

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.4
vom 3. November 1997
T 161/96 – 3.3.4
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: W. Moser
R. E. Gramaglia

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Mallinckrodt Group Inc.
**Einsprechender 01/Beschwerde-
führer:** Novo Nordisk A/S
**Einsprechender 02/weiterer Verfah-
rensmitglied:**
Pharmacia & Upjohn AB
**Einsprechender 03/weiterer Verfah-
rensmitglied:** Genentech, Inc.

Stichwort: unvollständige Entrich-
tung der Einspruchsgebühr/NOVO
NORDISK

Artikel: 14 (2), (4), 99 (1), 112 (1), 114,
125 EPÜ
Regel: 6 (3), 9 (3), 56 (1), 69 EPÜ
Artikel: 9 (1), 12 (1) GebO

Schlagwort: "Fehlbetrag von mehr
als 40 % der Einspruchsgebühr –
nicht geringfügig" – "Unterrichtung
eines Einsprechenden im Sinne der
Regel 69 (2) Satz 2 EPÜ – nicht
Bestandteil der Geschäfte, mit deren
Wahrnehmung die Formalsachbear-
beiter der Einspruchsabteilung
betraut worden sind" – "Entrichtung
des Fehlbetrags kann nicht kraft des
Grundsatzes des guten Glaubens als
rechtzeitig erfolgt gelten – keine Ver-
pflichtung der Einspruchsabteilung,
den Beschwerdeführer auf die unvoll-
ständige Entrichtung der Einspruchs-
gebühr hinzuweisen" – "Befassung
der Großen Beschwerdekammer
(verneint) – die Große Beschwerde-
kammer kann nur mit konkreten
Rechtsfragen und nicht mit Einzel-
fallfragen befaßt werden, die nur aus
dem jeweiligen Sachverhalt heraus
geprüft werden können" – "Rückzah-
lung der Einspruchsgebühr (bejaht) –
Einspruch I gilt als nicht eingelegt"

Leitsätze

*I. Die Erfordernisse im Zusammen-
hang mit dem vom EPA zu beachten-
den Grundsatz des guten Glaubens
sind gegenüber allen am Verfahren*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.3.4 dated
3 November 1997
T 161/96 – 3.3.4
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: W. Moser
R. E. Gramaglia

Patent proprietor/Respondent:
Mallinckrodt Group Inc.
Opponent 01/Appellant:
Novo Nordisk A/S
Opponent 02/Other party:
Pharmacia & Upjohn AB
Opponent 03/Other party:
Genentech, Inc.

Headword: Underpayment of
opposition fee/NOVO NORDISK

Article: 14(2), (4), 99(1), 112(1), 114,
125 EPC
Rule: 6(3), 9(3), 56(1), 69 EPC
Article: 9(1), 12(1) RFees

Keyword: "Underpayment of more
than 40% of the opposition fee –
amount not small" – "Act of inform-
ing an opponent within the meaning
of Rule 69(2), second sentence, EPC –
not belonging to the duties entrusted
to formalities officers of the
opposition division" – "Payment of
the lacking amount not to be consid-
ered to have been made in time by
virtue of the principle of good faith –
no obligation placed on the opposi-
tion division to warn the appellant of
the underpayment of the opposition
fee" – "Referral of a question to the
Enlarged Board of Appeal (no) – only
questions on a specific point of law,
and not questions relating to indivi-
dual cases which cannot be exam-
ined isolated from the respective
facts, may be referred to the
Enlarged Board of Appeal" –
"Reimbursement of the opposition
fee (yes) – opposition I deemed not
to have been filed"

Headnote

*I. The requirements in connection
with the principle of good faith to be
observed by the EPO are the same
vis-à-vis all parties involved in*

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.4 en
date du 3 novembre 1997
T 161/96 – 3.3.4
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : U. M. Kinkeldey
Membres : W. Moser
R. E. Gramaglia

Titulaire du brevet/Intimé :
Mallinckrodt Group Inc.
Opposant 1/Requérant :
Novo Nordisk A/S
Opposant 2/Autre partie :
Pharmacia & Upjohn AB
Opposant 3/Autre partie :
Genentech, Inc.

Référence : Insuffisance du montant
acquitté au titre de la taxe
d'opposition/NOVO NORDISK

Article : 14(2) et (4), 99(1), 112(1), 114,
125 CBE
Règle : 6(3), 9(3), 56(1), 69 CBE
Article : 9(1), 12(1) RRT

Mot-clé : "Montant impayé représen-
tant plus de 40% de la taxe d'oppo-
sition – montant non minime" – "Il
n'entre pas dans le cadre des tâches
confiées aux agents des formalités
de la division d'opposition d'aviser
un opposant au sens de la règle 69(2)
CBE, deuxième phrase" – "Le paie-
ment du reliquat n'est pas considéré
comme ayant été effectué en temps
utile en vertu du principe de la bonne
foi – la division d'opposition n'est
pas tenue de signaler au requérant
que le montant acquitté au titre de la
taxe d'opposition est insuffisant" –
"Saisine de la Grande Chambre de
recours (non) – La Grande Chambre
de recours peut uniquement être
saisie de questions relatives à un
point de droit particulier, et non de
questions portant sur des cas indivi-
duals et qui ne peuvent pas être
examinées indépendamment des
faits auxquels elles se rattachent" –
"Remboursement de la taxe d'oppo-
sition (oui) – Opposition I réputée
non formée"

Sommaire

*I. Les exigences liées au principe de
la bonne foi que l'OEB est tenu
d'observer sont les mêmes à l'égard
de toutes les parties à la procédure*

vor dem EPA Beteiligten – Anmeldern, Patentinhabern und Einsprechenden – dieselben.

II. Unterstellt man, daß auch eine unvollständige Entrichtung der Einspruchsgebühr, die einzig und allein auf einen Mangel im Verantwortungsbereich des betreffenden Einsprechenden zurückzuführen ist, das EPA verpflichten kann, den Einsprechenden auf den drohenden Rechtsverlust hinzuweisen, so setzen die Erfordernisse für das Bestehen einer solchen Pflicht voraus, daß i) der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung von der Direktion Kassen- und Rechnungswesen innerhalb der Einspruchsfrist einen Zahlungsbeleg erhält, aus dem diese unvollständige Entrichtung hervorgeht, ii) objektiv ausgeschlossen ist, daß der Einsprechende den Fehlbetrag vor Ablauf der Einspruchsfrist von sich aus entrichtet, und iii) der Einsprechende den Fehlbetrag noch innerhalb der Einspruchsfrist entrichten kann.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 87 307 406.6 wurde am 21. August 1987 eingereicht. Der Hinweis auf die Erteilung des entsprechenden europäischen Patents mit der Veröffentlichungsnummer 0 303 746 wurde am 19. November 1992 bekanntgemacht. Die neunmonatige Einspruchsfrist (Art. 99 (1) EPÜ) lief am 19. August 1993 ab.

II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 1) legte am 12. August 1993 den Einspruch I (EPA-Formblatt 2300) ein; gleichzeitig entrichtete sie vom Gesamtbetrag der Einspruchsgebühr in Höhe von 1 200 DEM mit beige-fügendem Scheck nur 700 DEM.

Unter Nummer XI des EPA-Formblatts 2300 vermerkte die Annahmestelle des EPA handschriftlich, daß der Betrag von 700 DEM mit Scheck bezahlt worden sei. Der Scheck wurde an die Direktion Kassen- und Rechnungswesen weitergeleitet. Am Dienstag, den 17. August 1993 sandte ein Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung das EPA-Formblatt 2316 (Mitteilung eines Einspruchs) zusammen mit dem Einspruch I ab. Am Donnerstag, den 19. August 1993 stellte die Direktion Kassen- und Rechnungswesen einen Zahlungsbeleg aus, aus dem hervorging, daß nur 700 DEM entrichtet worden waren. Der Formalsachbearbeiter erhielt den Zahlungsbeleg am Montag, den 23. August 1993.

III. In einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 16. September 1993 wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, daß der Einspruch I als nicht

proceedings before the EPO, be they applicants, patent proprietors or opponents.

II. In case it is assumed that even an underpayment of the opposition fee, which is solely due to a deficiency within the area of responsibility of the opponent concerned, may give rise to an obligation by the EPO to warn the opponent of the impending loss of rights, the requirements for the very existence of such an obligation imply that (i) the formalities officer of the opposition division receives a payment sheet, indicating said underpayment, from the cash and accounts department within the opposition period, that (ii) the payment of the lacking amount by the opponent on his own initiative before the end of the opposition period must objectively be excluded, and that (iii) the opponent can still pay the lacking amount within the opposition period.

Summary of facts and submissions

I. The European patent application No. 87 307 406.6 was filed on 21 August 1987. The mention of the grant of the corresponding European patent with the publication number 0 303 746 was published on 19 November 1992. The opposition period of nine months (Article 99(1) EPC) expired on 19 August 1993.

II. Notice of opposition I (EPO Form 2300) was filed by the appellant (opponent 01) on 12 August 1993; at the same time of the total amount of DEM 1 200 of the opposition fee only DEM 700 were paid by means of an enclosed cheque.

Under point XI of the EPO Form 2300, the filing office of the EPO indicated in writing that the sum of DEM 700 had been paid by cheque. The cheque was forwarded to the cash and accounts department. On Tuesday, 17 August 1993, a formalities officer of the opposition division despatched EPO Form 2316 (communication of a notice of opposition) together with the notice of opposition I. On Thursday, 19 August 1993, the cash and accounts department issued a payment sheet indicating that only DEM 700 had been paid. The formalities officer received the payment sheet on Monday, 23 August 1993.

III. By communication pursuant to Rule 69(1) EPC dated 16 September 1993, the appellant was informed that the notice of opposition I was

devant l'OEB, qu'il s'agisse du demandeur, du titulaire du brevet ou de l'opposant.

II. A supposer que même le paiement d'un montant insuffisant au titre de la taxe d'opposition, qui est uniquement dû à une irrégularité relevant de la responsabilité de l'opposant concerné, puisse faire obligation à l'OEB de prévenir l'opposant de la perte imminente de droits, l'existence même d'une telle obligation impliquerait (i) que l'agent des formalités de la division d'opposition ait reçu durant le délai d'opposition un bulletin de paiement du service Trésorerie et comptabilité indiquant que la taxe n'a pas été payée dans son intégralité; (ii) qu'il soit objectivement exclu que l'opposant acquitte de sa propre initiative le reliquat avant la fin du délai d'opposition; et (iii) que l'opposant soit encore en mesure d'acquitter le reliquat dans le délai d'opposition.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 87 307 406.6 a été déposée le 21 août 1987. La mention de la délivrance du brevet européen correspondant n° 0 303 746 a été publiée le 19 novembre 1992. Le délai d'opposition de neuf mois (article 99(1) CBE) est venu à expiration le 19 août 1993.

II. Le 12 août 1993, le requérant (opposant 1) a formé opposition (l'opposition I) au moyen du formulaire EPO Form 2300, auquel il a joint un chèque d'un montant de 700 DEM seulement, alors que la taxe d'opposition s'élève au total à 1 200 DEM.

Au point XI du formulaire EPO Form 2300, le bureau de réception de l'OEB a indiqué par écrit que le montant de 700 DEM avait été acquitté par chèque, lequel a été transmis au service Trésorerie et comptabilité. Le mardi 17 août 1993, un agent des formalités de la division d'opposition a envoyé le formulaire EPO Form 2316 (notification d'une opposition) avec l'acte d'opposition I. Le jeudi 19 août 1993, le service Trésorerie et comptabilité a émis un bulletin de paiement indiquant que seul un montant de 700 DEM avait été acquitté. L'agent des formalités a reçu ce bulletin le lundi 23 août 1993.

III. Par notification en date du 16 septembre 1993, établie selon la règle 69(1) CBE, le requérant a été informé que l'opposition I était répu-

eingelegt gelte, weil die Einspruchsgebühr innerhalb der Einspruchsfrist nicht vollständig entrichtet worden sei.

IV. Am 21. September 1993 entrichtete die Beschwerdeführerin den Fehlbetrag der Einspruchsgebühr, d. h. 500 DEM.

V. Am 26. November 1993 beantragte die Beschwerdeführerin, die Einspruchsgebühr als rechtzeitig entrichtet und den Einspruch I als innerhalb der Einspruchsfrist wirksam eingelegt zu betrachten. Darüber hinaus beantragte sie eine Entscheidung des EPA nach Regel 69 (2) EPÜ.

VI. In einer Mitteilung vom 23. Dezember 1993 teilte ein anderer Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung der Beschwerdeführerin mit, daß die Einspruchsgebühr als in voller Höhe fristgerecht entrichtet und der Einspruch I folglich als eingelegt gelte. Das EPA hätte die Beschwerdeführerin darauf aufmerksam machen müssen, daß die Gebühr nicht vollständig entrichtet worden sei, und deshalb finde der Grundsatz des Vertrauensschutzes im Sinne der Entscheidung J 13/90 (ABI. EPA 1994, 456) Anwendung.

VII. Mit Schreiben vom 26. Mai 1994, das am 30. Mai 1994 beim EPA einging, brachte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) vor, daß der Einspruch I im Gegensatz zu den Ausführungen in der Mitteilung vom 23. Dezember 1993 (Nr. VI) als unzulässig verworfen werden solle. Der Fehlbetrag könne nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn die Umstände dies rechtfertigten, beispielsweise wenn sich ein Beteiligter auf unrichtige Angaben des EPA verlassen habe. Hier lägen solche Umstände jedoch nicht vor.

VIII. Mit ihrer am 19. Januar 1996 zur Post gegebenen schriftlichen Entscheidung, die am Ende der mündlichen Verhandlung am 11. Dezember 1995 verkündet worden war, verwarf die Einspruchsabteilung den Einspruch I als unzulässig. Die Entscheidung wurde sinngemäß wie folgt begründet:

– Der Fehlbetrag von mehr als 40 % der Gebühr könne nicht als so geringfügig angesehen werden, daß er unberücksichtigt bleiben könne. In der Entscheidung J 27/92 (ABI. EPA 1995, 288) sei festgestellt worden, daß höchstens 20 % der zu entrichtenden Gebühr als geringfügig im Sinne des Artikels 9 (1) Gebührenordnung betrachtet werden könnten.

deemed not to have been filed because the opposition fee had not been paid in full within the opposition period.

IV. On 21 September 1993, the appellant paid the lacking amount of the opposition fee, i.e. DEM 500.

V. On 26 November 1993, the appellant requested that the opposition fee be considered to have been paid in due time and that the notice of opposition I be deemed to have been filed validly within the opposition period. Moreover, he applied for a decision by the EPO under Rule 69(2) EPC.

VI. By a communication dated 23 December 1993, another formalities officer of the opposition division informed the appellant that the opposition fee was deemed to have been paid in full within the prescribed time limit and that, consequently, the notice of opposition I was deemed to have been filed. It was argued that the EPO should have drawn the appellant's attention to the fact that the fee had not been paid in full and that, therefore, the principle of protection of legitimate expectations, as laid down in decision J 13/90 (OJ EPO 1994, 456), was applicable.

VII. By a letter dated 26 May 1994, received by the EPO on 30 May 1994, the respondent (patent proprietor) submitted that, contrary to the indication expressed in the communication of 23 December 1993 (point VI above), the notice of opposition I should be ruled inadmissible. He argued that underpayment might only be overlooked if the circumstances justified it, for example if a party had relied upon inaccurate information of the EPO. However, there existed no such circumstances in the present case.

VIII. By its decision in writing posted 19 January 1996, which has been given orally at the end of oral proceedings held on 11 December 1995, the opposition division rejected opposition I as inadmissible. The reasons for the decision were essentially as follows:

– The underpayment of more than 40% of the fee could not be regarded as a small amount which could be overlooked. In decision J 27/92 (OJ EPO 1995, 288) it had been held that at the most 20% of the fee to be paid could be regarded as a small amount within the meaning of Article 9(1) of the Rules relating to Fees.

tée non formée, au motif que la taxe d'opposition n'avait pas été intégralement acquittée dans le délai d'opposition.

IV. Le 21 septembre 1993, le requérant a acquitté le montant non encore payé de la taxe d'opposition, soit 500 DEM.

V. Le 26 novembre 1993, le requérant a demandé que la taxe d'opposition soit considérée comme ayant été acquittée en temps voulu et que l'opposition I soit réputée valablement formée dans le délai d'opposition. Il a également requis une décision en l'espèce par l'OEB, conformément à la règle 69(2) CBE.

VI. Par notification en date du 23 décembre 1993, un autre agent des formalités de la division d'opposition a informé le requérant que la taxe d'opposition était réputée avoir été acquittée intégralement dans le délai prescrit et qu'en conséquence, l'opposition I était réputée formée. Il était allégué que l'OEB aurait dû attirer l'attention du requérant sur le fait que la taxe n'avait pas été acquittée dans son intégralité et que par suite, le principe de la protection de la confiance légitime, tel que défini dans la décision J 13/90 (JO OEB 1994, 456), s'appliquait.

VII. Par lettre en date du 26 mai 1994, reçue par l'OEB le 30 mai 1994, l'intimé (titulaire du brevet) a soutenu que contrairement à ce qui était expressément indiqué dans la notification du 23 décembre 1993 (point VI supra), l'opposition I devait être jugée irrecevable. Selon lui, il peut ne pas être tenu compte d'un montant impayé que si les circonstances le justifient, par exemple lorsqu'une partie s'est fondée sur des informations erronées émanant de l'OEB. Or, de telles circonstances n'étaient pas réunies en l'espèce.

VIII. Par décision prise à l'issue de la procédure orale tenue le 11 décembre 1995, la division d'opposition a déclaré l'opposition I irrecevable. Le texte écrit de cette décision a été envoyé par la poste le 19 janvier 1996. Les principaux motifs du rejet sont les suivants :

– Un montant impayé représentant plus de 40% de la taxe ne saurait être considéré comme un montant minime dont l'Office peut ne pas tenir compte. Dans la décision J 27/92 (JO OEB 1995, 288), il a été estimé qu'un pourcentage de 20% au maximum de la taxe à acquitter peut être considéré comme un montant minime au sens de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes.

– Der Grundsatz des guten Glaubens bzw. der Gleichbehandlung erlaube es nicht, den Einspruch I als zulässig zu behandeln. Der Entscheidung J 13/90 (s. oben) zufolge erfordere es der Grundsatz des Vertrauensschutzes, daß das EPA den Anmelder auf einen drohenden Rechtsverlust hinweise, wenn dies nach Treu und Glauben erwartet werden könne. Ein Hinweis könne erwartet werden, wenn der Mangel für das EPA leicht erkennbar sei und der Anmelder ihn noch fristgerecht beheben könne.

– Werde ein Einspruch eine Woche vor Ablauf der Einspruchsfrist eingelegt, so könne vom Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung nicht erwartet werden, daß er in der bis zum Ablauf der Einspruchsfrist verbleibenden Zeit erkenne, daß die entrichtete Einspruchsgebühr nicht ausreiche. Es müsse vielmehr berücksichtigt werden, daß einige Zeit vergehe, bis die Unterlagen zur Akte genommen würden und auf den Schreibtisch des Formalsachbearbeiters gelangen.

– Ein Einsprechender müsse die Zulässigkeitsanforderungen mit größter Sorgfalt prüfen, wenn er seinen Einspruch eine Woche vor Ablauf der Einspruchsfrist einlege. Er riskiere, daß das EPA behebbare Fehler innerhalb der wenigen verbleibenden Tage nicht erkenne, weil er dem Amt hierfür nicht genügend Zeit lasse. Darüber hinaus sei der in der Entscheidung J 13/90 (s. oben) dargelegte Grundsatz durch die Entscheidung T 690/93 vom 11. Oktober 1994 (unveröffentlicht) in Frage gestellt worden; darin sei betont worden, die Vorstellung sei unbegründet, daß der Grundsatz des guten Glaubens eine Beschwerdekammer verpflichte, einen Beteiligten auf Mängel in dessen eigenem Zuständigkeitsbereich hinzuweisen.

– Ferner müsse berücksichtigt werden, daß der Patentinhaber beschwert werde, wenn der Grundsatz des guten Glaubens zugunsten eines Einsprechenden angewandt werde. In einem Inter-partes-Verfahren müsse das EPA alles unterlassen, was Zweifel an seiner absoluten Unparteilichkeit gegenüber dem Patentinhaber wecken könnte. Selbst wenn das EPA den Fehler rechtzeitig erkannt hätte, sei es somit fraglich, ob es den Einsprechenden darauf hätte hinweisen können, ohne den Grundsatz der Unparteilichkeit und die Rechte des Patentinhabers zu verletzen.

IX. Am 11. Dezember 1995 legte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein,

– The principle of good faith or equal treatment did not allow opposition I to be treated as admissible. In decision J 13/90 (above) it had been held that the principle of good faith required the EPO to warn the applicant of any impending loss of rights if such warning could be expected in all good faith. A warning could be expected if the deficiency was readily identifiable for the EPO and the applicant could still correct it within the time limit.

– If an opposition was filed one week before expiry of the opposition period, it could not be expected that the formalities officer of the opposition division would be able to establish within the remaining time up to the expiry of the opposition period that the opposition fee paid was insufficient. Rather, it had to be borne in mind that it took some time for the documents to come to the file and to arrive on the desk of the formalities officer.

– An opponent had to be extremely careful to check the admissibility requirements when filing his notice of opposition one week before expiry of the opposition period. He took the risk that the EPO would not notice rectifiable mistakes within the few remaining days because he had not given the EPO enough time to do this. Moreover, the principle outlined in decision J 13/90 (above) had been put into question by decision T 690/93 of 11 October 1994 (not published), where it had been stressed that there was no justification for the idea that the principle of good faith imposed an obligation on a Board of Appeal to warn a party of deficiencies which were within the area of the party's own responsibility.

– In addition, it had to be taken into account that applying the principle of good faith in favour of an opponent adversely affected the patent proprietor. In an inter partes procedure, the EPO had to avoid any action that could undermine its absolute impartiality with respect to the patentee. Thus, even if the EPO had recognised the mistake in due time, it was questionable whether it could have warned the opponent without violating the principle of impartiality and the patent proprietor's rights.

IX. Notice of appeal and a statement of the grounds of appeal were filed

– Le principe de la bonne foi ou de l'égalité de traitement ne permet pas de traiter l'opposition comme recevable. Selon la décision J 13/90 (supra), le principe de la bonne foi implique que l'OEB signale au demandeur toute perte de droit imminente si le demandeur peut en toute bonne foi s'attendre à recevoir un tel avis. Le demandeur peut s'attendre à recevoir un tel avis s'il s'agit d'une irrégularité facile à déceler par l'OEB et si le demandeur est encore en mesure d'y remédier dans le délai prescrit.

– Lorsqu'une opposition est formée une semaine avant l'expiration du délai d'opposition, on ne saurait attendre de l'agent des formalités de la division d'opposition qu'il soit en mesure d'établir dans le temps qui reste avant l'expiration du délai d'opposition, que le montant payé au titre de la taxe d'opposition est insuffisant. Il convient au contraire de garder à l'esprit qu'il faut un certain temps avant que les pièces ne soient versées au dossier et ne parviennent sur le bureau de l'agent des formalités.

– Lorsqu'un opposant forme opposition une semaine avant l'expiration du délai d'opposition, il doit particulièrement veiller à bien remplir les conditions en matière de recevabilité. Sinon, il court le risque que l'OEB ne relève pas les erreurs susceptibles d'être corrigées au cours des quelques jours qui restent, parce qu'il ne lui a pas donné suffisamment de temps pour ce faire. De surcroît, le principe exposé dans la décision J 13/90 (supra) a été remis en question dans la décision T 690/93 en date du 11 octobre 1994 (non publiée), où il a été souligné que rien ne permet de dire que le principe de la bonne foi oblige une chambre de recours à prévenir une partie des irrégularités qui relèvent de la responsabilité de cette partie.

– Il convient en outre de tenir compte du fait que le titulaire du brevet est désavantagé, si l'on applique le principe de la bonne foi en faveur de l'opposant. Dans une procédure inter partes, l'OEB doit éviter d'entreprendre tout acte susceptible de compromettre son impartialité absolue à l'égard du titulaire du brevet. En conséquence, même si l'OEB avait relevé l'erreur en temps utile, il est douteux qu'il aurait pu en avertir l'opposant, sans porter atteinte au principe de l'impartialité et aux droits du titulaire du brevet.

IX. Le 11 décembre 1995, le requérant a formé un recours, déposé le

begründete sie und entrichtete die Beschwerdegebühr. Zur Vervollständigung ihrer Beschwerdebegründung reichte sie am 21. Mai 1996 einen weiteren Schriftsatz ein.

X. Am 19. Juni 1996 reichte die Beschwerdegegnerin eine Stellungnahme ein.

XI. Am 30. Juli 1997 wurde den Beteiligten in einer Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung die vorläufige Auffassung der Kammer mitgeteilt.

XII. Am 3. Oktober 1997 reichte die Beschwerdegegnerin einen weiteren Schriftsatz ein. Mit einem am 6. Oktober 1997 eingegangenen Schreiben reichte die Beschwerdeführerin eine Erwiderung auf die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 19. Juni 1996 ein. Die Beschwerdegegnerin erwiderte auf das Schreiben der Beschwerdeführerin am 23. Oktober 1997.

XIII. Am 3. November 1997 fand vor der Kammer eine mündliche Verhandlung statt.

XIV. In ihrem schriftlichen Vorbringen und in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer argumentierte die Beschwerdeführerin sinngemäß wie folgt:

– Der Einspruch sei am 12. August 1993 eingelegt worden. Die Einspruchsfrist sei am 19. August 1993 abgelaufen. In dieser einen Woche zwischen dem 12. und dem 19. August hätte das EPA sie darauf hinweisen können, daß die Einspruchsgebühr nicht ausreiche. Das EPA sei hierzu sogar verpflichtet gewesen.

– Nach Artikel 9 (1) GebO könne das Amt dem Einzahler Gelegenheit geben, den fehlenden Betrag nachzuzahlen. Es sei ständige Praxis des EPA, nach Artikel 9 (1) GebO zu verfahren. Wende man (im Rahmen des Art. 125 EPÜ) den Grundsatz der Gleichbehandlung an, so sei das EPA verpflichtet, auch im vorliegenden Fall so zu verfahren. Das Amt könne es sich nicht willkürlich aussuchen, ob es einen allgemein anerkannten Grundsatz des Verfahrensrechts anwende oder nicht. Sein Ermessen sei durch den Gleichbehandlungsgrundsatz beschränkt.

– Viele Entscheidungen des EPA berührten ihrer Natur nach das Interesse der Öffentlichkeit. Insofern müsse das EPA immer dieses Interesse der Öffentlichkeit berücksich-

by the appellant on 11 December 1995, and the appeal fee was paid at the same time. Furthermore, in order to complete the statement of the grounds of appeal, the appellant filed additional submissions on 21 May 1996.

X. The respondent filed observations on 19 June 1996.

XI. On 30 July 1997, as an annex to the summons to attend oral proceedings, a communication conveying the provisional opinion of the Board was sent to the parties.

XII. On 3 October 1997, the respondent filed additional submissions. With letter received on 6 October 1997, the appellant filed a response to the respondent's observations filed on 19 June 1996. The respondent replied to the appellant's letter on 23 October 1997.

XIII. Oral proceedings were held before the Board on 3 November 1997.

XIV. In his written submissions and during oral proceedings before the Board the appellant argued essentially as follows:

– The notice of opposition had been filed on 12 August 1993. The opposition period had ended on 19 August 1993. Within this one week between these dates, the EPO could have alerted him that the opposition fee had been insufficient. In fact, the EPO had been obliged to give such a hint.

– Article 9(1) of the Rules relating to Fees allowed the EPO to give a person making an insufficient payment the opportunity to pay the lacking amount. It was official practice of the EPO to proceed in accordance with Article 9(1) of the Rules relating to Fees. By applying the principle of equal treatment (under Article 125 EPC), the EPO had the duty to proceed accordingly in the present case. The EPO could not arbitrarily select to apply a generally accepted principle of procedural law or not. The discretion was limited by the principle of equal treatment.

– By their very nature, many decisions of the EPO touched public interest. Insofar, the EPO always had to consider this public interest. The latter had the further consequence

mémoire exposant les motifs et acquitté la taxe de recours. Le 21 mai 1996, il a produit un mémoire ampliatif.

X. L'intimé a présenté des observations le 19 juin 1996.

XI. Le 30 juillet 1997, la Chambre a envoyé aux parties, en annexe à la citation à la procédure orale, une notification dans laquelle elle a exposé son avis provisoire.

XII. Le 3 octobre 1997, l'intimé a produit d'autres moyens. Par lettre reçue le 6 octobre 1997, le requérant a répondu aux observations de l'intimé en date du 19 juin 1996. L'intimé a répondu le 23 octobre 1997 à la lettre du requérant.

XIII. La procédure orale a eu lieu devant la Chambre le 3 novembre 1997.

XIV. Dans les moyens qu'il a produits par écrit et au cours de la procédure orale devant la Chambre, le requérant a pour l'essentiel fait valoir les arguments suivants :

– L'opposition a été formée le 12 août 1993. Le délai d'opposition est venu à expiration le 19 août 1993. Au cours de la semaine qui s'est écoulée entre ces deux dates, l'OEB aurait pu lui signaler que le montant payé au titre de la taxe d'opposition était insuffisant. En fait, l'OEB avait l'obligation de le prévenir.

– L'article 9(1) du règlement relatif aux taxes autorise l'OEB à donner à la personne qui effectue un paiement insuffisant la possibilité de verser le complément. La pratique officielle de l'OEB consiste à agir conformément à l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes. En appliquant le principe de l'égalité de traitement (article 125 CBE), l'OEB était tenu d'agir en conséquence dans la présente espèce. Il ne peut pas choisir arbitrairement d'appliquer ou non un principe généralement admis du droit procédural. Le pouvoir d'appréciation dont il dispose est limité par le principe de l'égalité de traitement.

– De par leur nature, nombre de décisions de l'OEB concernent l'intérêt public. Aussi l'OEB doit-il toujours en tenir compte. Il s'ensuit donc que les décisions rendues dans le cadre

tigen. Das habe wiederum zur Folge, daß auch Entscheidungen in einseitigen Verfahren für den vorliegenden Fall relevant seien, denn bei der Berücksichtigung des Interesses der Öffentlichkeit unterliege das EPA hier denselben Beschränkungen wie bei mehrseitigen Verfahren. Außerdem werde in Artikel 9 (1) GebO nicht zwischen ein- und mehrseitigen Verfahren unterschieden. Folglich sei die rechtliche Beurteilung in der Entscheidung J 13/90 (s. oben), wonach das EPA zu einem Hinweis verpflichtet sei, sofern es die laufende Frist gestatte, auch im vorliegenden Fall anwendbar.

– Nach Artikel 114 EPÜ müsse das EPA von Amts wegen ermitteln. Ferner könne das Einspruchsverfahren nach Regel 60 (2) EPÜ auch dann fortgesetzt werden, wenn der Einspruch zurückgenommen worden sei. Diese beiden Bestimmungen des EPÜ zeigten deutlich, daß der Neutralitätsgrundsatz durch Maßnahmen formaler Natur nicht verletzt werde.

– Es gebe mehrere Entscheidungen, insbesondere G 5/88, 7/88, 8/88 (ABI. EPA 1991, 137) und T 214/83 (ABI. EPA 1985, 10), in denen Einsprüche für zulässig erklärt worden seien, obwohl die Einspruchsgebühr bzw. sämtliche Unterlagen erst nach Ablauf der Einspruchsfrist beim EPA eingegangen seien.

– Zweifellos müsse das EPA neutral sein, wenn es über Sachfragen wie Neuheit und erfinderische Tätigkeit entscheide. Dieser Grundsatz werde jedoch nicht verletzt, wenn das EPA bestimmte Verfahrensmaßnahmen ergreife. Aus diesem Grund sei auch die Entscheidung J 13/90 (s. oben) gerechtfertigt, denn mit Verfahrensmaßnahmen verletze das EPA nicht seine Neutralitätspflicht in Sachfragen.

– Der Grundsatz des guten Glaubens habe Vorrang vor der Neutralität der Einspruchsabteilung. Deshalb müßten alle Beteiligten – Einsprechende ebenso wie der Patentinhaber – gleich behandelt werden.

– In der Mitteilung vom 23. Dezember 1993 sei eingeräumt worden, daß die verbleibende Einspruchsfrist dem EPA einen Hinweis erlaubt hätte. Daß die Einspruchsabteilung im Widerspruch zu dieser Mitteilung entschieden habe, spreche daher für einen Verstoß gegen das Verbot des "venire contra factum proprium".

– Außerdem sei in der Entscheidung T 231/85 (ABI. EPA 1989, 74) ausge-

that also decisions relating to proceedings with only one party were relevant for the present case, because, when considering the public interest, the EPO was restricted by the same limitations as if two or more parties had taken part in such proceedings. Besides, it had to be noted that Article 9(1) of the Rules relating to Fees made no difference between one-party proceedings and multi-party proceedings. Consequently, the ratio decidendi of decision J 13/90 (above), according to which the EPO was obliged to give a warning provided the running term allowed it, was applicable in the present case as well.

– Article 114 EPC required examination by the EPO of its own motion. Furthermore, according to Rule 60(2) EPC, the opposition proceedings could be continued after the opposition had been withdrawn. These two provisions of the EPC clearly showed that the principle of neutrality was not violated by actions of formal nature.

– There were several decisions where oppositions had been deemed admissible, although the opposition fee or the entirety of documents reached the EPO only after expiration of the opposition period, in particular G 5/88, 7/88, 8/88 (OJ EPO 1991, 137), T 214/83 (OJ EPO 1985, 10).

– There was no doubt that the EPO had to be neutral when ruling on novelty and obviousness, which were material issues. This principle was however not violated if the EPO took certain procedural measures. That was the reason why decision J 13/90 (above) was justified, because with procedural measures the EPO did not violate its obligation of neutrality as regarded material questions.

– The principle of good faith had priority over neutrality of the opposition division. Therefore, all parties, be they opponents or the patentee, should be treated in the same way.

– In the communication dated 23 December 1993 it had been acknowledged that the remaining time of the opposition term would have allowed a warning by the EPO. The fact that the opposition division decided contrary to said communication represented therefore a case in point of venire contra factum proprium.

– Besides, in decision T 231/85 (OJ EPO 1989, 74) it was stated that the

d'une procédure ex parte sont également pertinentes aux fins de la présente espèce, car lorsqu'il prend en considération l'intérêt public, l'OEB est limité de la même manière que si deux parties ou plus avaient pris part à la procédure. Il échet par ailleurs de relever que l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes ne fait aucune distinction entre les procédures ex parte et inter partes. En conséquence, la ratio decidendi de la décision J 13/90 (supra), selon laquelle l'OEB est tenu de prévenir la partie concernée si le délai en cours le permet, s'applique également en l'espèce.

– L'article 114 CBE prévoit que l'OEB doit procéder à l'examen d'office des faits. En outre, selon la règle 60(2) CBE, la procédure d'opposition peut être poursuivie après le retrait de l'opposition. Ces deux dispositions de la CBE montrent clairement que des actes formels ne portent pas atteinte au principe de la neutralité.

– Dans nombre de décisions, l'opposition a été jugée recevable, bien que l'OEB n'ait reçu la taxe d'opposition ou l'intégralité des pièces qu'après l'expiration du délai d'opposition, cf. en particulier G 5/88, G 7/88, G 8/88 (JO OEB 1991, 137), T 214/83 (JO OEB 1985, 10).

– Il est indiscutable que l'OEB doit être neutre lorsqu'il statue sur la nouveauté et l'évidence, qui sont des questions de fond. Toutefois, il ne porte pas atteinte à ce principe lorsqu'il prend certaines mesures touchant à la procédure. C'est la raison pour laquelle la décision J 13/90 (supra) était justifiée, car en prenant des mesures de nature procédurale l'OEB n'a pas manqué à son obligation de neutralité en ce qui concerne les questions de fond.

– Le principe de la bonne foi prime la neutralité de la division d'opposition. Aussi toutes les parties doivent-elles être traitées de la même manière, et ce qu'il s'agisse de l'opposant ou du titulaire du brevet.

– Dans la notification en date du 23 décembre 1993, il a été admis que dans l'intervalle de temps qui précédait l'expiration du délai d'opposition, l'OEB aurait pu prévenir l'opposant. Le fait que la division d'opposition en ait décidé autrement enfreint donc le principe tiré de la maxime "venire contra factum proprium".

– En outre, selon la décision T 231/85 (JO OEB 1989, 74), les parties peu-

führt worden, daß sich die Beteiligten darauf verlassen könnten, daß entscheidungserhebliche Vorbringen der entscheidenden Instanz des EPA innerhalb weniger Tage nach Eingang zugeleitet seien.

– Schon für den allerersten Bearbeiter der eingereichten Einspruchsunterlagen sei ohne weiteres erkennbar gewesen, daß der Betrag nicht ausgereicht habe, zumal unter Nummer XI der Einspruchsschrift vermerkt gewesen sei, daß nur 700 DEM entrichtet worden seien.

– Die Gebühr sei mit Scheck entrichtet worden. Der Betrag sei am 20. August 1993 vom Konto der Beschwerdeführerin abgebucht worden. Also seien der Scheck und der entsprechende Gebührenzahlungs-vordruck vom EPA davor und mithin noch lange vor Ablauf der Einspruchsfrist bearbeitet worden. Das EPA hätte somit der Beschwerdeführerin ohne weiteres einen Hinweis geben können.

XV. In ihrem schriftlichen Vorbringen und in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer argumentierte die Beschwerdegegnerin sinngemäß wie folgt:

– Aus der Verwendung des Wortes "kann" in Artikel 9 (1) GebO ergebe sich eindeutig, daß es sich um eine ein Ermessen einräumende Bestimmung handle. Sie verpflichte das EPA nicht, unter allen Umständen auf einen Fehlbetrag hinzuweisen, sondern gestatte ihm lediglich, dies zu tun, wenn es angemessen sei.

– Nach Artikel 114 EPÜ dürfe das EPA den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln, und nach Regel 60 (2) EPÜ dürfe die Einspruchsabteilung das Einspruchsverfahren auch dann fortsetzen, wenn der Einspruch zurückgenommen worden sei. Diese Bestimmungen erlaubten somit dem EPA, eine Angelegenheit im Interesse der Öffentlichkeit gegebenenfalls weiterzuverfolgen. Sie enthielten jedoch keinerlei Hinweis auf die Verpflichtungen des EPA gegenüber einem potentiellen Einsprechenden, der die Erfordernisse des EPÜ nicht erfüllt habe.

– In Regel 56 EPÜ werde die unvollständige Entrichtung bzw. die Nicht-entrichtung der Einspruchsgebühr ausdrücklich von den Mängeln ausgenommen, auf die der potentielle Einsprechende aufmerksam gemacht werden müsse. Infolgedessen sei das EPA nicht verpflichtet, auf eine unvollständige Entrichtung der Einspruchsgebühr hinzuweisen.

parties could rely on material evidence being forwarded to the deciding authority of the EPO within a few days of receipt.

– It had been easily recognisable for the very first person handling the filed opposition documents that the amount had been insufficient; so much the more as it had been indicated under point XI of the notice of opposition that only DEM 700 had been paid.

– The fee had been paid by cheque. The amount had been debited from the appellant's account on 20 August 1993. This meant that, in fact, the cheque and the corresponding form for payment of fees had been processed by the EPO earlier and, therefore, well within the opposition period. Thus, it would have been easy for the EPO to give the appellant a warning.

XV. In his written submissions and during oral proceedings before the Board the respondent argued essentially as follows:

– It was clear from the use of the word 'may' in Article 9(1) of the Rules relating to Fees that this provision was discretionary. It did not oblige the EPO to warn of underpayment in all circumstances, but merely permitted the EPO to warn of underpayment in appropriate circumstances.

– Article 114 EPC allowed the EPO to examine facts of its own motion, and Rule 60(2) EPC allowed the opposition division to proceed with an opposition after it had been withdrawn. Thus, these provisions allowed the EPO to pursue matters in the public interest when appropriate. However, they provided no indication whatsoever of the obligations of the EPO vis-à-vis a potential opponent who failed to fulfil the requirements of the EPC.

– Rule 56 EPC explicitly excluded underpayment or nonpayment of the opposition fee from deficiencies which had to be drawn to the attention of the potential opponent. Consequently, there was no obligation for the EPO to issue warnings as regards underpayment of the opposition fee.

vent se fier à ce que des pièces décisives soient transmises à l'instance concernée de l'OEB dans un délai de quelques jours suivant leur réception.

– La toute première personne qui s'est occupée des pièces de l'opposition pouvait aisément déceler que le montant acquitté était insuffisant, et ce d'autant plus qu'il était indiqué au point XI de l'acte d'opposition que seul un montant de 700 DEM avait été acquitté.

– La taxe a été acquittée par chèque. Le montant a été débité du compte du requérant le 20 août 1993. Cela signifie qu'en fait, l'OEB a traité auparavant le chèque et le formulaire correspondant afférent au paiement des taxes, soit au cours du délai d'opposition. L'OEB aurait donc pu aisément prévenir le requérant.

XV. Dans les moyens qu'il a présentés par écrit et au cours de la procédure orale devant la Chambre, l'intimé a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

– Il ressort clairement du mot "peut" utilisé à l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes que cette disposition confère une faculté. Elle n'oblige pas l'OEB à signaler en toutes circonstances à une partie qu'un montant n'a pas été acquitté dans son intégralité, mais se borne à lui permettre de le faire dans certaines circonstances.

– L'article 114 CBE autorise l'OEB à examiner les faits d'office, et la règle 60(2) CBE autorise la division d'opposition à poursuivre la procédure après le retrait de l'opposition. Ces dispositions permettent donc à l'OEB d'agir, le cas échéant, dans l'intérêt public. Elles sont toutefois muettes sur les obligations de l'OEB à l'égard d'un opposant potentiel qui n'a pas satisfait aux exigences de la CBE.

– Selon la règle 56 CBE, le paiement insuffisant et le non-paiement de la taxe d'opposition sont explicitement exclus des irrégularités qui doivent être portées à l'attention d'un opposant potentiel. En conséquence, l'OEB n'est pas tenu de prévenir ce dernier lorsque le montant acquitté au titre de la taxe d'opposition est insuffisant.

– Ein Hinweis an einen Einsprechenden, daß die Einspruchsgebühr nicht ausreiche, wäre für den Einsprechenden von Vorteil und für den Patentinhaber von Nachteil. Ein solcher Hinweis hätte somit den Grundsatz verletzt, daß beide Seiten gleich zu behandeln seien.

– Es sei nur recht und billig, daß das EPA die Berichtigung einer Gebührensanzahlung zulasse, wenn der Fehler auf ein Versehen des EPA zurückzuführen sei. Im vorliegenden Fall gebe es aber nicht das geringste Anzeichen dafür, daß die unrichtige Gebührensanzahlung in irgendeiner Weise vom EPA verschuldet worden sei.

– Der Entscheidung J 13/90 (s. oben) liege eine völlig andere Rechtslage zugrunde. Unter Nummer 4 der Gründe werde nämlich klargestellt, daß der betreffende Mangel aus einem vier Wochen vor Fristablauf eingegangenen Schreiben sofort ersichtlich gewesen sei. In direktem Gegensatz zum vorliegenden Fall sei folglich ausreichend Zeit für einen Hinweis gewesen. Andererseits könne der Entscheidung J 13/90 (s. oben) nicht entnommen werden, daß das EPA zu einer Mitteilung verpflichtet sei, wann immer ein Rechtsverlust eintrete. Dieser Entscheidung sei vielmehr der (in G 5/88, G 7/88 und G 8/88 [s. oben] erläuterte) Grundsatz des Vertrauensschutzes zugrunde gelegt worden, und unter Nummer 5 der Gründe heiße es, daß das EPA "keine Handlungen unterlassen darf, deren Vornahme der Verfahrensbeteiligte berechtigterweise hätte erwarten können".

– Aus den Richtlinien, mit denen alle zugelassenen Vertreter vertraut seien, gehe (in D-IV, 1.3.3) eindeutig hervor, daß das EPA nicht zu einem Hinweis verpflichtet sei, wenn eine Einspruchsgebühr unvollständig entrichtet worden sei. Es heiße sogar ausdrücklich, daß sich der Einsprechende auf die Abgabe einer entsprechenden Mitteilung nicht verlassen dürfe. Mithin könne ein solcher Hinweis nicht zu Recht erwartet werden.

– In der Entscheidung T 214/83 (s. oben) werde nicht einmal andeutungsweise gesagt, daß das EPA zu einem Hinweis verpflichtet sei, wenn Gebühren unvollständig entrichtet worden seien; sie sei daher nicht maßgebend.

– In der Entscheidung T 690/93 (s. oben) heiße es unter Nummer 3.3 der Gründe, die Vorstellung sei un begründet, daß der Vertrauensschutz dazu verpflichte, einen Beteiligten auf Mängel in dessen eigenem Zustän-

– Any warning given to an opponent that an opposition fee was insufficient would be to the advantage of the opponent and to the disadvantage of the patentee. Thus, such a warning would have violated the fundamental principle that both sides be given equally fair treatment.

– It was reasonable for the EPO to permit fee payment to be corrected when the error resulted from an erroneous action of the EPO. However, there was not the remotest suggestion that in the present case the incorrect fee payment had been in any way the fault of the EPO.

– Decision J 13/90 (above) had been decided in the context of an entirely different legal situation. Indeed, under point 4 of the Reasons it was made clear that the deficiency in question had immediately been apparent from a letter received four weeks before the deadline. Consequently, and in direct contrast to the present case, there had been sufficient time to issue a warning. On the other hand, decision J 13/90 (above) did not teach that the EPO was obliged to issue a communication whenever a loss of rights occurred. Rather, said decision had been based upon the principle of protection of legitimate expectations (as had been explained in G 5/88, G 7/88 and G 8/88 [above]), and under point 5 of its Reasons it was stated that the EPO "must not omit any acts which the party to the proceedings could legitimately have expected..."

– The guidelines (at D-IV 1.3.3), with which all professional representatives were familiar, clearly stated that the EPO was not obliged to issue a warning if an opposition fee was underpaid. Moreover, they stated explicitly that the issue of such a communication should not be relied upon. Thus, there could be no legitimate expectation of such a warning.

– Decision T 214/83 (above) did not contain the remotest suggestion that the EPO was obliged to issue warnings when fees were underpaid and was therefore irrelevant.

– In decision T 690/93 (above), under point 3.3 of the Reasons it was stated that there was no justification for the suggestion that the protection of legitimate expectations imposed an obligation to warn a party of deficien-

– Signaler à l'opposant l'insuffisance du montant acquitté au titre de la taxe d'opposition avantagerait l'opposant et désavantagerait le titulaire du brevet. Un tel avis porterait donc atteinte au principe fondamental de l'égalité de traitement des parties.

– Il est normal que l'OEB autorise une partie à corriger le paiement d'une taxe, lorsque l'erreur résulte d'un acte émanant de l'OEB. Or, en l'espèce, absolument rien ne suggère que l'OEB est à l'origine de l'erreur commise lors du paiement de la taxe.

– La décision J 13/90 (supra) a été rendue dans un contexte juridique entièrement différent. Ainsi, il est bien précisé au point 4 des motifs que l'irrégularité en question ressortait d'emblée d'une lettre reçue quatre semaines avant l'expiration du délai. Par conséquent et contrairement à la présente affaire, l'OEB avait eu suffisamment de temps pour signaler cette irrégularité. En outre, la décision J 13/90 (supra) n'enseigne pas que l'OEB est tenu d'émettre une notification à chaque fois qu'une perte de droits se produit. Elle est au contraire fondée sur le principe de la protection de la confiance légitime (tel qu'expliqué dans les décisions G 5/88, G 7/88 et G 8/88 [supra]) et énonce au point 5 de ses motifs que "l'OEB ne doit pas omettre d'accomplir un acte sur lequel la partie à la procédure était en droit de compter..."

– Les Directives (D-IV 1.3.3), que connaissent bien tous les mandataires agréés, indiquent clairement que l'OEB n'est pas tenu de signaler à l'opposant que le montant acquitté au titre de la taxe d'opposition est insuffisant. En outre, elles précisent qu'il convient de ne pas compter sur l'établissement d'une telle notification. Une partie ne saurait donc légitimement s'attendre à être prévenue.

– La décision T 214/83 (supra) ne suggère en aucune façon que l'OEB est tenu de signaler à une partie le paiement insuffisant d'une taxe. Aussi est-elle dénuée de pertinence.

– Au point 3.3 des motifs de la décision T 690/93 (supra), la chambre a déclaré que rien ne permet de dire que le principe de la protection de la confiance légitime implique qu'il faille prévenir une partie des irrégulé-

digkeitsbereich hinzuweisen. Da die Entrichtung der Einspruchsgebühr in die Zuständigkeit der Beschwerdeführerin falle, habe es folglich keines Hinweises auf den Fehlbetrag bedurft.

– Außerdem wäre ein solcher Hinweis im vorliegenden Fall nicht möglich gewesen, denn der Zahlungsbeleg sei am 19. August 1993 (d. h. am letzten Tag der Einspruchsfrist) ausgestellt worden. Da ein Hinweis auf einen Fehlbetrag vom Formalsachbearbeiter gegeben werden müsse, liege es auf der Hand, daß er dies nicht bis zum Ablauf der Einspruchsfrist habe tun können.

– In der Entscheidung T 231/85 (s. oben) sei keine konkrete Frist genannt worden. Insbesondere werde darin nicht einmal andeutungsweise gesagt, daß kurz vor Fristablauf eingereichte Unterlagen besonders rasch zu bearbeiten seien, weil ein Verfahrensbeteiligter einen Fehler gemacht haben könnte.

– Zwischen dem Eingang des Einspruchs und der Bearbeitung des Schecks hätten nur vier volle Arbeitstage gelegen. Für die Weiterleitung des Zahlungsbelegs mit der Amtspost an die Formalprüfungsstelle und die anschließende Bearbeitung müßten vernünftigerweise einige weitere Tage veranschlagt werden. Somit seien die Unterlagen im vorliegenden Fall so rasch bearbeitet worden, wie man dies vernünftigerweise hätte erwarten können.

– Die Mitteilung des Formalsachbearbeiters vom 23. Dezember 1993 (Nr. VI) sei in Anbetracht des Tatbestands nicht relevant.

XVI. Die Beschwerdeführerin hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, den Einspruch I für zulässig zu erklären und das europäische Patent Nr. 0 303 746 zu widerrufen bzw. die Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen (Hauptantrag).

Hilfsweise hat sie beantragt, der Großen Beschwerdekammer die folgende Frage vorzulegen:

„Muß ein Einspruch nach dem allgemeinen Grundsatz des Vertrauensschutzes (Grundsatz des guten Glaubens) als wirksam eingelegt gelten, wenn

– die Einspruchsgebühr innerhalb der Einspruchsfrist nicht in voller Höhe

cies within the area of the party's own responsibility. Consequently, since the payment of the opposition fee was the responsibility of the appellant, no warning of underpayment needed be issued.

– Besides, such a warning would not have been possible in the present case: The payment sheet had been issued on 19 August 1993 (i.e. the final day of the opposition period). Since any warning regarding underpayment had to be issued by the formalities officer, it was obvious that no warning could have been issued before the expiry of the opposition period.

– Decision T 231/85 (above) did not set a specific time limit. In particular, it did not contain the remotest suggestion that documents had to be processed especially speedily when being filed shortly before the deadline in case a party to the proceedings had made a mistake.

– There had been only four clear working days between the receipt of the opposition and the processing of the cheque. It was reasonable to allow a further few days for the payment sheet to be sent in the internal mail to the formalities department and then to be processed. Thus, in the present case, the papers had been processed as efficiently as could reasonably have been expected.

– The communication of the formalities officer dated 23 December 1993 (point VI above) was of no relevance in view of the facts.

XVI. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that opposition I be deemed to be admissible and the European patent No. 0 303 746 be revoked or the case be remitted to the opposition division for further prosecution (main request).

As an auxiliary request, the appellant requested that the following question be submitted to the Enlarged Board of Appeal:

“Is an opposition to be deemed to have been validly filed under the general principle of the protection of legitimate expectations (principle of good faith) if

– the opposition fee was not paid in full within the opposition term, but

larités qui relèvent de la responsabilité de cette partie. Par conséquent, vu que le paiement de la taxe d'opposition relève de la responsabilité du requérant, il n'était pas nécessaire de lui signaler qu'il n'avait pas acquitté l'intégralité de la taxe.

– En outre, il n'aurait pas été possible d'émettre un tel avis en l'espèce. En effet, le bulletin de paiement avait été établi le 19 août 1993 (soit le dernier jour du délai d'opposition). Etant donné que c'est à l'agent des formalités qu'il appartient de signaler l'insuffisance du montant acquitté, il est évident qu'il n'aurait pas été en mesure de le faire avant l'expiration du délai d'opposition.

– La décision T 231/85 (supra) n'a fixé aucun délai précis. En particulier, elle ne suggère en aucune façon qu'il convient de traiter certaines pièces avec une célérité particulière lorsqu'elles sont déposées peu avant l'expiration du délai, au cas où une partie à la procédure aurait commis une erreur.

– Il s'était écoulé seulement quatre jours ouvrables entre la réception de l'opposition et le traitement du chèque. Il est raisonnable de compter quelques jours supplémentaires pour envoyer le bulletin de paiement au service des formalités par le courrier interne et pour le traiter. Aussi, en l'espèce, les pièces avaient-elles été traitées avec toute l'efficacité à laquelle on pouvait raisonnablement s'attendre.

La notification de l'agent des formalités en date du 23 décembre 1993 (point VI supra) est dénuée de pertinence au regard des faits.

XVI. Le requérant a demandé que la décision entreprise soit annulée et que l'opposition I soit réputée recevable, et il a également requis la révocation du brevet européen n° 0 303 746 ou le renvoi de l'affaire à la division d'opposition aux fins de poursuivre la procédure (requête principale).

A titre subsidiaire, le requérant a demandé que la question suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

“Une opposition doit-elle être réputée valablement formée en vertu du principe général de la protection de la confiance légitime (principe de la bonne foi) lorsque :

– la taxe d'opposition n'a pas été acquittée dans son intégralité au

entrichtet wurde und der Fehlbetrag nicht als geringfügig betrachtet werden kann,

– das EPA bis zum Ablauf der Einspruchsfrist rund eine Woche Zeit hatte, um den Einsprechenden auf die Entrichtung des Fehlbetrags hinzuweisen, ihn aber über den drohenden Rechtsverlust nicht aufklärte,

– der Fehlbetrag nach Erhalt einer Mitteilung des EPA nach Regel 69 (1) EPÜ entrichtet wurde und

– der Formalsachbearbeiter eine Kurzmitteilung ergehen ließ, der zufolge die Einspruchsgebühr nach dem Grundsatz des guten Glaubens im Sinne der Entscheidung J 13/90 als vollständig entrichtet gilt?“

Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen oder, falls die Kammer den Einspruch I für zulässig und statthaft befände, die Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Beschwerdeführerin beantragte eine Entscheidung des EPA nach Regel 69 (2) Satz 1 EPÜ. Am 23. Dezember 1993 wurde sie von einem Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung im Sinne der Regel 69 (2) Satz 2 EPÜ unterrichtet. Eine solche Handlung gehört jedoch nicht zu den Geschäften, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilungen aufgrund der dem Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 6. März 1979 übertragenen Befugnisse nach Regel 9 (3) EPÜ betraut worden sind (vgl. Mitteilung vom 15. Juni 1984 in der Fassung vom 1. Februar 1989 [ABl. EPA 1984, 319; 1989, 178], Nr. 4), und dies mußte der Beschwerdeführerin bekannt gewesen sein.

Darüber hinaus ließ die Einspruchsabteilung durch ihr Verhalten nicht erkennen, daß der Einspruch I als eingelegt galt. Sie erhob auch keine Einwände gegen die Auffassung und die Argumente im Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 26. Mai 1994, wonach der Einspruch I als unzulässig verworfen werden sollte. Ferner verzichtete die Einspruchsabteilung darauf, den Einspruch I in der

with underpayment not to be considered small,

– the EPO had about 1 week until the expiration of the opposition term for warning the opponent to pay the lacking amount, but did not warn the opponent of an imminent loss of rights to be expected,

– the underpayment was paid after receipt of a communication from the EPO pursuant to Rule 69(1) EPC, and

– the Formalities Officer issued a brief communication according to which the opposition fee was deemed to have been paid in full, applying the principle of good faith with reference to J 13/90?“

The respondent requested that the appeal be dismissed or, in the event that the Board decided that opposition I was admissible and allowable, that the case be remitted to the opposition division for further prosecution.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. The appellant applied for a decision by the EPO under Rule 69(2), first sentence EPC. By the communication dated 23 December 1993, the appellant was informed within the meaning of Rule 69(2), second sentence EPC by a formalities officer of the opposition division. However, such an act does not belong to the duties entrusted to formalities officers of the opposition divisions by virtue of the powers transferred to the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO by order of the President of the EPO of 6 March 1979, under Rule 9(3) EPC (cf. Notice dated 15 June 1984 as revised and supplemented on 1 February 1989 [OJ EPO 1984, 319; 1989, 178], point 4), and the appellant was supposed to know it.

In addition, the opposition division did not indicate by its conduct that the notice of opposition I was deemed to have been filed. Indeed, the opposition division did not object to the respondent's opinion and arguments expressed in the letter dated 26 May 1994, according to which the notice of opposition I should be ruled inadmissible. Furthermore, the opposition division refrained from dealing

cours du délai d'opposition, mais que le reliquat ne peut être considéré comme minime,

– l'OEB a disposé d'environ une semaine avant l'expiration du délai d'opposition pour signaler à l'opposant qu'il devait acquitter le reliquat, mais ne l'a pas prévenu de la perte de droit imminente à laquelle il devait s'attendre,

– le reliquat a été acquitté après réception d'une notification de l'OEB selon la règle 69(1) CBE, et que

– l'agent des formalités a établi une brève notification indiquant que la taxe d'opposition était réputée acquittée dans son intégralité conformément au principe de la bonne foi, eu égard à la décision J 13/90?“

L'intimé a demandé que le recours soit rejeté ou, si la Chambre juge l'opposition I recevable et admissible, que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Le requérant a requis une décision de l'OEB, conformément à la règle 69(2) CBE, première phrase. Par notification en date du 23 décembre 1993, il a été avisé au sens de la règle 69(2) CBE, deuxième phrase par un agent des formalités de la division d'opposition. Or, un tel acte ne fait pas partie des tâches confiées aux agents des formalités des divisions d'opposition en vertu des pouvoirs transférés au Vice-Président en charge de la Direction générale 2 de l'OEB par décision du Président de l'OEB en date du 6 mars 1979, conformément à la règle 9(3) CBE (cf. Communiqué en date du 15 juin 1984, tel que révisé et complété le 1^{er} février 1989 [JO OEB 1984, 319; 1989, 178], point 4), ce que le requérant était censé savoir.

En outre, le comportement de la division d'opposition n'a en aucune façon laissé entendre que l'opposition I était réputée formée. En effet, elle n'a pas contesté l'avis et les arguments exposés par l'intimé dans sa lettre du 26 mai 1994, selon laquelle l'opposition I devait être jugée irrecevable. En outre, la division d'opposition s'est abstenue d'examiner l'opposition I quant au

Sache zu prüfen, und es lagen keine Umstände vor, die – objektiv gesehen – einen gegenteiligen Eindruck hätten erwecken können.

Nach alledem durfte sich die Beschwerdeführerin auf die Mitteilung vom 23. Dezember 1993, es sei kein Rechtsverlust eingetreten, nicht verlassen. Daß die Einspruchsabteilung im Widerspruch zu dieser Mitteilung entschied, verstieß daher nicht gegen das allgemein anerkannte Verbot des "venire contra factum proprium".

3. Nach Artikel 9 (1) GebO gilt eine Zahlungsfrist grundsätzlich nur dann als eingehalten, wenn der volle Gebührenbetrag rechtzeitig gezahlt worden ist. Allerdings kann das EPA nach Satz 4 dieser Bestimmung geringfügige Fehlbeträge der zu entrichtenden Gebühr ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt lassen, wenn dies der Billigkeit entspricht.

Einen Fehlbetrag von gut 10 % unberücksichtigt zu lassen, entspricht der Billigkeit (vgl. T 130/82 [ABI. EPA 1984, 172], J 11/85 [ABI. EPA 1986, 1]). Ferner kann in Fällen, in denen sich ein Gebührenzahler irrtümlich die 20%ige Gebührenermäßigung zunutze machen wollte, die in bezug auf Artikel 14 (2) und (4) EPÜ gemäß Regel 6 (3) EPÜ und Artikel 12 (1) GebO gewährt wird, ein Fehlbetrag von **höchstens** 20 % als geringfügig im Sinne des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO betrachtet werden (vgl. J 27/92 [s. oben]). Dagegen kann ein Fehlbetrag von mehr als 40 %, wie im vorliegenden Fall, nicht als so geringfügig angesehen werden, daß er im Sinne des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO unberücksichtigt bleiben kann.

Die Frist für die Zahlung der Einspruchsgebühr gilt folglich als von der Beschwerdeführerin nicht eingehalten.

4. Während der Einspruchsfrist nahm die Einspruchsabteilung keine Handlungen vor, die von der Beschwerdeführerin falsch verstanden werden und dadurch zu dem vorliegenden Rechtsverlust führen konnten. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die Einspruchsabteilung Handlungen unterließ, deren Vornahme die Beschwerdeführerin zu Recht hätte erwarten können und die dazu beigetragen hätten, diesen Rechtsverlust zu vermeiden.

with the notice of opposition I on its merits, and there were no circumstances which, objectively, could have given rise to an impression to the contrary.

From the above it follows that the appellant was not entitled to rely on the communication dated 23 December 1993 that no loss of rights had occurred. The fact that the opposition division decided contrary to that communication did therefore not offend against the generally recognised prohibition of "venire contra factum proprium".

3. Under Article 9(1) of the Rules relating to Fees, a time limit for payment is in principle deemed to have been observed only if the full amount of the fee has been paid in due time. However, sentence four of that provision gives the EPO the discretion, where it is considered justified, to overlook any small amounts lacking without prejudice to the rights of the person making the payment.

It is justified to overlook an underpayment of just over 10% (cf. T 130/82 [OJ EPO 1984, 172], J 11/85 [OJ EPO 1986, 1]). Furthermore, in cases where a party paying fees mistakenly seeks to take advantage of the 20% reduction in fees available in relation to Article 14(2) and (4) EPC under Rule 6(3) EPC and Article 12(1) of the Rules relating to Fees, an underpayment of 20% **at the most** may be regarded as small within the meaning of Article 9(1), sentence four of the Rules relating to Fees (cf. J 27/92 [above]). By way of contrast, an underpayment of more than 40%, as in the present case, may not be regarded as a small amount which can be overlooked within the meaning of Article 9(1), sentence four of the Rules relating to Fees.

Hence it follows that the time limit for payment of the opposition fee is deemed not to have been observed by the appellant.

4. During the opposition period, the opposition division did not perform any acts which could be misunderstood by the appellant and thereby lead to the present loss of rights. However, the question arises whether or not the opposition division omitted any acts which the appellant could legitimately have expected and which might well have helped to avoid said loss of rights.

fond et rien, objectivement parlant, ne suggérerait le contraire.

Il s'ensuit que le requérant n'était pas fondé à se fier à la notification en date du 23 décembre 1993, selon laquelle il ne s'était produit aucune perte de droits. Le fait que la division d'opposition en ait décidé autrement n'a donc pas enfreint le principe généralement admis tiré de la maxime "venire contra factum proprium".

3. En application de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes, un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité du montant de la taxe a été payée dans le délai prévu. Toutefois, la quatrième phrase de cette disposition permet à l'OEB, si cela paraît justifié, de ne pas tenir compte des parties minimales non encore payées de la taxe, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement.

Il est justifié de ne pas tenir compte d'un montant non encore payé d'un peu plus de 10% (cf. T 130/82 [JO OEB 1984, 172], J 11/85 [JO OEB 1986, 1]). En outre, dans le cas où une partie acquittant des taxes cherche par erreur à bénéficier de la réduction de 20% qui peut être accordée au titre de l'article 14(2) et (4) CBE, conformément à la règle 6(3) CBE et à l'article 12(1) du règlement relatif aux taxes, un montant impayé de 20% **au plus** peut être considéré comme minime au sens de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes (cf. J 27/92 [supra]). A l'inverse, un montant impayé de plus de 40%, comme en l'espèce, ne saurait être considéré comme un montant minime dont l'OEB peut ne pas tenir compte, au sens de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes.

Il s'ensuit donc que le délai de paiement de la taxe d'opposition n'est pas considéré comme ayant été respecté par le requérant.

4. Au cours du délai d'opposition, la division d'opposition n'a accompli aucun acte susceptible d'être mal compris par le requérant et ainsi de conduire à la présente perte de droits. Il se pose toutefois la question de savoir si la division d'opposition a omis d'accomplir des actes sur lesquels le requérant pouvait légitimement compter et qui auraient permis d'éviter ladite perte de droits.

Die Beantwortung dieser Frage hängt stark davon ab, wie die Erfordernisse im Zusammenhang mit dem vom EPA zu beachtenden Grundsatz des guten Glaubens definiert werden; diese Erfordernisse sind gegenüber allen am Verfahren vor dem EPA Beteiligten – Anmeldern, Patentinhabern und Einsprechenden – dieselben.

5. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist uneinheitlich, was diese Erfordernisse angeht: So wird in der Entscheidung J 13/90 (s. oben) festgestellt, der Grundsatz des guten Glaubens erfordere es, daß das EPA den betreffenden Beteiligten auf einen drohenden Rechtsverlust hinweise, wenn der Mangel leicht erkennbar sei und der Beteiligte ihn noch fristgerecht beheben könne; hingegen heißt es in der Entscheidung T 690/93 (s. oben), die Vorstellung sei unbegründet, daß der Grundsatz des guten Glaubens dazu verpflichte, einen Beteiligten auf Mängel in dessen eigenem Zuständigkeitsbereich hinzuweisen.

6. In Übereinstimmung mit der rechtlichen Beurteilung in der Entscheidung T 690/93 (s. oben) war die Einspruchsabteilung nicht verpflichtet, die Beschwerdeführerin auf die unvollständige Entrichtung der Einspruchsgebühr hinzuweisen, denn dieser Mangel lag eindeutig im Zuständigkeitsbereich der Beschwerdeführerin.

7. Fraglich ist nun noch, ob auf der Grundlage der rechtlichen Beurteilung in der Entscheidung J 13/90 (s. oben) eine solche Verpflichtung im vorliegenden Fall bestand. In diesem Zusammenhang ist folgendes zu berücksichtigen:

Im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung ist der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung mit der Aufgabe betraut, Mitteilungen an den Einsprechenden über Mängel nach Regel 56 (1) EPÜ ergehen zu lassen (vgl. Mitteilung [siehe Nr. 2], Nr. 5), insbesondere über mangelnde Übereinstimmung des Einspruchs mit Artikel 99 (1) Satz 3 EPÜ. Ein Hinweis auf die unvollständige Entrichtung der Einspruchsgebühr müßte somit entweder vom Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung oder von der Einspruchsabteilung selbst gegeben werden (vgl. Mitteilung [siehe Nr. 2], letzter Satz).

Der Entscheidung J 13/90 (s. oben) zufolge muß ein Beteiligter auf einen drohenden Rechtsverlust hingewiesen werden, wenn der Mangel leicht erkennbar ist und der Beteiligte ihn

The answer to this question depends very much on the definition of the requirements in connection with the principle of good faith to be observed by the EPO; these requirements being the same vis-à-vis all parties involved in proceedings before the EPO, be they applicants, patent proprietors or opponents.

5. As regards these requirements, the jurisprudence of the Boards of Appeal is inconsistent: In decision J 13/90 (above) it is held that the principle of good faith requires the EPO to warn the party in question of any impending loss of rights if the deficiency is readily identifiable and said party can still correct it within the time limit, whereas in decision T 690/93 (above) it is held that there is no justification for the suggestion that the principle of good faith imposes an obligation to warn a party of deficiencies within the area of the party's own responsibility.

6. In accordance with the ratio decidendi of decision T 690/93 (above), the opposition division was not obliged to warn the appellant of the underpayment of the opposition fee because this underpayment clearly represented a deficiency within the area of the appellant's own responsibility.

7. The question still arises whether, on the basis of the ratio decidendi of decision J 13/90 (above), such an obligation existed in the present case. In this context, the following has to be taken into consideration:

Within the framework of the responsibilities of the opposition division, the formalities officer of the opposition division is entrusted with the duty to send communications to the opponent concerning deficiencies under Rule 56(1) EPC (cf. Notice [point 2 above], point 5), in particular the deficiency of non-compliance of the notice of opposition with the provision of Article 99(1), third sentence EPC. Thus, any warning regarding underpayment of the opposition fee would have to be issued either by the formalities officer of the opposition division or by the opposition division itself (cf. Notice [point 2 above], last sentence).

According to decision J 13/90 (above), an obligation to warn a party of an impending loss of rights exists on condition that the deficiency is readily identifiable and that the party

La réponse à cette question dépend essentiellement de la définition des exigences liées au principe de la bonne foi que l'OEB est tenu d'observer, ces exigences étant les mêmes à l'égard de toutes les parties à la procédure devant l'OEB, qu'il s'agisse du demandeur, du titulaire du brevet ou de l'opposant.

5. La jurisprudence des chambres de recours n'est pas uniforme quant à ces exigences. Ainsi, il a été estimé dans la décision J 13/90 (supra) que le principe de la bonne foi implique que l'OEB signale à la partie concernée toute perte de droit imminente, s'il s'agit d'une irrégularité facile à déceler et s'il peut encore y être remédié dans le délai prescrit, tandis que la décision T 690/93 (supra) énonce que rien ne permet de dire que le principe de la bonne foi implique qu'il faille prévenir une partie des irrégularités qui relèvent de la responsabilité de cette partie.

6. Selon les motifs essentiels de la décision T 690/93 (supra), la division d'opposition n'est pas tenue de signaler au requérant que la taxe d'opposition n'a pas été acquittée dans son intégralité, car il s'agit clairement d'une irrégularité qui relève de la responsabilité du requérant.

7. Il se pose encore la question de savoir si, sur la base des motifs essentiels de la décision J 13/90 (supra), une telle obligation existe en l'espèce. Il convient à cet égard de prendre en considération ce qui suit :

Dans le cadre des responsabilités de la division d'opposition, l'agent des formalités de la division d'opposition est chargé d'envoyer à l'opposant des notifications relatives aux irrégularités visées à la règle 56(1) CBE (cf. communiqué [point 2 supra], point 5), en particulier dans le cas où l'opposition n'est pas conforme aux dispositions de l'article 99(1) CBE, troisième phrase. En conséquence, tout avis signalant que la taxe d'opposition n'a pas été acquittée dans son intégralité devrait être établi soit par l'agent des formalités de la division d'opposition, soit pas la division d'opposition elle-même (cf. communiqué [point 2 supra], dernière phrase).

Selon la décision J 13/90 (supra), une partie doit être prévenue d'une perte de droits imminente, si l'irrégularité est facile à déceler et si la partie peut encore y remédier en temps voulu. A

noch fristgerecht beheben kann. Unterstellt man, daß auch eine unvollständige Entrichtung der Einspruchsgebühr, die einzig und allein auf einen Mangel im Verantwortungsbereich des betreffenden Einsprechenden zurückzuführen ist, zu einer solchen Verpflichtung führen kann, so setzen die vorstehend genannten Erfordernisse für ihr Bestehen nach Auffassung der Kammer zwingend voraus, daß

i) der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung von der Direktion Kassen- und Rechnungswesen innerhalb der Einspruchsfrist einen Zahlungsbeleg erhält, aus dem diese unvollständige Entrichtung hervorgeht,

ii) objektiv ausgeschlossen ist, daß der Einsprechende den Fehlbetrag vor Ablauf der Einspruchsfrist von sich aus entrichtet, und

iii) der Einsprechende den Fehlbetrag noch innerhalb der Einspruchsfrist entrichten kann.

In der Sache J 13/90 (s. oben) war der Mangel ohne weiteres rechtzeitig erkennbar gewesen, weil der betreffende Beteiligte lange vor Ablauf der Frist nach Artikel 122 (2) Satz 1 EPÜ eindeutig erklärt hatte, daß die versäumte Handlung innerhalb dieser Frist – wie nach Artikel 122 (2) Satz 2 EPÜ erforderlich – nicht nachgeholt werde.

Im Gegensatz dazu war der Mangel im vorliegenden Fall nicht ohne weiteres rechtzeitig erkennbar. Der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung erhielt den Zahlungsbeleg von der Direktion Kassen- und Rechnungswesen erst nach Ablauf der Einspruchsfrist. Andererseits konnte der Vermerk unter Nummer XI des EPA-Formblatts 2300 – was seine Beweiskraft angeht – nicht mit einem von der Direktion Kassen- und Rechnungswesen ausgestellten Zahlungsbeleg gleichgesetzt werden. Darüber hinaus konnte dieser Vermerk objektiv nicht so ausgelegt werden, daß ausgeschlossen war, daß die Beschwerdeführerin den Fehlbetrag noch vor Ablauf der Einspruchsfrist von sich aus entrichtet, denn es mußte davon ausgegangen werden, daß sie alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet.

Nach alledem war die Einspruchsabteilung auch auf der Grundlage der rechtlichen Beurteilung in der Entscheidung J 13/90 (s. oben) nicht

can still correct it in time. In case it is assumed that even an underpayment of the opposition fee, which is solely due to a deficiency within the area of responsibility of the opponent concerned, may give rise to such an obligation, the aforementioned requirements for its very existence do, in the Board's judgement, necessarily imply that

(i) the formalities officer of the opposition division receives a payment sheet from the cash and accounts department within the opposition period, indicating said underpayment;

(ii) that the payment of the lacking amount by the opponent on his own initiative before the end of the opposition period must objectively be excluded; and

(iii) that the opponent can still pay the lacking amount within the opposition period.

The facts underlying decision J 13/90 (above) were such that the deficiency was readily identifiable in time because the party concerned clearly indicated well before the end of the period under Article 122(2), first sentence EPC, that the omitted act would not be completed within said period as required by Article 122(2), second sentence EPC.

By way of contrast, the deficiency was not readily identifiable in time in the present case. The formalities officer of the opposition division received the payment sheet from the cash and accounts department only after the opposition period had elapsed. On the other hand, the indication under point XI of the EPO Form 2300 could not be equated, in terms of conclusiveness, with a payment sheet issued by the cash and accounts department. Moreover, that indication could not objectively be interpreted as excluding the payment of the lacking amount by the appellant on his own initiative before the end of the opposition period, bearing in mind that the appellant could be assumed to observe all due care required by the circumstances.

From the above it follows that even on the basis of the ratio decidendi of decision J 13/90 (above) the opposition division was not obliged to warn

supposer que le paiement d'un montant insuffisant au titre de la taxe d'opposition, qui est uniquement dû à une irrégularité relevant de la responsabilité de l'opposant concerné, puisse fonder une telle obligation, les exigences susmentionnées impliqueraient nécessairement, selon la Chambre, que :

(i) l'agent des formalités de la division d'opposition ait reçu durant le délai d'opposition un bulletin de paiement du service Trésorerie et comptabilité, indiquant que la taxe n'a pas été payée dans son intégralité ;

(ii) il soit objectivement exclu que l'opposant acquitte de sa propre initiative le reliquat avant la fin du délai d'opposition ; et que

(iii) l'opposant soit encore en mesure d'acquitter le reliquat dans le délai d'opposition.

Au vu des faits à la base de la décision J 13/90 (supra), l'irrégularité était aisément décelable en temps voulu, parce que la partie concernée a clairement indiqué bien avant l'expiration du délai prévu à l'article 122(2) CBE, première phrase, que l'acte omis ne serait pas accompli dans ledit délai, comme le requiert l'article 122(2) CBE, deuxième phrase.

En revanche, dans la présente affaire, l'irrégularité n'était pas aisément décelable. L'agent des formalités de la division d'opposition n'avait reçu le bulletin de paiement du service Trésorerie et comptabilité qu'après l'expiration du délai d'opposition. De plus, la remarque figurant au point XI du formulaire EPO Form 2300 ne saurait être assimilée, en termes de valeur probante, à un bulletin de paiement émis par le service Trésorerie et comptabilité. Enfin, elle ne pouvait être objectivement interprétée comme excluant la possibilité que le requérant acquittât le reliquat de sa propre initiative avant l'expiration du délai d'opposition, d'autant qu'il y avait lieu de supposer que le requérant était censé faire preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Il résulte de ce qui précède que même si l'on se fonde sur la ratio decidendi de la décision J 13/90 (supra), la division d'opposition

verpflichtet, die Beschwerdeführerin auf die unvollständige Entrichtung der Einspruchsgebühr hinzuweisen.

8. Bei den beiden Annahmestellen des EPA in München gehen jeden Tag durchschnittlich 1 800 bis 2 500 Unterlagen ein. Diese Unterlagen müssen mit einem Datumsstempel versehen und sortiert werden; die Schecks und die Gebührenzahlungsvordrucke müssen an die Direktion Kassen- und Rechnungswesen und die übrigen Unterlagen an die Formalsachbearbeiter weitergeleitet werden. Anschließend muß die Direktion Kassen- und Rechnungswesen die Schecks und die Gebührenzahlungsvordrucke sortieren und bearbeiten und dann die entsprechenden Zahlungsbelege ausstellen. Schließlich müssen diese Zahlungsbelege noch mit der Hauspost den Formalsachbearbeitern zugeschickt werden.

Bei dieser Sachlage liegt es auf der Hand, daß der betreffende Scheck im vorliegenden Fall so rasch bearbeitet worden war, wie man dies vernünftigerweise erwarten konnte. Die Direktion Kassen- und Rechnungswesen stellte den Zahlungsbeleg nämlich schon fünf Arbeitstage nach Eingang des Schecks aus, und der Formalsachbearbeiter erhielt den Beleg bereits zwei Arbeitstage später.

9. In den von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidungen G 5/88, 7/88, 8/88 (s. oben), T 214/83 (s. oben) und T 231/85 (s. oben) ging es nicht um die unvollständige Entrichtung einer Gebühr, die möglicherweise zu einem Rechtsverlust führt. Für den vorliegenden Fall sind sie deshalb nicht relevant.

10. Nach alledem hat die Einspruchsabteilung nicht gegen ihre Pflicht verstoßen, nach dem Grundsatz des guten Glaubens zu handeln. Sie war nämlich nicht verpflichtet, die Beschwerdeführerin auf die unvollständige Entrichtung der Einspruchsgebühr hinzuweisen (vgl. Nrn. 6 und 7), und hat somit während der Einspruchsfrist keine Handlungen unterlassen, deren Vornahme die Beschwerdeführerin zu Recht hätte erwarten können und die dazu beigetragen hätten, den Rechtsverlust im vorliegenden Fall zu vermeiden (vgl. Nr. 4). Außerdem durfte sich die Beschwerdeführerin auf die Mitteilung vom 23. Dezember 1993, es sei kein Rechtsverlust eingetreten, nicht verlassen (vgl. Nr. 2).

Somit kann die Zahlung des Fehlbetrags der Einspruchsgebühr am 21. September 1993 nicht kraft des Grundsatzes des guten Glaubens als

the appellant of the underpayment of the opposition fee either.

8. On an average, the two filing offices of the EPO in Munich receive between 1 800 to 2 500 documents every day. These documents have to be provided with a date stamp, sorted, the cheques and fee vouchers sent to the cash and accounts department, and the other documents sent to formalities officers. Subsequently, the cash and accounts department has to sort and process the cheques and fee vouchers, then issue the corresponding payment sheets. Finally, these payment sheets have to be sent in the internal mail to formalities officers.

Against the background of this factual situation it is obvious that, in the present case, the cheque in question has been processed as efficiently as could reasonably be expected. Indeed, the cash and accounts department issued the payment sheet already five working days after the receipt of the cheque, and the formalities officer received the payment sheet already two working days later.

9. The underpayment of a fee leading to a possible loss of rights was not an issue in decisions G 5/88, 7/88, 8/88 (above), T 214/83 (above) and T 231/85 (above) which were cited by the appellant. Thus, in the present case, they are of no relevance.

10. From the above it follows that the opposition division did not contravene its obligation to act in accordance with the principle of good faith. As a matter of fact, the opposition division was not obliged to warn the appellant of the underpayment of the opposition fee (cf. points 6 and 7 above) and did thus not omit any acts during the opposition period which the appellant could legitimately have expected and which might well have helped to avoid the present loss of rights (cf. point 4 above). Furthermore, the appellant was not entitled to rely on the communication dated 23 December 1993 that no loss of rights had occurred (cf. point 2 above).

Hence it follows that the payment of the lacking amount of the opposition fee on 21 September 1993 may not, by virtue of the principle of good

n'était pas tenue de signaler au requérant que la taxe d'opposition n'avait pas été acquittée dans son intégralité.

8. Les deux bureaux de réception de l'OEB à Munich reçoivent en moyenne entre 1 800 et 2 500 documents par jour. Il faut apposer une date sur ces documents et les trier, envoyer les chèques et les timbres fiscaux au service Trésorerie et comptabilité, et les autres documents aux agents des formalités. Ensuite, le service Trésorerie et comptabilité doit trier et traiter les chèques ainsi que les timbres fiscaux, puis établir les bulletins de paiement correspondants, lesquels devront enfin être envoyés par le courrier interne aux agents des formalités.

Au vu de ces faits, il est évident qu'en l'espèce, le chèque en question a été traité avec toute l'efficacité à laquelle on pouvait raisonnablement s'attendre. En effet, le service Trésorerie et comptabilité a établi le bulletin de paiement cinq jours ouvrables seulement après réception du chèque, et l'agent des formalités l'a reçu deux jours ouvrables après.

9. Les décisions G 5/88, G 7/88 et G 8/88 (supra), ainsi que T 214/83 (supra) et T 231/85 (supra) citées par le requérant ne portaient pas sur la question de l'insuffisance du paiement d'une taxe et de l'éventuelle perte de droits susceptible d'en résulter. Aussi ne sont-elles pas pertinentes en l'espèce.

10. Il s'ensuit que la division d'opposition n'a pas manqué à son obligation d'agir conformément au principe de la bonne foi. En effet, elle n'était pas tenue de signaler au requérant que la taxe d'opposition n'avait pas été acquittée dans son intégralité (cf. points 6 et 7 supra) et elle n'a donc pas omis d'accomplir au cours du délai d'opposition des actes auxquels le requérant pouvait légitimement s'attendre, et qui auraient permis d'éviter la présente perte de droits (cf. point 4 supra). En outre, le requérant n'était pas fondé à se fier à la notification en date du 23 décembre 1993, selon laquelle il ne s'était produit aucune perte de droits (cf. point 2 supra).

En conséquence, le paiement du reliquat de la taxe d'opposition, qui a été effectué le 21 septembre 1993, ne peut pas, par application du principe

rechtzeitig erfolgt gelten. Die Frist für die Zahlung der Einspruchsgebühr gilt folglich als von der Beschwerdeführerin nicht eingehalten (vgl. Nr. 3), so daß der Einspruch I nach Artikel 99 (1) Satz 3 EPÜ als nicht eingelegt gilt. Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin ist daher zurückzuweisen.

11. Im Rahmen des Artikels 112 (1) EPÜ kann die Große Beschwerdekammer nur mit konkreten Rechtsfragen und nicht mit Einzelfallfragen befaßt werden, die nur aus dem jeweiligen Sachverhalt heraus geprüft werden können (vgl. Entscheidung T 162/82 [ABl. EPA 1987, 533], Nr. 16 der Gründe; Zwischenentscheidung T 184/91 vom 25. Oktober 1991, unveröffentlicht). Da sich die Frage, die der Großen Beschwerdekammer gemäß dem Hilfsantrag der Beschwerdeführerin vorgelegt werden soll, nach Auffassung der Kammer auf den vorliegenden Einzelfall bezieht, der nur aus dem betreffenden Sachverhalt heraus geprüft werden kann, ist dieser Antrag ebenfalls zurückzuweisen.

12. Ein Einspruch, der als nicht eingelegt gilt, existiert nicht. Ein nicht existierender Einspruch kann nicht unzulässig sein, wie dies die Einspruchsabteilung festgestellt hat. Somit muß die angefochtene Entscheidung bezüglich des Einspruchs I aufgehoben werden. Außerdem muß die für den Einspruch I entrichtete Gebühr (d. h. 1 200 DEM) zurückgezahlt werden, weil sie für einen nicht existierenden Einspruch entrichtet wurde.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung, den Einspruch I als unzulässig zu verwerfen, wird aufgehoben.
2. Der Einspruch I gilt als nicht eingelegt.
3. Die Rückzahlung der für den Einspruch I entrichteten Gebühr (d. h. 1 200 DEM) wird angeordnet.
4. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.

faith, be considered to have been made in time. Consequently, the time limit for payment of the opposition fee is deemed not to have been observed by the appellant (cf. point 3 above), with the consequence that, by reason of Article 99(1), third sentence EPC, the opposition I is deemed not to have been filed. The appellant's main request must therefore be rejected.

11. Under Article 112(1) EPC only questions on a specific point of law, and not questions relating to individual cases which cannot be examined isolated from the respective facts, may be submitted to the Enlarged Board of Appeal (cf. decision T 162/82 [OJ EPO 1987, 533], point 16 of the Reasons; interlocutory decision T 184/91 of 25 October 1991, not published). Since, in the Board's judgement, the question to be referred to the Enlarged Board of Appeal in compliance with the appellant's auxiliary request relates to the present individual case which cannot be examined isolated from the facts, that request has therefore also to be rejected.

12. An opposition which is deemed not to have been filed does not exist. A nonexistent opposition cannot be inadmissible as was held by the opposition division. Hence, the decision under appeal concerning opposition I has to be set aside. Furthermore, the fee paid (i.e. DEM 1200) for opposition I has to be refunded because it was paid for a nonexistent opposition.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal to reject opposition I as inadmissible is set aside.
2. The opposition I is deemed not to have been filed.
3. The reimbursement of the fee paid (i.e. DEM 1 200) for opposition I is ordered.
4. The request to refer a question to the Enlarged Board of Appeal is rejected.

de la bonne foi, être considéré comme ayant été effectué en temps utile. Aussi le délai de paiement de la taxe d'opposition est-il considéré comme n'ayant pas été respecté par le requérant (cf. point 3 supra), de sorte que l'opposition I est réputée non formée, conformément à l'article 99(1) CBE, troisième phrase. Il convient donc de rejeter la requête principale du requérant.

11. En vertu de l'article 112(1) CBE, la Grande Chambre de recours peut uniquement être saisie de questions relatives à un point de droit particulier et non de questions portant sur des cas individuels et qui ne peuvent être examinées indépendamment des faits auxquels elles se rattachent (cf. décision T 162/82 [JO OEB 1987, 533], point 16 des motifs; décision intermédiaire T 184/91 en date du 25 octobre 1991, non publiée). Etant donné que, selon la Chambre, la question à soumettre à la Grande Chambre de recours, conformément à la requête subsidiaire du requérant, porte sur la présente espèce et qu'elle ne peut donc pas être examinée indépendamment des faits qui lui sont propres, il y a également lieu de rejeter cette requête.

12. Une opposition réputée non formée n'existe pas. Une opposition inexistante ne saurait être irrecevable, comme l'a estimé la division d'opposition. En conséquence, il convient d'annuler la décision entreprise concernant l'opposition I. En outre, le montant acquitté au titre de l'opposition I (1 200 DEM) doit être remboursé, car il a été payé pour une opposition inexistante.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision entreprise de rejeter l'opposition I pour irrecevabilité est annulée.
2. L'opposition I est réputée ne pas avoir été formée.
3. Il est ordonné le remboursement de la taxe acquittée pour l'opposition I (soit 1 200 DEM).
4. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.