



Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter
Institute of Professional Representatives before the European Patent Office
Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

European Patent Institute | Bayerstrasse 83 | 80335 Munich | Germany

European Patent Office
Registry of the Enlarged Board of Appeal
Erhardtstr. 27
80469 München

Received 3.6.2013


May 28, 2013

Written statement of epi concerning case G 1/11

Dear Sirs,

Please find enclosed, in accordance with Art 10 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, a written statement with regard to case G 1/11 of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (**epi**).

Best regards,



Antonius Tangena

Encl.: Written statement **epi** concerning case G 1/11

Cited documents: extracts from the Travaux Préparatoires

The President | Antonius Tangena
c/o **epi** Secretariat: P.O. Box 26 01 12 | 80058 Munich | Germany
Tel: +49 89 242052-0 | Fax: +49 89 242052-20
info@patentepi.com | www.patentepi.com

Direct Phone +31 40 2324 620
president@patentepi.com

Written statement of **epi** concerning case G 1/11

1. Referred Question

In accordance with Art 112(1)(a) EPC, Legal Board of Appeal 3.1.01 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal by its decision of 1 August 2011 in case J 21/09:

"Is a technical board of appeal or the Legal Board of Appeal competent to hear an appeal against an EPO examining division's decision – taken separately from its decision granting a patent or refusing the application – not to refund search fees under Rule 64(2) EPC?"

2. Proposed Response

For the reasons explained below, **epi** suggests that the Enlarged Board of Appeal provides the following answer to the above mentioned question:

"Where the decision not to refund search fees under Rule 64(2) EPC was taken by an Examining Division consisting of four members, a five-member Technical Board of Appeal is competent under Art 21(3)(b) EPC to hear an appeal against that decision.

Where the Examining Division consisted of three members, a three-member Technical Board of Appeal is competent under Art 21(3)(a) EPC.

Furthermore, a three-member Technical Board of Appeal may decide to involve two additional members because the nature of the appeal so requires, according to Art 21(3)(b) EPC."

Should the Enlarged Board of Appeal, contrary to **epi**'s view, consider the Legal Board of Appeal to be competent, **epi** proposes, alternatively, that the technical requirements of the case are taken into account in determining the composition of the Legal Board of Appeal. Practically, this would mean that the Chairman of the Legal Board of Appeal would appoint members who also have a technical degree.

3. Argumentation

The decision not to refund search fees involves technical issues

The decision whether to refund search fees under Rule 64(2) EPC depends on the question whether the European patent application complies with the requirement of unity of invention under Art 82 EPC. This assessment is of a highly technical nature and presupposes technical knowledge in the field of the invention.

The technical nature of the unity of invention requirement is, for instance, illustrated by the text of Rule 44(1) EPC:¹

"Where a group of inventions is claimed in a European patent application, the requirement of unity of invention under Article 82 shall be fulfilled only when there is a *technical* relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special *technical* features. The expression "special *technical* features" shall mean those features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art." (emphasis added)

Technical issues are within the competence of the technical boards of appeal

The EPC clearly recognizes the need for a decision by a Technical Board of Appeal in cases where technical questions are involved. According to Art 21(3)(a) EPC, a three-member Technical Board of Appeal decides cases concerning the refusal of a European patent application or the grant, limitation or revocation of a European patent where the decision was taken by an Examining Division consisting of less than four members. Art 21(3)(b) EPC provides that a five-member Technical Board of Appeal is competent where the Examining Division consisted of four members, or where the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires. Furthermore, as becomes clear from Art 21(4) EPC, appeals from a decision of an Opposition Division are in any case dealt with by a (three or five-member) Technical Board of Appeal.

In contrast, the Legal Board of Appeal decides cases involving essentially legal issues. Pursuant to Art 21(2) EPC, the Legal Board of Appeal is competent for appeals from decisions of the Receiving Section (Art 16 EPC) or the Legal Division (Art 20 EPC). In addition, Art 21(3)(c) EPC contains a provision concerning the competence of the Legal Board of Appeal in "all other cases", that is, those scenarios not covered by the previous paragraphs. This provision applies, for instance, to appeals from decisions of an Examining Division consisting of fewer than four members regarding re-establishment of rights (Art 122 EPC).²

The above demonstrates the clear distinction between the competence of the Legal Board of Appeal and the Technical Boards of Appeal with regard to legal and technical issues, respectively.³

Art 21(3)(c) EPC is not applicable

Assumed that the decision not to refund search fees under Rule 64(2) EPC was taken by an Examining Division consisting of fewer than four members, the question arises whether the decision concerns "the refusal of a European patent application or the grant, limitation or

¹ See also Parts B-VII and F-V of the Guidelines for Examination in the European Patent Office (June 2012).

² See G 2/90, para. 3.2.

³ To be sure, it is noted that even the technical boards of appeal contain at least one legally qualified member.

revocation of a European patent". On the face of it, this additional condition under Art 21(3)(a) EPC does not seem to be fulfilled in the case of a refusal to refund search fees. However, as explained above, such a decision entails an assessment of the considerably technical question of unity of invention. For this reason, **epi** suggests interpreting Art 21(3)(a) EPC in a broad sense so as to cover decisions regarding unity of invention. These decisions are, after all, part of the grant procedure. As a consequence, the relevant Technical Board of Appeal would be competent to hear the case and Art 21(3)(c) EPC would not be applicable. This solution would take due regard of the distinction between the competence of the Legal Board of Appeal for legal questions and the competence of the Technical Boards of Appeal for technical questions, as evidently contemplated by the drafters of the EPC.⁴

It is noted that it would also be possible to have a five-member Technical Board of Appeal decide the case under Art 21(3)(b) EPC because "the nature of the appeal so requires".

Alternative: Legal Board of Appeal including members with a technical degree

Should the Enlarged Board of Appeal, despite the above, regard the Legal Board of Appeal to be competent under Art 21(3)(c) EPC, **epi** recommends, as an alternative, that the Chairman of the Legal Board of Appeal takes account of the technical requirements of the case in determining its composition, pursuant to Art 2 Business distribution scheme of the Legal Board of Appeal for the year 2013 (hereinafter: BDS). At least some members of the Legal Board of Appeal appear to have a technical degree as well. These members could be appointed in the case of an appeal involving technical issues, such as an appeal from a decision not to refund search fees under Rule 64(2) EPC. The possibility to consider the technical nature of the case in determining the composition of the Legal Board of Appeal follows from the text of Art 2(2) BDS, which states:

"In determining the composition the Chairman shall *in particular* take account of the workload of each member and the language requirements of the case." (emphasis added)

For reasons of clarity, **epi** suggests adding the criterion of "the technical requirements of the case" to the text of Art 2(2) BDS. This can be done during a revision of the BDS in accordance with Rule 12(4) EPC. The current text of Art 3(2) Business distribution scheme of the Technical Boards of Appeal for the year 2013 could serve as an example.

4. Conclusion

In **epi**'s view, due to the highly technical nature of the issues involved, a Technical Board of Appeal should be competent to hear an appeal against an Examining Division's decision not to refund search fees under Rule 64(2) EPC. Where the decision was taken by an Examining Division consisting of four members, Art 21(3)(b) EPC applies in any case. Where the

⁴ See also the attached extracts from the Travaux Préparatoires, and in particular, the "Remarque"/ "Bemerkung" of Kurt Haertel and his list of typical issues to be dealt with by the Legal Board of Appeal. The question of whether to refund search fees after a lack of unity objection is not included in this list.

Examining Division consisted of three members, the competence of the Technical Board of Appeal can be founded on a broad interpretation of Art 21(3)(a) EPC. In addition, a five-member Technical Board of Appeal may be competent under Art 21(3)(b) EPC because the nature of the appeal so requires. Alternatively, **epi** suggests appointing, in accordance with Art 2(2) BDS, members of the Legal Board of Appeal who also have a technical degree.

Pfeiffer

Kurt Haertel

2821/IV/63-F

Bonn, le 9 avril 1963.

Projet
de
r è g l e m e n t d ' e x é c u t i o n
de la
convention relative à un droit européen des brevets

Propositions pour l'exécution des
articles 31 à 65
(sauf article 34)
de la convention

Ad article 58

Numéro 1

Composition des chambres de recours

Pour statuer sur les recours formés contre une décision rejetant une demande de brevet européen ou statuant sur la division ou la confirmation d'un brevet européen provisoire, les chambres de recours se composent d'un membre technicien exerçant les fonctions de président, de deux autres membres techniciens et [d'un - de deux] membre[s] juriste[s]; dans les autres cas, elles se composent de trois membres juristes.

Remarque :

Le numéro 1 part de cette considération qu'en règle générale pour les décisions prises en matière de procédure de délivrance et rendues au fond, l'accent sera porté sur des questions techniques et que, par conséquent, ces décisions doivent être confiées à une chambre composée essentiellement de techniciens et ayant à sa tête un président technicien. Cependant, même dans cette chambre, au moins un membre juriste devrait coopérer à toutes les décisions.

Selon la réglementation proposée, tous les autres recours seront confiés aux chambres composées de juristes. Ces recours sont ceux qui soulèvent principalement des questions juridiques. Il s'agira notamment des recours suivants :

AL

- a) Recours contre une décision constatant que la demande de brevet européen n'est pas valablement déposée (article 76, paragraphe 1 de la convention);
- b) Recours contre le rejet d'une demande de restitution (articles 156 de la convention);
- c) Recours dans la procédure de fixation des frais (articles 164, paragraphe 4 et 165, paragraphe 3 de la convention);
- d) Recours contre les décisions de la division d'administration des brevets (paiement en temps utile des taxes annuelles, octroi de délais supplémentaires - articles 121 et 123 de la convention);
- e) Recours contre le rejet d'une demande de priorité (article 74 de la convention);
- f) Recours contre des décisions constatant que, faute de nomination d'un représentant, la demande de brevet ou la requête est réputée non avenue (article 172 de la convention);
- g) Recours contre des décisions constatant que, faute de paiement d'une taxe, la requête n'est pas considérée comme formulée (par exemple, article 88, paragraphe 2 de la convention).

La répartition prévue n'empêche pas que, dans certains cas, une chambre composée essentiellement de membres techniciens statuera également sur des recours qui soulèvent des questions juridiques. Seules les conditions du cas d'espèce permettent de délimiter clairement les cas essentiellement juridiques et les cas essentiellement techniques. Cependant, donner une composition différente aux chambres de recours selon les conditions du cas d'espèce contredirait les principes de l'Etat de droit dont il faut tenir compte lors de la fixation de la procédure de recours qui a un caractère judiciaire. Une délimitation,

fixée à l'avance, de la compétence oblige à schématiser, comme c'est le cas pour la solution proposée au numéro 1.

Kurt Haertel

Bonn, den 9. April 1963

Arbeitsentwurf

zu einer

A u s f ü h r u n g s o r d n u n g

zum

Abkommen über ein europäisches Patentrecht

Vorschläge zur Ausführung der

Artikel 31 bis 65

(ohne Artikel 34)

des Abkommens

Zu Artikel 58

Nummer 1

Besetzung der Beschwerdekammern

Die Beschwerdekammern entscheiden bei Beschwerden gegen eine Entscheidung, durch die eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder über die Teilung oder die Bestätigung eines vorläufigen europäischen Patents entschieden wird, in der Besetzung mit einem technisch vorgebildeten Mitglied als Vorsitzenden, zwei weiteren technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem - zwei rechtskundigen Mitgliedern, im übrigen in der Besetzung mit drei rechtskundigen Mitgliedern.

Bemerkung:

Nummer 1 geht von der Überlegung aus, daß bei den Entscheidungen im Erteilungsverfahren, die in der Sache selbst ergehen, in aller Regel der Schwerpunkt auf technischen Fragen liegen wird und diese Entscheidungen daher einer Kammer zugewiesen werden sollen, die überwiegend aus Technikern besteht und von einem technisch vorgebildeten Vorsitzenden geleitet wird. Auch in dieser Kammer sollte jedoch stets mindestens ein rechtskundiges Mitglied an allen Entscheidungen mitwirken.

Den mit Juristen besetzten Kammern würden nach der vorgeschlagenen Regelung alle übrigen Beschwerden zugewiesen. Bei diesen Beschwerden handelt es sich um solche, die im wesentlichen juristische Fragen aufwerfen. Darunter würden unter anderem folgende Beschwerden fallen:

- a) Beschwerde gegen eine Entscheidung, in der festgestellt wird, daß die europäische Patentanmeldung nicht ordnungsgemäß eingereicht ist (Artikel 76 Absatz 1 des Abkommens);
- b) Beschwerde gegen die Zurückweisung eines Wiedereinsetzungsantrages (Artikel 156 des Abkommens);
- c) Beschwerde im Kostenfestsetzungsverfahren (Artikel 164 Absatz 4 und 165 Absatz 3 des Abkommens);
- d) Beschwerde gegen Entscheidungen der Patentverwaltungsabteilung (Rechtzeitigkeit der Zahlung von Jahresgebühren, Stundung - Artikel 121 und 123 des Abkommens);
- e) Beschwerde gegen die Ablehnung einer beantragten Priorität (Artikel 74 des Abkommens);
- f) Beschwerde gegen Entscheidungen, in denen festgestellt wird, daß wegen Nichtbestellung eines Vertreters die Patentanmeldung oder der Antrag nicht als eingereicht gilt (Artikel 172 des Abkommens);
- g) Beschwerde gegen Entscheidungen, in denen festgestellt wird, daß wegen Nichtzahlung einer Gebühr der Antrag nicht als gestellt gilt (z.B. Artikel 88 Absatz 2 des Abkommens).

Die vorgesehene Aufteilung verhindert nicht, daß im Einzelfall von der überwiegend mit technisch vorgebildeten Mitgliedern besetzten Kammer auch über Beschwerden entschieden wird, die juristische Fragen aufwerfen. Eine klare Trennung zwischen Fällen mit rechtlichem und Fällen mit technischem Schwerpunkt wäre nur nach Lage des Einzelfalles möglich. Eine verschiedene Besetzung der Beschwerdekammern je nach Lage des Einzelfalles widerspricht aber den rechtsstaatlichen Grundsätzen, die bei der Gestaltung des gerichtsähnlichen Beschwerdeverfahrens berücksichtigt werden müssen. Eine im

voraus festgelegte Abgrenzung der Zuständigkeit zwingt zu einer Schematisierung, wie sie in der unter Nummer 1 vorgeschlagenen Lösung liegt.