

**ENTSCHEIDUNGEN DER
GROSSEN BESCHWERDE-
KAMMER**
**DECISIONS OF THE
ENLARGED BOARD OF
APPEAL**
**DECISIONS DE LA GRANDE
CHAMBRE DE RECOURS**

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
4. August 1991
G 2/90
(Verfahrenssprache)**

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
4 August 1991
G 2/90
(Translation)**

**Décision de la Grande
Chambre de recours en date du
4 août 1991
G 2/90
(Traduction)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: R. Schulte
F. Antony
G.D. Paterson
C. Payraudeau
E. Persson
P. van den Berg

Composition of the board:

President: P. Gori
Members: R. Schulte
F. Antony
G.D. Paterson
C. Payraudeau
E. Persson
P. van den Berg

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: R. Schulte
F. Antony
G.D. Paterson
C. Payraudeau
E. Persson
P. van den Berg

Patentinhaber/Beschwerdeführer:

Kolbenschmidt AG

Einsprechender/Beschwerdegegner:

Glyco-Metall-Werke GmbH

Patent proprietor/Appellant:

Kolbenschmidt AG

Opponent/Respondent:

Glyco-Metall-Werke GmbH

Titulaire du brevet/Requérant:

Kolbenschmidt AG

Opposant/Intimé:

Glyco-Metall-Werke GmbH

**Stichwort: Zuständigkeit der
Juristischen
Beschwerdekammer/Kolbenschmidt**

Artikel: 21 EPÜ

Regel: 9 (3) EPÜ

Schlagwort: "Zuständigkeit der
Juristischen Beschwerdekammer" -
"Beschwerden gegen Entscheidungen
des Formalsachbearbeiters"

**Headword: Responsibility of the
Legal Board of
Appeal/Kolbenschmidt**

Article: 21 EPC

Rule: 9(3) EPC

Keyword: "Responsibility of the
Legal Board of Appeal" - "Appeals
against decisions of the formalities
officer"

**Référence: Compétence de la
chambre de recours
juridique/Kolbenschmidt**

Article: 21 CBE

Règle: 9(3) CBE

Mot-clé: "Compétence de la
chambre de recours juridique" -
"Recours formés contre des
décisions de l'agent des formalités"

Leitsatz

Headnote:

Sommaire

1. Die Juristische Beschwerdekammer ist gemäß Artikel 21(3)(c) EPÜ nur für Beschwerden gegen Entscheidungen zuständig, die von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden sind, sofern die Entscheidung nicht die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft. In allen anderen Fällen, nämlich denen des Artikels 21 (3) a) sowie (3) b) und (4) EPÜ ist die Technische Beschwerdekammer zuständig.

2. Die Zuständigkeitsregelung in Artikel 21 (3) und (4) EPÜ wird durch Regel 9 (3) EPÜ nicht beeinflusst.

1. Under Article 21(3)(c) EPC, the Legal Board of Appeal is competent only to hear appeals against decisions taken by an Examining Division consisting of fewer than four members when the decision does not concern the refusal of a European patent application or the grant of a European patent. In all other cases, i.e. those covered by Article 21(3)(a), (3)(b) and (4) EPC, the Technical Board of Appeal is competent.

2. The provisions relating to competence in Article 21(3) and (4) EPC are not affected by Rule 9(3) EPC.

1. En vertu de l'article 21(3)c) CBE, la chambre de recours juridique n'est compétente que pour les recours formés contre des décisions qui ont été rendues par une division d'examen composée de moins de quatre membres, pour autant que la décision en question ne concerne pas le rejet d'une demande de brevet européen ou la délivrance d'un brevet européen. Dans tous les autres cas, à savoir ceux visés aux paragraphes 3a) et b) et 4 de l'article 21 CBE, c'est la chambre de recours technique qui est compétente.

2. La définition des compétences énoncée à l'article 21(3) et (4) n'est pas affectée par la règle 9(3) CBE.

Zusammenfassung des Verfahrens

I. Die Beschwerdekammer 3.2.1 hat der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage über die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer für bestimmte Beschwerden vorgelegt. Dieser Entscheidung (T 272/90 ABl. EPA 1991, 205) lag folgender Sachverhalt zugrunde:

II. Nach rechtskräftiger Aufrechterhaltung eines europäischen Patents in geändertem Umfang wurde der Patentinhaber gemäß Regel 58 (5) EPÜ aufgefordert, die Druckkostengebühr zu entrichten und die Übersetzung der geänderten Patentansprüche in die beiden anderen Amtssprachen einzureichen. Da die Übersetzungen der Patentansprüche nicht vorgelegt wurden, erging die Mitteilung gemäß Regel 58 (6) EPÜ, daß er die Übersetzungen noch wirksam einreichen könne, sofern innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung die Übersetzungen eingereicht und eine Zuschlagsgebühr entrichtet werde. Der Patentinhaber reichte die Übersetzungen ein, zahlte die Zuschlagsgebühr aber nicht.

Summary of Proceedings

I. Board of Appeal 3.2.1 referred to the Enlarged Board of Appeal a point of law regarding the competence of the Legal Board of Appeal in certain cases. This decision (T 272/90, OJ EPO 1991, 205) was concerned with the following issue.

II. After a European patent had been finally maintained in amended form, the patent proprietors were requested in accordance with Rule 58(5) EPC to pay the printing fee and file a translation of the amended claims in the other two official languages. As the patent proprietors omitted to file the translations of the claims they were sent a communication under Rule 58(6) EPC to the effect that they could still validly do so within two months of notification of the communication provided a surcharge was paid. They filed the translations, but failed to pay the surcharge.

Rappel de la procédure

I. La chambre de recours 3.2.1 a soumis à la Grande Chambre de recours une question de droit qui consiste à savoir si la chambre de recours juridique est compétente pour examiner certains recours. Cette décision (T 272/90, JO OEB 1991, 205) se fondait sur les faits suivants :

II. Après une décision passée en force de chose jugée de maintenir un brevet européen sous une forme modifiée, le titulaire du brevet a été invité, conformément à la règle 58(5) CBE, à acquitter la taxe d'impression et à produire la traduction des revendications modifiées dans les deux autres langues officielles. Les traductions des revendications n'ayant pas été produites, le titulaire a été informé par une notification établie conformément à la règle 58(6) CBE qu'il pouvait encore valablement produire les traductions dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite notification, à condition qu'il acquitte également dans ce délai une surtaxe. Le titulaire du brevet a bien déposé les

III. Daraufhin wurde das europäische Patent nach Artikel 102 (5) EPÜ durch eine Entscheidung des Formalsachbearbeiters widerrufen. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Patentinhabers, mit der er im wesentlichen geltend macht, daß die angefochtene Entscheidung nicht habe ergehen dürfen, weil es dafür an einer Rechtsgrundlage fehle. Nach Artikel 102 (5) EPÜ könne ein europäisches Patent wegen nicht rechtzeitiger Einreichung der Übersetzungen widerrufen werden, nicht aber wenn die Nachfrist gemäß Regel 58 (6) EPÜ versäumt worden sei.

IV. Diesen konkreten Fall hat die Beschwerdekammer 3.2.1 zum Anlaß genommen, der Großen Beschwerdekammer die allgemeine Frage vorzulegen, ob die Juristische Beschwerdekammer für Beschwerden gegen Entscheidungen zuständig ist, die Formalsachbearbeitern nach Regel 9 (3) EPÜ übertragen wurden.

V. In ihrer Entscheidung vom 6. August 1990 hat die Beschwerdekammer 3.2.1 festgestellt, daß die ihr vorliegende Beschwerde die "üblichen Erfordernisse" der Zulässigkeit einer Beschwerde erfülle. Unter Hinweis auf die Entscheidungen anderer Kammern (T 26/88, ABl. EPA 1991, 30; T 522/88, EPOR 1990, 237; T 114/89 vom 9. April 1990, unveröffentlicht) ergebe sich aber die Frage, ob überhaupt eine beschwerdefähige Entscheidung vorliege oder ob der Widerruf des Patents bereits kraft Gesetzes eingetreten sei, so daß eine Beschwerde erst nach einer Entscheidung gemäß Regel 69 (2) EPÜ möglich sei.

VI. In der Vorlageentscheidung werden im Zusammenhang mit der vorgelegten Rechtsfrage noch weitere Fragen erörtert. So stelle sich die Frage, ob der Präsident des Europäischen Patentamts seine Befugnis zur Übertragung von

III. The European patent was then revoked under Article 102(5) EPC by a decision of the formalities officer. The patent proprietors contested this decision in their appeal, maintaining essentially that it had no legal basis. A European patent could be revoked under Article 102(5) EPC if the translations had not been filed in due time, but not if the period of grace under Rule 58(6) EPC had not been observed.

IV. Board of Appeal 3.2.1 took this specific case as an opportunity of referring to the Enlarged Board of Appeal the general question of whether the Legal Board of Appeal is competent to hear appeals against decisions entrusted to formalities officers under Rule 9(3) EPC.

V. In its decision of 6 August 1990, Board of Appeal 3.2.1 found that the appeal under consideration fulfilled the "usual requirements" for admissibility. However, in view of other Boards' decisions (T 26/88, OJ EPO 1991, 30; T 522/88, EPOR 1990, 237; T 114/89 of 9 April 1990, unpublished) the question arose as to whether an appealable decision had in fact been taken or whether the patent's revocation had already occurred automatically by operation of law, so that an appeal was possible only after a decision in accordance with Rule 69(2) EPC.

VI. The decision under consideration addresses itself to certain other issues in connection with the legal point referred to the Enlarged Board. For example, there was the question of whether the President of the European Patent Office could

traductions, mais il n'a pas acquitté la surtaxe.

III. Le brevet européen a alors été révoqué par une décision de l'agent des formalités, en application de l'article 102(5) CBE. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision en faisant valoir essentiellement que la décision attaquée n'aurait pas dû être rendue car elle n'a aucun fondement juridique. Un brevet européen peut être révoqué en vertu de l'article 102(5) CBE pour non-respect du délai concernant la production des traductions, mais non pour inobservation du délai supplémentaire prévu par la règle 58(6) CBE.

IV. La chambre de recours 3.2.1 a saisi l'occasion que lui offrait ce cas concret pour soumettre à la Grande Chambre de recours la question générale de savoir si la chambre de recours juridique est compétente pour les recours dirigés contre des décisions confiées aux agents des formalités en application de la règle 9(3) CBE.

V. Dans sa décision en date du 6 août 1990, la chambre de recours 3.2.1 a constaté que le recours formé devant elle remplissait les "conditions d'usage" quant à sa recevabilité. Toutefois, des décisions rendues par d'autres chambres (T 26/88, JO OEB 1991, 30 ; T 522/88, EPOR 1990, 237 ; T 114/89 du 9 avril 1990, non publiée) soulèvent la question de savoir si une décision susceptible de recours a vraiment été rendue ou si la révocation du brevet est déjà intervenue en vertu de la loi, de sorte qu'il n'est possible de former un recours que lorsqu'une décision a été prise en application de la règle 69(2) CBE.

VI. La décision soumise à la Grande Chambre de recours examine, en liaison avec la question de droit soulevée, un certain nombre d'autres questions, par exemple celle de savoir si le Président de l'Office européen des

Zuständigkeiten nach Regel 9 (3) EPÜ weiterübertragen könne. Die Übertragung von Rechtssetzungsbefugnissen an einen Vizepräsidenten unter Ausschluß der Mitverantwortung der anderen erscheine bedenklich, zumal eine Übertragung von Geschäften nach Regel 9 (3) EPÜ eine Prüfung darauf voraussetze, ob es sich um Geschäfte handelt, die "technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten". Eine Delegation von Rechtssetzungsbefugnis müsse um so bedenklicher stimmen, wenn es sich um die Delegation einer dem Präsidenten des Europäischen Patentamtes in Regel 9 (3) EPÜ gegebenen Kompetenz- Kompetenz handelt, also der Befugnis, in Abweichung von Artikel 18 (1) und 19 (1) EPÜ Zuständigkeiten zu bestimmen.

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat gebeten, ihm Gelegenheit zur Äußerung gemäß Artikel 11 a) der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer zu geben, wenn die Kammer die Frage aufgreifen wolle, ob der Präsident des Europäischen Patentamts befugt sei, Maßnahmen der Geschäftsverteilung nach Regel 9 (3) EPÜ auf den Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 zu übertragen. Die Kammer hat eine Beteiligung des Präsidenten des Europäischen Patentamts nicht in Betracht gezogen.

VII. Die Parteien haben übereinstimmend erklärt, daß sie im Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer keine Stellungnahmen abgeben oder Anträge stellen wollten.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Vorlage der Rechtsfrage

Die vorliegende Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung festgestellt, daß die ihr vorliegende Beschwerde

delegate his powers of entrustment under Rule 9(3) EPC. The delegation of law-making powers to one of the Vice-Presidents without making the others co-responsible seemed questionable, especially bearing in mind that entrustment under Rule 9(3) EPC presupposes that the duties involve "no technical or legal difficulties". It was particularly questionable when it took the form of a further delegation of the President's powers under Rule 9(3) EPC to re-allocate competence by derogation from Articles 18(1) and 19(1) EPC.

The President of the European Patent Office asked to be given an opportunity of commenting under Article 11(a) of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal if the Board were to raise the question of whether the President of the European Patent Office was empowered to delegate the assignment of duties under Rule 9(3) EPC to the Vice-President Directorate-General 2. The Board decided not to hear the President.

VII. The parties stated unanimously that they did not wish to make any comments or submit any requests in proceedings before the Enlarged Board.

Reasons for the Decision

1. Admissibility of the referral

In its decision the Board of Appeal referring the point of law found that the appeal under consideration

brevets est habilité à déléguer le pouvoir de déléguer des compétences, visé à la règle 9(3) CBE. Déléguer le pouvoir législatif à un Vice-Président en excluant la coresponsabilité des autres paraît discutable, d'autant plus que l'attribution de tâches visée à la règle 9(3) CBE suppose que celles-ci "ne présentent aucune difficulté technique ou juridique particulière". La délégation du pouvoir législatif est particulièrement sujette à caution lorsqu'elle s'applique au pouvoir conféré par la règle 9(3) CBE au Président de l'Office européen des brevets d'attribuer des compétences par dérogation aux articles 18(1) et 19(1) CBE.

Le Président de l'Office européen des brevets a demandé que la possibilité lui soit donnée, conformément à l'article 11a) du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, de présenter ses observations au cas où la Chambre entendrait soulever la question de savoir si le Président de l'Office européen des brevets est habilité à déléguer au Vice-Président de la direction générale 2 le pouvoir de répartir des attributions au titre de la règle 9(3) CBE. La participation du Président de l'Office européen des brevets n'a pas été envisagée par la Chambre.

VII. Les parties ont déclaré unanimement qu'elles ne souhaitent pas émettre d'avis ni présenter de requête lors de la procédure devant la Grande Chambre de recours.

Motifs de la décision

1. Recevabilité de la saisine

Dans sa décision, la chambre de recours 3.2.1 a constaté que le recours formé devant elle

die üblichen Zulässigkeitsanforderungen erfüllt. Die Entscheidung über eine weitere Voraussetzung der Zulässigkeit einer Beschwerde hat sie dagegen offengelassen, nämlich die Frage, ob es sich bei der mit der Beschwerde angefochtenen Entscheidung gemäß Artikel 102 (5) EPÜ überhaupt um eine beschwerdefähige Entscheidung handelt. Voraussetzung für die Vorlage einer Rechtsfrage ist aber grundsätzlich, daß die Kammer die ihr vorliegende Beschwerde als zulässig erachtet, es sei denn, daß die vorzulegende Rechtsfrage gerade einen Aspekt der Zulässigkeit der Beschwerde betrifft. Die offengelassene Rechtsfrage hat die Große Beschwerdekammer mit ihrer Stellungnahme G 1/90 vom 5. März 1991 entschieden (ABl. EPA 1991, 275). Danach ist der Widerruf eines Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ in Form einer Entscheidung auszusprechen. Damit dürfte im Sinne der Entscheidung der vorlegenden Kammer klargestellt sein, daß auch die von der vorlegenden Kammer offengelassene Voraussetzung der Zulässigkeit der vor ihr anhängigen Beschwerde erfüllt ist, so daß die vorgelegte Rechtsfrage auf ein Beschwerdeverfahren zurückgeht, dessen Beschwerde als zulässig anzusehen ist.

fulfilled the usual requirements for admissibility, but did not rule on the further question of whether the contested decision under Article 102(5) EPC was open to appeal in the first place. Unless the point of law actually concerns some aspect of the appeal's admissibility, however, it can only be referred if the Board regards the appeal as admissible. The Enlarged Board ruled on the undecided point of law in its opinion G 1/90 of 5 March 1991 (OJ EPO 1991, 275), which lays down that the revocation of a patent under Article 102(4) and (5) EPC requires a decision. That will doubtless have made it clear, in accordance with the rationale of the referring Board's decision, that the admissibility requirement not ruled on by the referring Board is also met. The point of law in question therefore concerns an admissible appeal.

remplissait les conditions d'usage en matière de recevabilité. En revanche, elle n'a pas statué sur une autre condition de recevabilité d'un recours, c'est-à-dire sur la question de savoir si la décision faisant l'objet du recours, prononcée en application de l'article 102(5) CBE, était bien une décision susceptible de recours. Or, pour pouvoir soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours, la chambre doit considérer comme recevable le recours formé devant elle, à moins que la question de droit soulevée ne concerne précisément un aspect de la recevabilité du recours. La Grande Chambre de recours a déjà répondu à cette question laissée en suspens, dans son avis G 1/90 en date du 5 mars 1991 (JO OEB 1991, 275). Elle y affirme que la révocation d'un brevet en application de l'article 102(4) et (5) CBE doit être prononcée par voie de décision. Ainsi, si l'on s'en tient au sens de la décision de la chambre, il est clair que la condition de recevabilité du recours formé devant elle, et qu'elle a laissé en suspens, est remplie et que, par conséquent, la question de droit soumise à la Grande Chambre a pour origine une procédure de recours dont l'objet doit être considéré comme recevable.

2. Die zu entscheidende Rechtsfrage

2. The point of law

2. Sur la question de droit à trancher

Die zu entscheidende Rechtsfrage ist in der Entscheidungsformel der Entscheidung der Kammer 3.2.1 wie folgt gefaßt:

The point of law under consideration is worded as follows in the Order which concludes the decision of Board 3.2.1:

Dans le dispositif de la décision de la chambre de recours 3.2.1, la question de droit soumise à la Grande Chambre est formulée comme suit :

"Ist die Juristische Beschwerdekammer zuständig für Beschwerden gegen Entscheidungen, die Formalsachbearbeitern nach Regel 9 (3) EPÜ übertragen wurden?"

"Is the Legal Board of Appeal competent for appeals against decisions entrusted to formalities officers under Rule 9(3) EPC?"

"La chambre de recours juridique est-elle compétente pour les recours dirigés contre des décisions confiées aux agents des formalités en application de la règle 9(3) CBE?"

Zum Verständnis hat die vorlegende Beschwerdekammer unter Punkt 3.5 der Entscheidungsgründe darauf hingewiesen, daß die Formulierung

To clarify the situation the referring Board stated under point 3.5 of the Reasons for the Decision that the point of law was so worded that

Pour une meilleure compréhension, la chambre de recours 3.2.1 a indiqué au point 3.5 des motifs de la décision que la question était

der Rechtsfrage so gehalten sei, daß bei Bejahung der Frage die Juristische Beschwerdekammer auch dann für eine Beschwerde zuständig wäre, wenn es sich zwar um ein übertragenes Geschäft handelt, aber die Prüfungsabteilung oder Einspruchsabteilung selbst entschieden hat. Sonst hätte es die erste Instanz in der Hand, durch die Wahl der Art ihrer Entscheidung die Beschwerdekammer zu bestimmen, die für die Überprüfung ihrer Entscheidung zuständig sein soll.

should the Enlarged Board decide in the affirmative, the Legal Board would be competent to hear an appeal arising from a decision which although taken by the Examining or Opposition Division itself falls within the ambit of an entrusted duty. Otherwise the department of first instance would be in a position to choose the type of decision and thus to determine which Board of Appeal was to review it.

formulée de telle sorte que, si la réponse était affirmative, la chambre de recours juridique serait également compétente pour les recours dirigés contre des décisions qui relèvent certes des tâches confiées aux agents des formalités, mais qui ont pourtant été rendues par la division d'examen ou la division d'opposition elle-même. Autrement, la première instance aurait la possibilité, en choisissant tel ou tel type de décision, de déterminer la chambre de recours qui serait compétente pour examiner sa décision.

3. Zuständigkeit der Juristischen und Technischen Beschwerdekammer

3. Competence of the Legal and Technical Boards of Appeal

3. Compétence de la chambre de recours juridique et des chambres de recours techniques

3.1. Die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer und der Technischen Beschwerdekammern für Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilung und der Einspruchsabteilung wird in Artikel 21, Absätze (3) und (4) EPÜ geregelt, die folgenden Wortlaut haben:

3.1 The competence of the Legal and Technical Boards of Appeal to hear appeals against decisions of the Examining and Opposition Divisions is laid down as follows in Article 21, paragraph (3) and (4) EPC:

3.1. La compétence de la chambre de recours juridique et des chambres de recours techniques pour les recours dirigés contre des décisions de la division d'examen et de la division d'opposition est régie par l'article 21, paragraphes 3 et 4 CBE, qui est libellé comme suit :

"(3) Bei Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung setzt sich eine Beschwerdekammer zusammen aus:

"(3) For appeals from a decision of an Examining Division, a Board of Appeal shall consist of:

"(3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de :

a) zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied, wenn die Entscheidung die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft und von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist;

(a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision concerns the refusal of a European patent application of the grant of a European patent and was taken by an Examining Division consisting of less than four members;

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen et qu'elle a été prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres ;

b) drei technisch vorgebildeten Mitgliedern und zwei rechtskundigen Mitgliedern, wenn die Entscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist oder die Beschwerdekammer der Meinung ist, daß es die Art der Beschwerde erfordert;

(b) three technically qualified members and two legally qualified members, when the decision was taken by an Examining Division consisting of four members or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires;

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige ;

c) drei rechtskundigen Mitgliedern in allen anderen Fällen.

(c) three legally qualified members in all other cases.

c) trois membres juristes dans les autres cas.

(4) Bei Beschwerden gegen die

(4) For appeals from a decision of an

(4) Dans le cas d'un recours formé

Entscheidung einer Einspruchsabteilung setzt sich eine Beschwerdekammer zusammen aus:

a) zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied, wenn die Entscheidung von einer aus drei Mitgliedern bestehenden Einspruchsabteilung gefaßt worden ist;

b) drei technisch vorgebildeten Mitgliedern und zwei rechtskundigen Mitgliedern, wenn die Entscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Einspruchsabteilung gefaßt worden ist oder die Beschwerdekammer der Meinung ist, daß es die Art der Beschwerde erfordert."

3.2. Während nach Artikel 21 (3) c) EPÜ bei Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung eine Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer vorgesehen ist, fehlt eine solche Zuständigkeit für Beschwerden gegen die Entscheidungen einer Einspruchsabteilung. Nach Artikel 21 (3) c) EPÜ ist die Juristische Beschwerdekammer in "allen anderen Fällen" zuständig, d. h. also in den Fällen, die nicht unter Artikel 21 (3) a) und b) EPÜ fallen. Das bedeutet, daß die Juristische Beschwerdekammer generell nicht zuständig ist, wenn die angefochtene Entscheidung gemäß Artikel 21 (3) b) EPÜ von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist. Demgegenüber sind im Sinne des Artikels 21 (3) c) EPÜ "andere Fälle", die die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer begründen können, nach Artikel 21 (3) a) EPÜ möglich, weil die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer in diesen Fällen im Unterschied zu Artikel 21 (3) b) und Artikel 21 (4) EPÜ an eine sachliche Voraussetzung geknüpft ist, nämlich "wenn die Entscheidung die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft". Hat demgegenüber die Entscheidung einer aus weniger als vier Mitgliedern

Opposition Division, a Board of Appeal shall consist of:

(a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of three members;

(b) three technically qualified members and two legally qualified members, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of four members or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires."

3.2 The Legal Board of Appeal is competent under Article 21(3)(c) EPC to hear appeals against certain decisions of an Examining Division, but not appeals against similar decisions of an Opposition Division. Under Article 21(3)(c) EPC the Legal Board is competent in "all other cases", i.e. those not covered by Article 21(3)(a) and (b) EPC. In other words, it is never competent when the contested decision was taken by an Examining Division consisting of four members (Article 21(3)(b) EPC). Article 21(3)(c), on the other hand, allows for the possibility of "other cases" - in which the Legal Board may be competent - arising under Article 21(3)(a) EPC: here, in contrast to Article 21(3)(b) and (4) EPC, there is a substantive requirement in that the Technical Board is competent only "when the decision concerns the refusal of a European patent application or the grant of a European patent". But if a decision of an Examining Division consisting of fewer than four members relates to some other matter (e.g. re-establishment), then Article 21(3)(a) EPC lays down that the Technical Board is not competent and Article 21(3)(c) EPC stipulates that the Legal Board is.

contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de :

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de trois membres ;

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige."

3.2. Alors que l'article 21(3)c) CBE prévoit la compétence de la chambre de recours juridique pour des recours dirigés contre des décisions d'une division d'examen, tel n'est pas le cas en ce qui concerne les recours formés contre les décisions d'une division d'opposition. En vertu de l'article 21(3)c) CBE, la chambre de recours juridique est compétente dans "les autres cas", c'est-à-dire ceux qui ne relèvent pas de l'article 21(3)a) et b) CBE. En d'autres termes, la chambre de recours juridique n'est pas compétente d'une manière générale lorsque la décision attaquée a été prise par une division d'examen composée de quatre membres, comme le prévoit l'article 21(3)b) CBE. En revanche, au sens de l'article 21(3)c) CBE, "les autres cas" susceptibles de fonder la compétence de la chambre de recours juridique peuvent relever de l'article 21(3)a) CBE, car, contrairement à ce qui est prévu aux paragraphes 3b) et 4 de l'article 21 CBE, la compétence des chambres de recours techniques dans ces cas est liée à une condition de fond, à savoir que la décision attaquée doit être "relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen". Si, par contre, la

bestehenden Prüfungsabteilung einen anderen Inhalt (z. B. Wiedereinsetzung), dann ist damit durch Artikel 21 (3) a) EPÜ negativ bestimmt, daß die Technische Beschwerdekammer nicht zuständig, und durch Artikel 21 (3) c) EPÜ positiv festgelegt, daß in diesen Fällen die Juristische Beschwerdekammer zuständig ist.

3.3. Demgegenüber ist in Artikel 21 (4) EPÜ ein Auffangtatbestand für die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer entsprechend Artikel 21 (3) c) EPÜ nicht vorgesehen. Dabei handelt es sich nicht um ein Versehen des Gesetzgebers, sondern um eine der gewählten Systematik der Zuständigkeitsregelung folgerichtige Bestimmung. Die Aufnahme einer dem Artikel 21 (3) c) EPÜ entsprechenden Vorschrift in Artikel 21 (4) EPÜ würde ins Leere laufen, denn "andere Fälle" als die in Artikel 21 (4) a) und b) genannten Fälle gibt es bei Entscheidungen einer Einspruchsabteilung nicht. Das liegt daran, daß die Zuständigkeitsregelung der Technischen Beschwerdekammer im Einspruchsverfahren - ebenso wie nach Artikel 21 (3) b) EPÜ - lediglich an die jeweilige Besetzung der ersten Instanz anknüpft und nicht wie Artikel 21 (3) a) EPÜ auch noch eine weitere sachliche Voraussetzung für die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer aufstellt, wie z. B. den Widerruf oder die Aufrechterhaltung des Patents oder die Zurückweisung des Einspruchs. Damit hat der Gesetzgeber eine klare Entscheidung getroffen, daß die Technische Beschwerdekammer für alle Beschwerden gegen die Entscheidung einer Einspruchsabteilung oder einer Prüfungsabteilung mit vier Mitgliedern zuständig sein soll.

3.4. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer wäre es auch gar nicht statthaft, einer eindeutigen gesetzlichen Regelung über die ausschließliche Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer einen davon abweichenden Sinn zu

3.3 Article 21(4) EPC, on the other hand, contains no catch-all provision for the competence of the Legal Board similar to Article 21(3)(c) EPC. This is not an oversight on the part of the legislator but a provision in line with the logic of the rules governing the allocation of competences. It would make no sense to include in Article 21(4) EPC a provision corresponding to Article 21(3)(c) EPC, since decisions of an Opposition Division involve no "other cases" than those referred to in Article 21(4)(a) and (b). This is because the rules applying to the Technical Board in opposition cases simply follow on from the composition of the department of first instance - as in the case of Article 21(3)(b) EPC - and do not, in contrast to Article 21(3)(a) EPC, lay down a further material requirement for the Technical Board's competence such as the revocation or maintenance of the patent or the rejection of the opposition. The legislator thus made it quite clear that the Technical Board was to be competent to hear all appeals against decisions of an Opposition Division or Examining Division consisting of four members.

3.4 The Enlarged Board of Appeal takes the view, moreover, that it would be quite inadmissible to interpret an unambiguous legal provision concerning the exclusive competence of the Technical Board as being invested with some other

décision d'une division d'examen composée de moins de quatre membres a une autre teneur (par exemple *restitutio in integrum*), on peut déduire de l'article 21(3)a) CBE que la chambre de recours technique n'est pas compétente en l'espèce, et de l'article 21(3)c) CBE que c'est la chambre de recours juridique qui l'est.

3.3. En revanche, l'article 21(4) CBE ne prévoit pas que la chambre de recours juridique peut être compétente, comme c'est le cas à l'article 21(3)c) CBE. Il ne s'agit pas là d'une omission des auteurs de la Convention mais d'une disposition s'inscrivant dans la logique adoptée pour définir les compétences. L'adoption dans l'article 21(4) CBE d'une disposition analogue à celle de l'article 21(3)c) CBE n'aurait pas de sens, car, en ce qui concerne les décisions d'une division d'opposition, il ne se présente pas d'"autres cas" que ceux visés à l'article 21(4)a) et b). Cela tient au fait que la définition des compétences des chambres de recours techniques en matière d'opposition dépend seulement de la composition de la première instance - comme le prévoit l'article 21(3)b) CBE - et qu'il n'est posé aucune autre condition de fond, comme c'est le cas à l'article 21(3)a) CBE, telle que la révocation ou le maintien du brevet ou encore le rejet de l'opposition. Les auteurs de la Convention ont ainsi décidé sans ambiguïté que la chambre de recours technique doit être compétente pour tous les recours formés contre des décisions d'une division d'opposition ou d'une division d'examen composée de quatre membres.

3.4. De l'avis de la Grande Chambre de recours, il ne serait même pas admissible de donner à une disposition légale claire, relative à la compétence exclusive de la chambre de recours technique, un sens différent au

geben, nur weil andere denkbare Regelungen möglicherweise gewisse Vorteile bieten.

3.5. Artikel 21 (3) b) oder Artikel 21 (4) EPÜ abweichend von ihrem klaren Wortlaut auszulegen, besteht kein ausreichender Anlaß. Die Vorlageentscheidung führt Fälle auf, die es nach ihrer Auffassung wünschenswert erscheinen lassen, daß diese Fälle von der Juristischen Beschwerdekammer und nicht von der Technischen Beschwerdekammer behandelt würden. Dem mag man im Einzelfall durchaus zustimmen können, nur ist das kein Anlaß, eine klare gesetzliche Entscheidung zu korrigieren. Keine generelle Regelung ist davor geschützt, daß sie im Einzelfall möglicherweise einmal nicht die optimale Regelung darstellt. Dieses Manko ist aber jeder generellen Regelung inhärent und kein Grund, diese Regelung nicht anzuwenden. Vielmehr ist die generelle Entscheidung des Gesetzgebers, das Einspruchsbeschwerdeverfahren bei den Technischen Beschwerdekammern zu konzentrieren, zu akzeptieren.

3.6. Darüber hinaus sieht die Große Beschwerdekammer keine Notwendigkeit, gerade die Beschwerdeverfahren, deren Behandlung durch die Juristische Beschwerdekammer die vorlegende Kammer anregt, von der Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammern auszunehmen, denn bei Beschwerden gegen Entscheidungen, die Formalsachbearbeitern nach Regel 9 (3) EPÜ übertragen wurden, darf es sich - wie es Regel 9 (3) EPÜ vorschreibt - nur um Geschäfte handeln, die weder technisch noch rechtlich Schwierigkeiten bereiten. Bieten aber diese Fragen keine rechtlichen Schwierigkeiten, so besteht kein Grund, für diese Beschwerdeverfahren die Zuständigkeit der mit drei Juristen

meaning merely because other conceivable arrangements might offer certain advantages.

3.5 No adequate reason exists for investing Article 21(3)(b) or (4) EPC with a different interpretation from that indicated by its unequivocal wording. The decision referred to the Enlarged Board cites cases which, according to the decision itself, ought to have been handled by the Legal instead of the Technical Board. That may well be so in specific cases, but it is no reason to correct a clear-cut legislative decision. Any general rule may in certain circumstances turn out not to be the best solution. However, this shortcoming is inherent in any general rule and is no reason for not applying it. On the contrary, the legislator's general decision to reserve competence for the opposition appeal procedure to the Technical Boards has to be accepted.

3.6 Nor does the Enlarged Board see any reason why the Technical Boards should not be competent to hear precisely those appeal proceedings which the referring Board suggests should be handled by the Legal Board. After all, appeals against decisions entrusted to formalities officers under Rule 9(3) EPC may only concern matters involving no technical or legal difficulties (Rule 9(3) EPC). If they involve no legal difficulties, there is no reason why the three-member Legal Board should be competent to hear the proceedings.

simple motif qu'il peut être envisagé d'autres dispositions susceptibles d'offrir certains avantages.

3.5. Il n'existe pas de motif suffisant pour donner de l'article 21(3)b) ou de l'article 21(4) CBE une interprétation qui s'écarte du texte rédigé en termes clairs de ces dispositions. La décision soumise à la Grande Chambre de recours cite des cas qu'il serait souhaitable, selon elle, de soumettre à la chambre de recours juridique et non à la chambre de recours technique. Si cela est tout à fait acceptable dans certains cas particuliers, il n'y a cependant aucune raison de corriger une décision légale claire. Rien n'exclut qu'une disposition de portée générale puisse dans certains cas ne pas constituer la solution optimale. Cette lacune est cependant inhérente à toute disposition de portée générale et ne saurait représenter un motif de non-application de ladite disposition. Au contraire, il convient d'accepter la décision de portée générale des auteurs de la Convention de confier la procédure de recours sur opposition aux chambres de recours techniques.

3.6. En outre, la Grande Chambre de recours ne voit pas la nécessité d'exclure de la compétence des chambres de recours techniques précisément les procédures de recours dont la chambre 3.2.1 suggère de confier l'instruction à la chambre de recours juridique, car les recours formés contre des décisions confiées aux agents des formalités en application de la règle 9(3) CBE ne doivent concerner que des tâches ne présentant pas de difficultés techniques ou juridiques, comme le prescrit ladite règle. Or, si ces questions ne soulèvent aucune difficulté juridique, il n'y a aucune raison de prévoir que ces procédures de recours doivent relever de la compétence de la chambre de recours juridique.

besetzten Juristischen
Beschwerdekammer vorzusehen.

3.7. Die vorliegende Kammer hat in der Begründung ihrer Entscheidung weitere Rechtsfragen diskutiert (vgl. oben VI), die nach ihrer Auffassung im Zusammenhang mit der vorgelegten Rechtsfrage stehen. Die Große Beschwerdekammer geht auf diese Rechtsfragen nicht ein, weil eine Entscheidung darüber für die Beantwortung der vorgelegten Rechtsfrage nicht erforderlich ist (vgl. oben Punkt 3.2 bis 3.6).

3.7 In the reasons for its decision the referring Board discussed certain other points of law (cf. point VI above) which it saw as associated with the one referred. The Enlarged Board has not considered these since the one referred to it can be answered without doing so (cf. points 3.2 to 3.6 above).

composée de trois juristes.

3.7. Dans les motifs de sa décision, la chambre de recours 3.2.1 a examiné d'autres questions de droit (cf. point VI ci-dessus) qui, selon elle, ont un lien avec la question de droit soumise à la Grande Chambre. La Grande Chambre de recours estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces questions de droit, car une décision à ce sujet n'est pas nécessaire pour répondre à la question de droit qui lui est soumise (cf. points 3.2 à 3.6).

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

**Aus diesen Gründen wird
entschieden,**

daß die der Großen
Beschwerdekammer vorgelegte
Rechtsfrage wie folgt zu beantworten
ist:

1. Die Juristische Beschwerdekammer ist gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ nur für Beschwerden gegen Entscheidungen zuständig, die von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden sind, sofern die Entscheidung nicht die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft. In allen anderen Fällen, nämlich denen des Artikels 21 (3) a) sowie (3) b) und (4) EPÜ ist die Technische Beschwerdekammer zuständig.

2. Die Zuständigkeitsregelung in Artikel 21 (3) und (4) wird durch Regel 9 (3) EPÜ nicht beeinflusst.

ORDER

For these reasons it is decided that:

The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal is to be answered as follows:

1. Under Article 21(3)(c) EPC, the Legal Board of Appeal is competent only to hear appeals against decisions taken by an Examining Division consisting of fewer than four members when the decision does not concern the refusal of a European patent application or the grant of a European patent. In all other cases, i.e. those covered by Article 21(3)(a), (3)(b) and (4) EPC, the Technical Board of Appeal is competent.

2. The provisions relating to competence in Article 21(3) and (4) EPC are not affected by Rule 9(3) EPC.

DISPOSITIF

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

La Grande Chambre de recours apporte les réponses suivantes à la question de droit qui lui a été soumise :

1. En vertu de l'article 21(3)c) CBE, la chambre de recours juridique n'est compétente que pour les recours formés contre des décisions qui ont été rendues par une division d'examen composée de moins de quatre membres, pour autant que la décision en question ne concerne pas le rejet d'une demande de brevet européen ou la délivrance d'un brevet européen. Dans tous les autres cas, à savoir ceux visés aux paragraphes 3a) et b) et 4 de l'article 21 CBE, c'est la chambre de recours technique qui est compétente.

2. La définition des compétences énoncée à l'article 21(3) et (4) n'est pas affectée par la règle 9(3) CBE.