Kammer hält es infolgedessen für wünschenswert daß die Große Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen und billigen Rechtsanwendung klare Bedingungen eine Ermäßigung der Beschwerde im einzelnen erfüllt werden müssen

### Entscheidungsformel

#### Aus diesen Gründen wird entschieden:

In Anwendung der Vorschriften des Artikels 112 (1)(a) EPU werden der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vorgelegt

(1) Wann muß ein in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefaßtes mündliches Dokument eingereicht

grounds - i.e. the substantive part of the appeal - is not filed in Dutch

On this point, the Board noted that in previous decisions (e.g. J 11/85, OJ EPO 1986. 1) underpayment of about 10% had been considered a "small amount"

It also noted that J 11/85 had found it might in some cases be appropriate to disregard "small amounts" within the meaning of Article 9(1) RFees in order to reach a fair decision

Lastly the Board noted that under Article 9(1) RFees as worded it did not seem possible to require payment of the amount lacking - twenty per cent in this case - once the period in question had expired

7 It emerges from point 6 above that one rather surprising consequence of the relevant case law is that to secure entitlement to a fee reduction a party such as the appellant might actually have a statement of grounds drafted in English translated into Dutch thereby incurring additional costs

To ensure fair and uniform application of the law the Board would therefore like the Enlarged Board of Appeal to rule on the particular conditions which have to apply for the appeal fee to be reduced

### Order

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

Under Article 112(1)(a) EPC, the following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal

(1) When must a document drawn up in an admissible non-EPO language be filed for entitlement to the fee reduc-

cours devrait apparemment être considéré comme irrecevable - à moins que la Chambre ne considère comme il a été fait dans la décision T 290/90 que les vingt pour cent de la taxe faisant défaut représentent une partie minimale non encore payée au sens de la dernière phrase de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes, une telle prise de position de la part de la Chambre serait toutefois incompatible avec l'obligation d'acquitter la totalité de la taxe si le mémoire exposant les motifs du recours, autrement dit la pièce du recours ayant trait à la substance, n'est pas déposé en néerlandais

Concernant ce point. la Chambre n'ignore pas que des décisions antérieures ont considéré des défauts de paiement de l'ordre de 10 % comme des parties minimales - voir par exemple la décision J 11/85 (JO OEB 1986, 1).

La Chambre observe aussi que. selon la décision J 11/85, il peut dans certains cas être indiqué de négliger une partie minimale au sens de l'article 9(1) du Règlement relatif aux taxes pour aboutir à une décision équitable

La Chambre observe enfin qu'aux termes de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes. il ne semble pas possible d'exiger le versement de la partie non payée. soit vingt pour cent dans le cas d'espèce, après expiration du délai en question

7 Des observations faites au point 6 ci-dessus, il ressort qu'une conséquence pour le moins surprenante de la jurisprudence antérieure applicable dans le présent cas est que pour acquérir le droit à une réduction de taxe une partie. notamment la requérante pourrait éventuellement être amenée à faire traduire en néerlandais un mémoire exposant en anglais les motifs d'un recours donc à engager des dépenses supplémentaires

La Chambre estime par suite souhaitable que dans le but d'assurer une application équitable et uniforme du droit, la Grande Chambre de recours fasse la lumière quant aux conditions particulières qu'il convient de réunir pour obtenir une réduction de la taxe de recours

### Dispositif

#### Par ces motifs, il est décidé comme suit:

En application des dispositions de l'article 112(1)(a) CBE. les questions suivantes sont posées à la Grande Chambre de recours

(1) Quand devrait être déposé le document pertinent rédigé dans une langue autorisée non officielle pour que soit

werden, damit der Anspruch auf eine Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ erworben werden kann?

(2) Ist es insbesondere möglich, ein solches Dokument am selben Tag wie seine Übersetzung in eine Amtssprache des EPA einzureichen, ohne daß damit der Anspruch auf eine Ermäßigung der entsprechenden Gebühr erlischt?

(3) Muß im Falle einer Beschwerde die Beschwerdebegründung in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefaßt sein, damit der Anspruch auf eine Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ erworben werden kann?

(4) Falls die Frage 3 bejaht wird und das daraus resultierende Erfordernis nicht innerhalb der in Artikel 108 EPÜ festgelegten Frist erfüllt wird, sind dann zwanzig Prozent der Beschwerdegebühr als "geringfügiger Fehlbetrag der zu entrichtenden Gebühr" im Sinne des Artikels 9 (1) der Gebührenordnung zu verstehen? Ist ferner die Beschwerde zulässig, wenn der fehlende Betrag nach Ablauf der in Artikel 108 EPÜ vorgesehenen Zahlungsfrist entrichtet wird?

tion referred to in Rule 6(3) EPC to be secured?

(2) More specifically, is it possible to file such a document on the same day as a translation of it in an EPO official language without losing entitlement to the fee reduction?

(3) In the case of an appeal, is it necessary to file the statement setting out the grounds of appeal in an admissible non-EPO language for entitlement to the fee reduction referred to in Rule 6(3) EPC to be secured?

(4) If the answer to question (3) is yes and the consequent requirement has not been met within the time limit laid down in Article 108 EPC, is it appropriate to regard 20 per cent of the appeal fee as a "small amount lacking" within the meaning of Article 9(1) of the Rules relating to Fees? Furthermore, is the appeal admissible if the amount outstanding is paid after expiry of the time limit for payment laid down in Article 108 EPC?

acquis le droit à la réduction de taxe visée à la règle 6(3) CBE?

(2) Est-il en particulier possible de déposer un tel document le même jour que sa traduction dans une langue officielle de l'OEB sans pour autant perdre le droit à la réduction de la taxe correspondante ?

(3) Dans le cas d'un recours, pour acquérir le droit à la réduction de taxe visée à la règle 6(3) CBE, est-il nécessaire que le mémoire exposant les motifs du recours soit déposé dans une langue autorisée non officielle?

(4) Si une réponse affirmative est donnée à la troisième question et, si dans le délai prévu à l'article 108 CBE, il n'est pas satisfait à l'exigence résultant de cette réponse, convient-il de considérer vingt pour cent de la taxe de recours comme une "partie minimale non encore payée" au sens de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes? En outre, le recours est-il recevable si le montant impayé est versé après expiration du délai de paiement prévu à l'article 108 CBE?