

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
19. März 2014
G 1/11**

(Verfahrenssprache)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender W. van der Eijk

Mitglieder: R. Menapace

A. Klein

U. Oswald

C. Rennie-Smith

M.-B. Tardo-Dino

M. Vogel

Anmelderin/Beschwerdeführerin:
BAUER Maschinen GmbH

Stichwort:
Nichtrückzahlung von weiteren Recherchegebühren/BAUER

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 17, 21 (2) (3) (4), 82, 112 (1) a)

EPÜ R. 44, 64 (2), 112 (2)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):
EPÜ Art. 154 (3)

EPÜ R. 46 (2), 9 (3)

**Wiener Übereinkommen über das
Recht der Verträge Artikel 31, 32**

Schlagwort:
"Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der dem Antrag auf Rückerstattung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ nicht stattgegeben wurde - Zuständigkeit einer Technischen Beschwerdekammer"

Leitsatz:

Für die Behandlung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Nichtrückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ, die nicht zusammen mit einer Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents oder die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung erlassen worden ist, ist eine Technische Beschwerdekammer zuständig.

**Decision of the Enlarged Board
of Appeal dated 19 March 2014**

G 1/11

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: W. van der Eijk

Members: R. Menapace

A. Klein

U. Oswald

C. Rennie-Smith

M.-B. Tardo-Dino

M. Vogel

Applicant/appellant:
BAUER Maschinen GmbH

Headword:
Non-refund of further search fees/BAUER

Relevant legal provisions:
Art. 17, 21(2), (3), (4), 82, 112(1)(a) EPC

R. 44, 64(2), 112(2) EPC

Relevant legal provisions (EPC 1973):
Art. 154(3)

R. 46(2), 9(3)

**Vienna Convention on the Law of
Treaties, Art. 31, 32**

Keyword:
"Appeal against decision of examining division refusing request for refund of search fees under Rule 64(2) EPC – Competence of technical board of appeal"

Headnote:

A technical board of appeal is 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.

**Décision de la Grande Chambre
de recours en date du
19 mars 2014
G 1/11**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : W. van der Eijk

Membres : R. Menapace

A. Klein

U. Oswald

C. Rennie-Smith

M.-B. Tardo-Dino

M. Vogel

Demandeur/requérant :
BAUER Maschinen GmbH

Référence :
Non-remboursement de nouvelles taxes de recherche /BAUER

Dispositions juridiques pertinentes :
Articles 17, 21(2)(3)(4), 82, 112(1)a) CBE

Règles 44, 64(2), 112(2) CBE

Dispositions juridiques pertinentes (CBE 1973) :
Article 154(3) CBE

Règles 46(2), 9(3) CBE

**Convention de Vienne sur le droit
des traités, articles 31 et 32**

Mot-clé :
"Recours contre une décision de la division d'examen de ne pas faire droit à une requête en remboursement de taxes de recherche au titre de la règle 64(2) CBE – Compétence d'une chambre de recours technique"

Sommaire :

Le traitement d'un recours formé contre une décision de la division d'examen relève d'une chambre de recours technique lorsque la décision en cause a pour objet le non-remboursement de taxes de recherche au titre de la règle 64(2) CBE et qu'elle n'a pas été rendue avec une décision relative à la délivrance d'un brevet européen ou au rejet d'une demande de brevet européen.

Sachverhalt und Anträge

I. Über Beschwerden gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung, die ausschließlich die Nichtrückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ/Regel 46 (2) EPÜ 1973 betrifft, ist bisher in folgenden Fällen entschieden worden:

i) In den Entscheidungen T 94/91 vom 9. Dezember 1991 und T 390/91 vom 14. Mai 1992 hat jeweils eine gemäß Artikel 21 (3) a) EPÜ aus zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied zusammengesetzte Beschwerdekammer (im Weiteren: "Technische Beschwerdekammer") ihre Zuständigkeit stillschweigend angenommen.

ii) In der Entscheidung J 24/96 vom 27. April 2001 hat die Juristische Beschwerdekammer ihre Zuständigkeit mit dem Hinweis bejaht, die angefochtene Entscheidung beziehe sich nur auf die Rückzahlung weiterer Recherchegebühren. "Sie betraf also nicht die Zurückweisung der Anmeldung oder die Erteilung des Patents" (Pkt. 2 der Entscheidungsgründe).

II. In dem der Vorlageentscheidung zugrunde liegenden Fall wurde nach Prüfung der europäischen Patentanmeldung Nr. 07001768.6 mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 25. Juni 2009 das europäische Patent Nr. 1950353 erteilt.

Im Prüfungsverfahren hatte die Anmelderin nach Aufforderung gemäß Regel 64 (1) EPÜ vier weitere Recherchegebühren gezahlt und gleichzeitig deren Rückzahlung beantragt. Nachdem die Prüfungsabteilung die Rückzahlung von zwei Recherchegebühren angekündigt hatte, stellte die Anmelderin hinsichtlich der zwei weiteren Recherchegebühren einen Antrag auf eine beschwerdefähige Entscheidung. Daraufhin erließ die Prüfungsabteilung am 25. Mai 2009, also noch vor der Erteilung des europäischen Patents, eine Entscheidung, mit der der Antrag der Anmelderin auf Rückerstattung der zwei Recherchegebühren (Regel 64 (2) EPÜ) zurückgewiesen und die Beschwerde gegen diese Entscheidung für statthaft erklärt wurde. Zur Begründung führte die Prüfungsabteilung aus, dass nach Wegfall des ursprünglichen Anspruchs 1 wegen mangelnder Neuheit die aufgestellten fünf Erfindungsgruppen nicht auf einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee beruhten (Regel 44 EPÜ). Die Beanstandung der Uneinheitlichkeit in Bezug auf die Recherchegebühren für die Erfindungsgruppen 2 und 4 wurde,

Summary of facts and submissions

I. To date, the boards have ruled in the following cases on appeals against examining division decisions that were confined to refusing to refund search fees under Rule 64(2) EPC / Rule 46(2) EPC 1973:

(i) In T 94/91 of 9 December 1991 and T 390/91 of 14 May 1992, boards composed under Article 21(3)(a) EPC of two technically qualified members and one legally qualified member ("technical board") tacitly assumed that they were competent.

(ii) In J 24/96 of 27 April 2001, the Legal Board of Appeal held that it was competent because the contested decision dealt only with the refund of further search fees and "did not, therefore, concern the refusal of the application or the grant of the patent" (Reasons 2).

II. In the case leading to the present referral, the examining division granted European patent No. 1950353, based on European patent application No. 07001768.6, by decision of 25 June 2009.

Having been asked during the examination proceedings to pay four further search fees under Rule 64(1) EPC, the applicant did so but at the same time requested that they be refunded. Following the examining division's announcement that two search fees would be refunded, the applicant requested an appealable decision on the other two. Then, on 25 May 2009, i.e. before granting the European patent, the examining division issued an appealable decision refusing the applicant's request for a refund of those two fees (Rule 64(2) EPC). The reason it gave was that, once original claim 1 had been dropped for lack of novelty, the five invention groups identified had ceased to form a single general inventive concept (Rule 44 EPC). It maintained its lack-of-unity objection in respect of the search fees for invention groups 2 and 4 and in respect of invention groups 3 and 5 but regarded fee refunds as appropriate for the latter two groups because not much search work had been involved.

Exposé des faits et conclusions

I. Jusqu'à présent, il a été statué sur des recours formés contre une décision de la division d'examen ayant pour seul objet le non-remboursement de taxes de recherche au titre de la règle 64(2) CBE (ou de la règle 46(2) CBE 1973) dans les cas suivants :

i) Dans les décisions T 94/91 en date du 9 décembre 1991 et T 390/91 en date du 14 mai 1992, une chambre de recours composée de deux membres techniciens et d'un membre juriste (ci-après dénommée "chambre de recours technique") conformément à l'article 21(3)a) CBE a admis tacitement qu'elle était compétente.

ii) Dans la décision J 24/96 en date du 27 avril 2001, la chambre de recours juridique a confirmé qu'elle était compétente en précisant que la décision contestée ne concernait que le remboursement de nouvelles taxes de recherche. "Elle ne concernait donc pas le rejet de la demande ni la délivrance du brevet " (point 2 des motifs).

II. Dans l'affaire ayant donné lieu à la décision de saisine, la division d'examen avait décidé, le 25 juin 2009, après l'examen de la demande de brevet européen n° 07001768.6, de délivrer le brevet européen n° 1950353.

Au cours de la procédure d'examen, le demandeur avait acquitté quatre nouvelles taxes de recherche, après y avoir été invité conformément à la règle 64(1) CBE, et il en avait demandé en même temps le remboursement. Après que la division d'examen eut annoncé le remboursement de deux de ces taxes de recherche, le demandeur avait présenté une requête en décision susceptible de recours concernant le remboursement des deux autres taxes. Le 25 mai 2009, soit avant la délivrance du brevet européen, la division d'examen avait rendu sa décision de ne pas faire droit à la requête en remboursement des deux taxes de recherche (règle 64(2) CBE), tout en confirmant que cette décision était susceptible de recours. Elle avait indiqué, à l'appui de sa décision, qu'après l'abandon de la revendication 1 initiale pour absence de nouveauté, les cinq groupes d'invention constitués ne reposaient pas sur un seul concept inventif général (règle 44 CBE). Elle avait maintenu son objection d'absence d'unité eu égard aux taxes de recherche pour les groupes d'inventions 2 et 4, ainsi que pour les groupes d'inventions 3 et 5. Ces deux derniers

ebenso wie in Bezug auf diejenigen der Erfindungsgruppen 3 und 5, aufrechterhalten, für letztere jedoch die Rückerstattung der Gebühren wegen des geringen Recherchenaufwandes für geboten erachtet.

III. Die dagegen eingelegte Beschwerde der Anmelderin, in der sie die Aufhebung der Entscheidung und die Rückzahlung der Recherchegebühren für die Erfindungsgruppen 2 und 4 beantragte, wurde von der für das technische Gebiet der Anmeldung zuständigen Technischen Beschwerdekammer 3.2.03 gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ an die Juristische Beschwerdekammer abgegeben. Diese hat mit ihrer Entscheidung J 21/09 vom 1. August 2011 (ABI. EPA 2012, 276) der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ die folgende Frage vorgelegt:

"Ist für die Behandlung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Nicht-rückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ, die nicht zusammen mit einer Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents oder die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung erlassen worden ist, eine Technische Beschwerdekammer oder die Juristische Beschwerdekammer zuständig?"

IV. Die Juristische Beschwerdekammer erachtete die Vorlage dieser Frage für geboten, da es prima facie nicht eindeutig erscheine, ob für die Überprüfung der von der Prüfungsabteilung einzig entschiedenen Frage der Rückzahlung der weiteren Recherchegebühren die Juristische oder eine Technische Beschwerdekammer zuständig sei. Die bisherige Rechtsprechung zu dieser Frage sei sowohl spärlich als auch uneinheitlich. In den Entscheidungen T 94/91 und T 390/91 hätten die Technischen Beschwerdekammern ihre Zuständigkeit stillschweigend angenommen. In den späteren Entscheidungen J 24/96 und T 1382/08 sei dagegen gemäß Art. 21 (3) c) EPÜ die Juristische Beschwerdekammer für zuständig erachtet worden. Dennoch habe die Technische Beschwerdekammer in der Entscheidung T 1382/08 ihre Zuständigkeit letztlich bejaht, weil in dem konkreten Fall die Entscheidung über die Nichtzahlung der Recherchegebühr nur eine Nebenentscheidung zur in erster Linie ausgesprochenen Zurückweisung der Anmeldung war. Nach Meinung der vorliegenden Juristischen Beschwerdekammer wäre es jedoch willkürlich, die Zuständigkeit davon abhängig zu machen, ob die Prü-

III. The applicant appealed against the decision, requesting that it be set aside and the search fees for invention groups 2 and 4 refunded. Technical Board 3.2.03, which deals with the technical field of the application, passed the appeal to the Legal Board of Appeal in accordance with Article 21(3)(c) EPC. By decision J 21/09 of 1 August 2011 (OJ EPO 2012, 276), the Legal Board referred the following question to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

"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?"

IV. The Legal Board considered a referral necessary because it was not immediately obvious whether it or a technical board was competent to review the only issue decided by the examining division, namely the refund of further search fees. The case law on this issue was both sparse and inconsistent. In T 94/91 and T 390/91, technical boards had tacitly assumed their competence, whereas in later decisions J 24/96 and T 1382/08 the Legal Board had been considered competent under Article 21(3)(c) EPC, although in T 1382/08 the technical board had ultimately taken the view that it was in fact competent because, in that specific case, the decision not to refund the search fee had been merely ancillary to the main one to refuse the application. The referring Legal Board, however, took the view that it would be arbitrary for competence to depend on whether the examining division had decided on the search-fee refund and the application (grant or refusal) together or separately, especially as the first-instance department would then also be able to determine the composition of the review body.

gruppen n'ayant toutefois entraîné qu'un travail de recherche limité, elle avait estimé que le remboursement des taxes correspondantes était justifié.

III. Le recours formé par le demandeur contre cette décision, par lequel il demandait l'annulation de la décision et le remboursement des taxes de recherche pour les groupes d'inventions 2 et 4, a été transmis par la chambre de recours technique 3.2.03, compétente pour le domaine technique concerné, à la chambre de recours juridique conformément à l'article 21(3)c) CBE. Cette dernière, par sa décision J 21/09 en date du 1^{er} août 2011 (JO OEB 2012, 276), a soumis la question suivante à la Grande Chambre de recours en vertu de l'article 112(1)a) CBE :

"Le traitement d'un recours formé contre une décision de la division d'examen relève-t-il d'une chambre de recours technique ou de la chambre de recours juridique lorsque la décision en cause a pour objet le non-remboursement de taxes de recherche au titre de la règle 64(2) CBE et qu'elle n'a pas été rendue avec une décision relative à la délivrance d'un brevet européen ou au rejet d'une demande de brevet européen ?"

IV. La chambre de recours juridique a estimé que cette saisine était nécessaire, car la réponse à la question de savoir si le réexamen de la seule question tranchée par la division d'examen, à savoir le non-remboursement des autres taxes de recherche, relevait de la compétence de la chambre de recours juridique ou d'une chambre de recours technique n'était pas de prime abord évidente. Les décisions de jurisprudence pertinentes n'étaient guère nombreuses jusqu'alors et faisaient apparaître des divergences. Dans les décisions T 94/91 et T 390/91, les chambres de recours techniques avaient admis tacitement qu'elles étaient compétentes, alors que dans les décisions ultérieures J 24/96 et T 1382/08, c'est la chambre de recours juridique qui avait été considérée comme compétente en vertu de l'article 21(3)c) CBE. Dans la décision T 1382/08, toutefois, la chambre de recours technique avait finalement déclaré qu'elle était compétente, estimant que dans l'affaire en cause, la décision relative au non-remboursement de la taxe de recherche ne constituait qu'une décision accessoire à la décision contestée, laquelle portait en premier

fungsabteilung über die Rückzahlung der Recherchegebühr zusammen mit der Anmeldung (Zurückweisung oder Erteilung) oder isoliert entschieden hat, zumal dies die erste Instanz in die Lage versetzen würde, die Zusammensetzung der Überprüfungsinstanz zu bestimmen.

V. Im Hinblick auf das Gesamtsystem des Beschwerdeverfahrens, insbesondere die in Artikel 21 EPÜ zum Ausdruck kommende Rolle der technisch vorgebildeten Mitglieder bei der Beantwortung technischer Fragen, äußerte die Juristische Beschwerdekammer Bedenken gegen eine Auslegung des Artikels 21 (3) a) EPÜ, wonach bei einer Beschwerde gegen eine (ablehnende) Entscheidung nach Regel 64 (2) EPÜ die Auffangregelung des Artikels 21 (3) c) EPÜ zum Tragen komme, weil eine solche Entscheidung nicht "die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung ... oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft" und im Ergebnis davon unabhängig getroffen wird. Dazu wurde in der Vorlageentscheidung insbesondere Folgendes ausgeführt:

i) Eine Entscheidung nach Regel 64 (2) EPÜ erfordere die Beurteilung der Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung(en), und zwar nach den in Regel 44 (1) EPÜ dafür formulierten Kriterien, welche eine eingehende, technisch sachverständige Auseinandersetzung mit dem technischen Inhalt der Merkmale voraussetzen. Der erforderliche Sachverstand in den Technischen Beschwerdekammern werde dort zwar durch die technisch vorgebildeten Kammermitglieder nach Artikel 21 EPÜ gewährleistet, nicht aber in der gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ aus drei rechtskundigen Mitgliedern zusammengesetzten Juristischen Beschwerdekammer. Da die Entscheidung über einen Uneinheitlichkeitseinwand äußerst komplexe technische Sachverhalte auf allen Gebieten betreffen könne, könnte zur Sicherstellung einer richtigen Entscheidung durch die Juristische Beschwerdekammer unter Umständen die Heranziehung eines externen Gutachters erforderlich werden. Dies stünde freilich regelmäßig völlig außer Verhältnis zum Wert des Beschwerdegegenstandes.

V. Looking at the whole appeal system under the EPC, and especially the technically qualified members' role (laid down in Article 21 EPC) of deciding on technical matters, the Legal Board had misgivings about interpreting Article 21(3)(a) EPC to mean that the catch-all provision of Article 21(3)(c) EPC applied to appeals against (refusal) decisions under Rule 64(2) EPC because those decisions did not "concern the refusal of a European patent application or the grant ... of a European patent" and were therefore taken separately. It explained its misgivings as follows:

(i) Decisions under Rule 64(2) EPC involved an assessment of the unity of the claimed invention(s) in the light of the relevant criteria under Rule 44(1) EPC and so presupposed a detailed and technically expert consideration of the technical content of the features. The requisite expertise was ensured on the technical boards by the technically qualified members that they were required to have under Article 21 EPC, but the same could not be said of the Legal Board, which was composed under Article 21(3)(c) EPC of three legally qualified members. Since decisions on a lack-of-unity objection could involve extremely complex technical matters in any area of technology, the Legal Board, to be sure of taking the right decision, might be obliged to consult external experts, but this would generally be quite disproportionate to what was at stake in such appeals.

lieu sur le rejet de la demande. De l'avis de la chambre de recours juridique à l'origine de la saisine, il serait toutefois arbitraire de faire dépendre la compétence de la question de savoir si la décision de la division d'examen concernant le remboursement de la taxe de recherche a été prise isolément ou en même temps que la décision sur le sort de la demande (rejet ou délivrance), d'autant que l'instance du premier degré serait alors mise en mesure de déterminer la composition de l'instance de réexamen.

V. Au regard du régime général de la procédure de recours, notamment du rôle des membres techniciens des chambres de recours tel qu'énoncé à l'article 21 CBE dans les cas où il est nécessaire de répondre à des questions d'ordre technique, la chambre de recours juridique a exprimé des doutes quant à une interprétation de l'article 21(3)a) CBE selon laquelle l'article 21(3)c) s'appliquerait par défaut en cas de recours contre toute décision (défavorable) au titre de la règle 64(2) CBE, au simple motif qu'une telle décision ne "concerne pas le rejet d'une demande de brevet européen (...) ou la délivrance d'un brevet européen" et serait rendue séparément. À ce sujet, la décision de saisine expose notamment les points suivants :

i) Une décision au titre de la règle 64(2) CBE nécessite une appréciation de l'unité de l'invention (des inventions) revendiquée(s), et ce conformément aux critères pertinents formulés à la règle 44(1) CBE, lesquels supposent un examen approfondi et une expertise des éléments techniques. Si les chambres de recours techniques possèdent une telle expertise grâce aux membres techniciens prévus par l'article 21 CBE, ce n'est pas le cas de la chambre de recours juridique composée, en vertu de l'article 21(3)c) CBE, de trois membres juristes. Étant donné que la décision sur le bien-fondé d'une objection d'absence d'unité peut concerner des éléments techniques extrêmement complexes dans tous les domaines, la chambre de recours juridique, afin de statuer de manière appropriée, pourrait être amenée dans certains cas à faire appel à un expert externe. Or, il est évident que cela serait complètement disproportionné par rapport à l'enjeu du recours.

ii) Die gesetzgeberische Absicht, Fälle mit technischen Fragestellungen durch Kammern mit einer Mehrheit technisch vorgebildeter Mitglieder entscheiden zu lassen, ziehe sich wie ein roter Faden durch die vorbereitenden Materialien zum EPÜ, ebenso wie die Absicht, dass sich die Juristische Beschwerdekammer nur mit Fällen befassen solle, die ausschließlich rechtliche Fragen aufwerfen, wie dies beispielsweise das Dokument Nr. 4344/IV/63-D "Ergebnisse der 8. Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 22. April bis 3. Mai 1963 in Brüssel", S. 67 - 75 und das dort zitierte Dokument von Kurt Haertel, Arbeitsentwurf Nr. 2821/IV/63 vom 9. April 1963: Vorschläge zur Ausführung der Artikel 31 - 65", S. 9 - 11 belegen.

iii) Bei Entscheidungen nach Regel 64 (2) EPÜ handle es sich um eher seltene, "im Verlauf der Prüfung der europäischen Patentanmeldung" zu erlassende Entscheidungen, welche vom Gesetzgeber anscheinend nie als eigenständige Entscheidungen betrachtet worden seien, die in einem als eigenständig konzipierten Verfahren zu treffen wären.

iv) Sie stünden in engem Zusammenhang mit dem technischen Inhalt des Prüfungsverfahrens. Verweigert die Prüfungsabteilung die Rückzahlung weiterer Recherchegebühren, so setze dies regelmäßig zunächst die Feststellung voraus, dass der [von der Recherchenteilung gemäß Regel 64 (1) EPÜ erhobene] Einwand der Uneinheitlichkeit gerechtfertigt war. Inhaltlich erscheine die Entscheidung über die Rückzahlung daher als eine Nebenentscheidung des Prüfungsverfahrens im Vergleich zu dessen Hauptgegenstand, nämlich die Sachentscheidung über die Anmeldung. Daran ändere sich nichts, wenn aus praktischen oder zeitlichen Gründen über den Haupt- und Nebenpunkt des Prüfungsverfahrens zwei förmlich selbständige Entscheidungen ergangen sind.

v) Demnach könnte die Entscheidung nach Regel 64 (2) EPÜ als "Nebensache *ex lege*" der Erteilungs- bzw. Zurückweisungsentscheidung betrachtet und dann argumentiert werden, dass für die Überprüfung einer Entscheidung über diese Nebenfrage diejenige Kammer zuständig sei, die auch für die Überprüfung der Sachentscheidung über die Anmeldung zuständig sei, d. h. die Technische Beschwerdekammer nach Artikel 21 (3) a) EPÜ, die für das spezifische technische Gebiet der Anmeldung zuständig ist. Demgegenüber könnten in den Fällen,

(ii) That the legislator had intended cases involving technical issues to be decided by boards with a majority of technically qualified members was a recurrent theme throughout the *travaux préparatoires* for the EPC, as was the intention that the Legal Board should deal only with cases involving exclusively legal issues, as shown, for example, by document 4344/IV/63-D, proceedings of the 8th meeting of the Patents Working Party, 22 April to 3 May 1963 in Brussels, pages 67 to 75, and the document by Kurt Haertel it cited, i.e. working draft No. 2821/IV/63 of 9 April 1963: proposals for the implementation of Articles 31 to 65, pages 9 to 11.

(iii) Decisions under Rule 64(2) EPC were issued relatively seldom "during the examination of the European patent application" and the legislator had apparently never regarded them as distinct decisions to be taken in separate proceedings.

(iv) Such decisions were closely linked to the technical issues in examination proceedings. If an examining division refused to refund further search fees, that normally meant that it had established that the lack-of-unity objection (raised by the search division under Rule 64(1) EPC) was justified. This suggested that the decision on refunding the search fee was ancillary to the main issue in examination proceedings, namely the substantive decision on the application. That remained true even if, whether on practical grounds or for reasons of timing, two formally separate decisions – one on the main issue in examination proceedings, the other on an ancillary issue – were taken.

(v) The decision under Rule 64(2) EPC could thus be regarded as an "*ex lege* ancillary issue" to the grant or refusal, so that it could then be argued that the board competent to review the ancillary issue was that competent to review the main issue, namely the technical board under Article 21(3)(a) EPC dealing with the particular technical field of the application concerned. In contrast, in those cases for which the Legal Board under Article 21(3)(c) EPC was indisputably competent, the legal issues to be decided could normally be addressed independently of any

ii) L'intention du législateur de confier les affaires soulevant des questions techniques à des chambres composées majoritairement de membres techniciens se retrouve, tel un fil conducteur, dans les travaux préparatoires à la CBE, tout comme sa volonté de confier à la chambre de recours juridique uniquement les affaires concernant exclusivement des questions d'ordre juridique. Cela ressort par exemple du document n° 4344/IV/63-F ("Résultats de la huitième session du groupe de travail "Brevets", tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963", pages 67 à 75) ainsi que du document de M. Kurt Haertel qui y est cité ("Projet n ° 2821/IV/63 du 9 avril 1963 : Propositions pour l'exécution des articles 31 à 65", pages 9 à 11).

iii) Des décisions au titre de la règle 64(2) CBE, lesquelles sont rendues "au cours de l'examen de la demande de brevet européen" sont plutôt rares et, dans l'esprit du législateur, n'ont apparemment jamais été considérées comme des décisions autonomes susceptibles de faire l'objet d'une procédure à part entière.

iv) De telles décisions ont un lien étroit avec le contenu technique de la procédure d'examen. On peut normalement partir du principe qu'une division d'examen qui refuse le remboursement de nouvelles taxes de recherche se sera d'abord assurée du bien-fondé de l'objection d'absence d'unité [soulevée par la division de la recherche conformément à la règle 64(1) CBE]. Il s'ensuit que la décision relative au remboursement semble être, sur le plan du contenu, une décision accessoire par rapport à l'objet principal de la procédure d'examen, à savoir la décision sur le fond de la demande. Le fait que, pour des raisons pratiques ou de calendrier, l'élément principal et l'élément accessoire de la procédure ont donné lieu à deux décisions strictement distinctes, n'y change rien.

v) La décision au titre de la règle 64(2) CBE pourrait ainsi être considérée comme un "élément accessoire *ex lege*" de la décision relative à la délivrance ou, le cas échéant, au rejet, et l'on pourrait dès lors faire valoir que le réexamen d'une décision sur cette question accessoire incombe à la chambre compétente pour le réexamen de la décision sur le fond relative à la demande, à savoir la chambre de recours technique compétente pour le domaine technique spécifique de la demande, conformément à l'article 21(3)a) CBE. En revanche,

in denen unstrittig gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ die Juristische Beschwerdekammer zuständig ist, die zu beantwortenden Rechtsfragen regelmäßig unabhängig von der technischen Bewertung des Anmeldungsgegenstandes behandelt werden.

vi) Im Lichte des Vorstehenden könne auch zu überlegen sein, ob bezüglich der Zuständigkeit für Beschwerden gegen isolierte Entscheidungen nach Regel 64 (2) EPÜ eine Gesetzeslücke vorliege. Es könnte vermutet werden, dass der Gesetzgeber bei der Abfassung der Besetzungsregeln in Artikel 21 EPÜ eine solche Fallkonstellation nicht im Auge hatte, weil bezüglich der Tätigkeiten der Recherchenabteilung, die die weiteren Recherchegebühren anfordert, der Erlass von beschwerdefähigen Entscheidungen überhaupt nicht vorgesehen ist.

VI. Auch im Hinblick auf die Entscheidung G 3/03 äußerte die vorliegende Kammer Bedenken, der Entscheidung J 24/96 (supra) zu folgen. Die Große Beschwerdekammer habe die Technische und nicht die Juristische Beschwerdekammer als zuständig für einen isoliert an die Beschwerdekammern weitergeleiteten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr erachtet, weil ein solcher Antrag eine Nebensache der ursprünglichen, in die Zuständigkeit einer Technischen Beschwerdekammer fallenden Beschwerde darstelle. Die Sachlage im Fall eines Antrages auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei nicht von vorneherein unvergleichbar. Ebenso wie ein solcher Antrag die ursprüngliche Einlegung einer Beschwerde voraussetze, setze der Antrag auf Rückzahlung der Recherchegebühr die ursprüngliche Erhebung eines Uneinheitlichkeitseinwandes im Prüfungsverfahren voraus. In beiden Fällen seien die Streitpunkte, die einerseits einer Beschwerdeeinlegung bzw. einer Zurückweisungsentscheidung zugrunde liegen oder einer Erteilungsentscheidung vorausgehen, oder andererseits dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr bzw. dem Antrag auf Rückzahlung einer Recherchegebühr, nicht notwendig identisch. Beide Entscheidungen über die Rückzahlung von Gebühren setzten ein in sich abgeschlossenes Hauptverfahren voraus, was einen "Nebensachecharakter" des Verfahrens zu implizieren scheine.

Nicht vergleichbar sei dagegen die Sachlage, die der Entscheidung G 2/90 zugrunde lag, nämlich eine Beschwerde

technical assessment of the subject-matter of the application.

(vi) In view of the above, it seemed possible that there might be a gap in the law as regards competence for appeals against isolated decisions under Rule 64(2) EPC. Perhaps, when drafting the Article 21 EPC rules on the boards' composition, the legislator had failed to foresee such cases because the duties of the search division, which requested payment of further search fees, did not actually include issuing appealable decisions.

VI. The referring board also had reservations about following J 24/96 (cited above) in view of G 3/03, in which the Enlarged Board had decided that a technical board, not the Legal Board, was competent to deal with a request, forwarded to the boards in isolation, for reimbursement of the appeal fee, because such a request was ancillary to the original appeal, which fell within the competence of the technical board. The circumstances in that case did not seem much different from those the referring board now had to consider. Just as an appeal-fee refund could be requested only if an appeal had been filed, so a search-fee refund could be requested only if a non-unity objection had been raised in the examination proceedings. In both cases, the issues underlying the filing of an appeal (or refusal or grant of a patent) and those underlying a request for a refund of the appeal (or search fee) were not necessarily the same. And in both cases, the fee-refund decision presupposed main proceedings that were already over, which seemed to imply its "ancillary" nature.

G 2/90, in contrast, had been concerned with different circumstances, namely an appeal against a revocation

lorsque la chambre de recours juridique est sans conteste compétente dans la composition prévue à l'article 21(3)c) CBE, les questions de droit peuvent normalement être traitées indépendamment de l'évaluation technique de l'objet de la demande.

vi) Au vu de ce qui précède, on peut également se demander s'il n'existe pas des lacunes dans les dispositions relatives à la compétence pour statuer sur des recours formés contre des décisions isolées au titre de la règle 64(2) CBE. Il est possible que le législateur en rédigeant l'article 21 CBE relatif à la composition des chambres de recours, n'ait pas envisagé un tel cas de figure puisqu'il n'est absolument pas prévu que la division de la recherche qui invite le demandeur à acquitter de nouvelles taxes de recherche, prenne des décisions susceptibles de recours.

VI. Eu égard également à la décision G 3/03, la chambre à l'origine de la saisine a indiqué qu'elle n'était pas certaine de pouvoir suivre la décision J 24/96 (supra). La Grande Chambre de recours avait estimé que c'était à la chambre de recours technique et non à la chambre de recours juridique d'examiner une requête en remboursement de la taxe de recours, transmise séparément aux chambres de recours, étant donné que cette requête constituait une question accessoire au recours d'origine qui était du ressort de la chambre de recours technique. Cette affaire, qui concernait une requête en remboursement de la taxe de recours, n'était pas sans présenter d'analogies avec l'affaire à l'origine de la saisine. De même qu'une telle requête supposait qu'un recours ait été formé initialement, la requête en remboursement de la taxe de recherche supposait qu'une objection pour absence d'unité ait été soulevée lors de la procédure d'examen. Dans ces deux cas de figure, les points litigieux qui, d'un côté, donnaient lieu à la formation d'un recours ou à une décision de rejet ou précédaient une décision de délivrance et qui, de l'autre, étaient à l'origine de la requête en remboursement de la taxe de recours ou de la requête en remboursement d'une taxe de recherche, n'étaient pas nécessairement identiques. Les deux décisions relatives au remboursement des taxes supposaient une procédure principale en soi achevée, ce qui semblait impliquer le "caractère accessoire" de la procédure.

Il en allait toutefois autrement dans l'affaire faisant l'objet de la décision G 2/90, où un recours avait été formé

gegen eine durch den Formalprüfer der Einspruchsabteilung erlassene Widerrufsentscheidung. Für die Große Beschwerdekammer, die die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer für diese Beschwerdeverfahren verneinte, sei in dieser Entscheidung auch maßgeblich gewesen, dass es sich gemäß Regel 9 (3) EPÜ 1973 nur um Geschäfte handeln darf, die keine rechtlichen Schwierigkeiten bereiten, sodass kein Grund bestehe, für diese Beschwerdeverfahren die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer vorzusehen. Die Große Beschwerdekammer habe also sehr wohl geprüft, ob die entscheidende Kammer über die notwendigen Sachkenntnisse verfügt. Davon sei auszugehen, da eine Technische Beschwerdekammer gerade deshalb auch ein rechtskundiges Mitglied umfasst, um juristischen Sachverstand für die Beurteilung von Rechtsfragen zu sichern.

VII. Mit Schreiben jeweils vom 30. September 2011 forderte die Große Beschwerdekammer die Beschwerdeführerin auf, sich innerhalb einer Frist von drei Monaten schriftlich zur Vorlagefrage zu äußern. Von dieser Möglichkeit machte die Beschwerdeführerin jedoch keinen Gebrauch.

Der Präsident des Europäischen Patentamts teilte mit Schreiben vom 18. November 2013 mit, dass er keine Stellungnahme zur Vorlagefrage abgeben werde, da deren Beantwortung keinen Einfluss auf das erstinstanzliche Verfahren vor dem Europäischen Patentamt habe.

VIII. Das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter ("epi") sprach sich in seiner mit 28. Mai 2013 datierten Stellungnahme gemäß Art. 10 VOBK für eine Beantwortung der Vorlagefrage dahin gehend aus, dass eine - gemäß Art. 23 (3) a) bzw. b) zusammengesetzte - Technische Beschwerdekammer zuständig sei. Die Entscheidung über eine Rückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ hänge von der Erfüllung des Einheitlichkeitserfordernisses i. S. des Artikels 82 EPÜ ab. Wie aus dem Wortlaut der Regel 44 (1) EPÜ hervorgehe, sei diese Beurteilung höchst technischer Natur und setze technische Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Erfindung voraus. Die Zuständigkeitsregeln in Artikel 21 (2) bis (4) EPÜ insgesamt zeigten, dem offenbaren Willen des Gesetzgebers entsprechend, eine klare Abgrenzung der Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer für rechtliche und der Technischen Beschwerdekammer für

decision issued by the opposition division's formalities officer. A crucial factor in the Enlarged Board's decision that the Legal Board was not competent to hear the appeal was that, since only duties involving no legal difficulties could be assigned under Rule 9(3) EPC 1973, there was no reason why the Legal Board should be competent to hear any ensuing appeal. Thus, the Enlarged Board had indeed considered whether the board hearing the case had the necessary expertise, and had concluded that it did, since the reason technical boards always included a legally qualified member was precisely to ensure that the expertise needed to adjudicate on legal matters was available.

VII. On 30 September 2011, the Enlarged Board wrote to the appellant, inviting it to file written observations on the referred question within three months, but the appellant did not take up this opportunity.

In a letter of 18 November 2013, the President informed the Enlarged Board that he would not be commenting on the referred question, as the matter would not affect first-instance proceedings before the European Patent Office.

VIII. In comments dated 28 May 2013 and filed under Article 10 RPBA, the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office ("epi") submitted that the answer to the question should be that a technical board – composed in accordance with Article 23(3)(a) or (b) – was competent. The decision whether to refund search fees under Rule 64(2) EPC depended on fulfilment of the unity requirement under Article 82 EPC. As could be gathered from the wording of Rule 44(1) EPC, assessing this required a high level of technical expertise in the field of the invention. It was obvious from the competence rules in Article 21(2) to (4) EPC, taken as a whole, that the legislator had intended to distinguish clearly between the Legal Board's competence to deal with legal issues and the technical boards' competence to deal with technical matters. Thus, even if, at first glance, the additional condition in Article 21(3)(a) EPC appeared not to be

contre une décision de révocation prise par l'agent des formalités de la division d'opposition. Dans cette décision, la Grande Chambre de recours, qui était d'avis que le recours n'était pas du ressort de la chambre de recours juridique, avait considéré comme essentiel le fait que seules les tâches ne présentant pas de difficultés juridiques pouvaient être confiées aux agents des formalités en application de la règle 9(3) CBE 1973, si bien qu'il n'y avait aucune raison de prévoir que ces procédures de recours devaient relever de la compétence de la chambre de recours juridique. La Grande Chambre de recours avait donc bien vérifié que la chambre chargée de statuer possédait l'expertise nécessaire, ce qui devait être le cas en l'occurrence, puisqu'une chambre de recours technique comprend également un membre juriste précisément afin d'avoir l'expertise juridique nécessaire pour examiner les questions de droit.

VII. Par lettre en date du 30 septembre 2011, la Grande Chambre de recours a invité le requérant à présenter par écrit et dans un délai de trois mois ses observations sur la question soumise. Le requérant n'a toutefois pas répondu à cette invitation.

Le Président de l'Office européen des brevets a indiqué par lettre en date du 18 novembre 2013 qu'il ne prendrait pas position sur la question soumise, la réponse n'ayant aucune incidence sur la procédure de première instance devant l'Office européen des brevets.

VIII. Dans ses observations au titre de l'article 10 RPCR en date du 28 mai 2013, l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets ("epi") a estimé qu'il convenait de répondre à la question soumise en ce sens que c'est une chambre de recours technique dans la composition prévue à l'article 23(3)a) ou b) qui est compétente. Une décision relative au remboursement de taxes de recherche au titre de la règle 64(2) CBE dépend du point de savoir s'il a été satisfait à l'exigence d'unité au sens de l'article 82 CBE. Ainsi qu'il ressort du texte de la règle 44(1) CBE, une telle appréciation présente un caractère très technique et exige des connaissances techniques spécialisées dans le domaine de l'invention. Les dispositions en matière de compétence prévues à l'article 21(2) à (4) CBE établissent de façon générale, conformément à la volonté manifeste du législateur, une délimitation claire entre les compétences respectives de la

technische Fragen. Daher sei, auch wenn auf den ersten Blick die in Art. 21 (3) a) EPÜ genannte zusätzliche Bedingung bei Verweigerung der Rückzahlung von Recherchegebühren nicht erfüllt zu sein scheine, diese Bestimmung breit in dem Sinne auszulegen, dass sie auch - die letztlich einen Bestandteil des Erteilungsverfahrens darstellenden - Entscheidungen über die Einheitlichkeit der Erfindung abdeckt. Damit sei Art. 21 (3) c) EPÜ nicht anwendbar und eine Technische Beschwerdekammer im vorliegenden Fall zuständig.

Wenn dennoch die Juristische Beschwerdekammer als zuständig erachtet würde, sollte der Vorsitzende der Juristischen Beschwerdekammer bei der Bestimmung der Zusammensetzung einer Kammer gemäß Art. 2 des Geschäftsverteilungsplans den technischen Anforderungen des Falles, wie sie bei einer Beschwerde gegen eine Entscheidung, Recherchegebühren nicht zurückzahlen, auftreten, Rechnung tragen, indem er aus dem Kreis der rechtskundigen Mitglieder solche bestimmt, die auch über einen technischen Abschluss verfügen. Um dies klarzustellen, sollten "die technischen Erfordernisse des Falles" in die (nicht abschließende) Aufzählung der Kriterien in Art. 2 (2) des Geschäftsverteilungsplans der Juristischen Beschwerdekammer aufgenommen werden.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Vorlage

1. Die abschließende Entscheidung der vorliegenden Kammer ist von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die ihr vorgelegte Zuständigkeitsfrage abhängig. Die in Punkt I, oben, genannten Entscheidungen über Beschwerden gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Nichtrückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ kamen, was die Zuständigkeit der Juristischen bzw. einer Technischen Beschwerdekammer für solche Entscheidungen anlangt, aus unterschiedlichen oder nicht angegebenen Gründen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die einschlägige Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Vorlagefrage, ob Beschwerden gegen die Zurückweisung eines Antrags auf Rückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ durch die Prüfungsabteilung in die Zuständigkeit der Juristischen oder einer Technischen

met where a search-fee refund had been refused, the provision was to be interpreted broadly as also covering decisions on unity of invention, which were ultimately part of the grant proceedings. Consequently, Article 21(3)(c) EPC did not apply and a technical board was competent to hear the present case.

If the Legal Board were nevertheless held to be competent, its chairperson, when composing a board under Article 2 of the business distribution scheme, should take account of the technical requirements arising in such cases by appointing legally qualified members who also had a technical qualification. To make that clear, "the technical requirements of the case" should be inserted into the (non-exhaustive) list of criteria in Article 2(2) of the Legal Board's business distribution scheme.

Reasons for the decision

Admissibility of referral

1. The referring board's final decision depends on the Enlarged Board's answer to the referred question on competence. In the case law on appeals against examining division decisions not to refund search fees under Rule 64(2) EPC (cited in point I above), the boards, for different or unstated reasons, have reached different conclusions as to whether such appeals should go to the Legal Board or the technical boards. This case law is indeed, to quote the referring board, "both sparse and to some extent divided" (points I and IV above). So a decision of the Enlarged Board is needed to ensure uniform application of the law within the meaning of Article 112(1) EPC. The referred question also raises an important point of law within the meaning of the same provision, as clear rules on competence are fundamental requirements for both due process and the efficient functioning of any judicial

chambre de recours juridique pour les questions juridiques et des chambres de recours techniques pour les questions techniques. Par conséquent, même si à première vue, la condition supplémentaire visée à l'article 21(3)a) CBE ne semble pas remplie en cas de refus du remboursement de taxes de recherche, il convient d'interpréter cette disposition de manière large afin qu'elle couvre également les décisions concernant l'unité de l'invention, qui, en définitive, font partie intégrante de la procédure de délivrance. L'article 21(3)c) CBE n'est donc pas applicable et l'affaire en cause relève de la compétence d'une chambre de recours technique.

Si la chambre de recours juridique était néanmoins considérée compétente, son président, lorsqu'il détermine la composition de la chambre en application de l'article 2 du Plan de répartition des affaires, devrait tenir compte des difficultés techniques de l'affaire, telles qu'elles peuvent se poser lors d'un recours contre une décision de ne pas rembourser des taxes de recherche, et ce en désignant des membres juristes qui disposent également d'une qualification technique. À cette fin, il conviendrait d'ajouter les "difficultés techniques de l'affaire" à la liste (non exhaustive) des critères énoncés à l'article 2(2) du Plan de répartition des affaires de la chambre de recours juridique.

Motifs de la décision

Recevabilité de la saisine

1. La décision finale de la chambre à l'origine de la saisine dépend de la réponse de la Grande Chambre de recours à la question qui lui a été soumise concernant la compétence. Les décisions relatives aux recours formés contre une décision de la division d'examen de ne pas rembourser des taxes de recherche au titre de la règle 64(2) CBE, citées au point I ci-dessus, ont abouti, pour des raisons variées ou non précisées, à des conclusions différentes sur la question de savoir si la compétence pour statuer sur ces recours appartenait à la chambre de recours juridique ou aux chambres de recours techniques. En effet, comme l'a exprimé la chambre à l'origine de la saisine, les décisions de jurisprudence "ne sont guère nombreuses et font apparaître certaines divergences" en ce qui concerne la question soumise visant à déterminer si le traitement d'un recours formé contre la décision d'une division d'examen de

Beschwerdekammer fallen, ist, wie sich die vorliegende Kammer ausgedrückt hat, tatsächlich "sowohl spärlich als auch gewissermaßen gespalten" (Punkte I und IV oben). In dieser Situation ist eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Sinne des Artikels 112 (1) EPÜ erforderlich. Außerdem betrifft die Vorlage eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne dieser Vorschrift. Denn eine eindeutige Regelung der gerichtlichen Zuständigkeit ist eine Grundvoraussetzung für ein ordnungsgemäßes Verfahren und auch für das reibungslose Funktionieren eines Gerichtssystems (Vorlageentscheidung Punkt 24 unter Verweis auf J 12/01, Pkt. 4 der Entscheidungsgründe). Dem ist nichts hinzuzufügen. Die Vorlage ist somit zulässig.

Zusammensetzung der zuständigen Beschwerdekammer

2. Bei Beschwerden gegen Entscheidungen einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung, wie sie der Vorlage zugrunde liegt, sieht Artikel 21 (3) a) EPÜ eine aus zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied zusammengesetzte Beschwerdekammer vor, wenn die Entscheidung die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents **betrifft** (/ "... **concerns** ..." / "... **relative au/à la** ..."). "In allen anderen Fällen" ist eine aus drei rechtskundigen Mitgliedern zusammengesetzte Beschwerdekammer zuständig (Buchstabe c der Vorschrift). Für die Zuständigkeit einer Beschwerdekammer mit zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern ist somit ein spezifisches, die zu überprüfende Entscheidung selbst betreffendes Kriterium maßgeblich, im Unterschied zu allen anderen Besetzungsregelungen des Artikels 21 EPÜ, welche allein auf das Organ, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, abstellen.

3. Eine Entscheidung nach Regel 64 (2) EPÜ erfordert die Beurteilung der Einheitlichkeit der in der Anmeldung - in aller Regel in deren ursprünglich eingereichter Fassung - beanspruchten Erfindung(en), und zwar nach den in Regel 44 (1) EPÜ dafür formulierten Kriterien, welche eine eingehende, technisch sachverständige Auseinandersetzung mit dem technischen Inhalt der Merkmale voraussetzen (Punkt V. i), oben). Deshalb wäre aus sachlichen und rechtlichen Erwägungen (siehe dazu unten) die Zuständigkeit einer

system (referral decision, Reasons 24, citing J 12/01, Reasons 4). The Enlarged Board agrees entirely. The referral is therefore admissible.

Composition of the competent board

2. Under Article 21(3)(a) EPC, appeals from decisions taken by an examining division composed of fewer than four members, such as the decision underlying this referral, are heard by a board composed of two technically qualified members and one legally qualified member when the decision **concerns** ("**betrifft**" / "**est relative au/à la**") the refusal of a European patent application or the grant of a European patent. A board composed of three legally qualified members is competent "in all other cases" (Article 21(3)(c) EPC). So competence of a board with two technically qualified members is subject to a specific condition relating to the contested decision itself, whereas all the other Article 21 EPC rules on the boards' composition refer only to the department which issued the contested decision.

3. Decisions under Rule 64(2) EPC involve an assessment of the unity of the invention(s) claimed in the application – most often as originally filed – in accordance with the criteria set out in Rule 44(1) EPC, which require a detailed and technically expert examination of the technical content of the features (point V(i) above). For both practical and legal reasons (see below), it would therefore seem appropriate for the technical boards to review such decisions.

ne pas faire droit à une requête en remboursement de taxes de recherche conformément à la règle 64(2) CBE relevait de la compétence de la chambre de recours juridique ou des chambres de recours techniques (points I et IV ci-dessus). Par conséquent, une décision de la Grande Chambre de recours est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit au sens de l'article 112(1) CBE. En outre, la saisine soulève une question de droit d'importance fondamentale au sens de cette disposition, car l'existence de règles de compétence juridictionnelle claires est essentielle du point de vue des garanties de procédure et du fonctionnement efficace d'un système juridictionnel (point 24 de la décision de saisine citant J 12/01, point 4 des motifs). Il n'y a rien à ajouter à ces propos. La saisine est donc recevable.

Composition de la chambre de recours compétente

2. Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen composée de moins de quatre membres, comme dans l'affaire à l'origine de la saisine, l'article 21(3)a) CBE prévoit que la chambre de recours se compose de deux membres techniciens et d'un membre juriste lorsque la décision **est relative au** rejet d'une demande de brevet européen ou **à la** délivrance d'un brevet européen (/ "... **concerns** ..." / "... **betrifft**"). "Dans tous les autres cas", c'est une chambre de recours composée de trois membres juristes qui est compétente (lettre c de la disposition). La compétence d'une chambre de recours composée de deux membres techniciens est donc déterminée par un critère spécifique lié à la décision à examiner proprement dite, alors que toutes les autres dispositions relatives à la composition prévues à l'article 21 CBE se fondent sur le seul critère de l'instance qui a rendu la décision contestée.

3. Une décision au titre de la règle 64(2) CBE nécessite une appréciation de l'unité de l'invention ou des inventions revendiquées dans la demande – généralement dans sa version initiale, telle que déposée – et ce conformément aux critères pertinents formulés à la règle 44(1) CBE, lesquels impliquent un examen approfondi et une expertise des éléments techniques (point V. i), ci-dessus). Par conséquent, pour des raisons juridiques et factuelles (voir ci-après), il serait opportun qu'une telle décision relève de la compétence d'une

Technischen Beschwerdekammer für solche Entscheidungen geboten.

Die Eindeutigkeit einer allein sachgerechten Lösung der Zuständigkeitsfrage vermag jedoch noch nicht die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer zu begründen, vielmehr ist darüber auf der Grundlage der dafür maßgeblichen Regelungen des EPÜ zu entscheiden. Was die Zuständigkeitsabgrenzung der Technischen und der Juristischen Beschwerdekammer anbelangt, ist es nicht statthaft, von einer klaren Entscheidung des Gesetzgebers abzugehen und einer eindeutigen gesetzlichen Regelung einen davon abweichenden Sinn zu geben, weil eine andere Regelung gewisse praktische Vorteile bietet - vergl. Entscheidung G 2/90 (ABl. EPA 1992, 10, Pkt. 3.3 und 3.4). Dies gebieten nicht zuletzt auch die Auslegungsgrundsätze der Artikel 31 und 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 (siehe Entscheidungen G 1/83, Punkt 4 der Gründe und G 1/08, Punkt 4.3 der Gründe). Zu ihnen gehört, dass die vorbereitenden Unterlagen des Übereinkommens dann in Betracht gezogen werden können, wenn bei der Anwendung der Grundsätze die Bedeutung zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt (siehe Entscheidung G 1/83, Punkt 4 (5) der Gründe, Punkt 12 und 13, unten).

4. Aus dem Wortlaut von Artikel 21 (3) a) EPÜ mag nicht eindeutig hervorgehen, ob sich die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer auf Beschwerden gegen Zurückweisungen und Erteilungen gemäß Artikel 97 EPÜ beschränkt (Beschränkung und Widerruf eines europäischen Patents, die in Artikel 21 (3) a) EPÜ ebenfalls genannt, aber für die hier zu entscheidende Rechtsfrage irrelevant sind, bleiben im Weiteren außer Betracht). Aus dem Wortlaut eindeutig folgt dagegen, dass die Technische Beschwerdekammer nicht zuständig ist, wenn die angefochtene Entscheidung die rechtswirksame Zurücknahme einer Anmeldung betrifft, oder die Feststellung gemäß Regel 112 (2) EPÜ, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Die dann greifende Auffangzuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer ist sachgerecht und entspricht den Intentionen des Gesetzgebers, Fragen, die nicht die materielle Patentfähigkeit betreffen, sondern deren Schwerpunkt im rechtlichen Bereich liegt, einer Überprüfung durch eine ausschließlich

However, that the appropriate answer to the referred question may seem obvious is not enough in itself to establish that the technical boards are competent. Rather, the matter must be decided on the basis of the relevant EPC provisions. In drawing the line between competence of the technical boards and the Legal Board, it is impermissible to ignore a clear decision by the legislator and interpret an unambiguous legal provision as having some other meaning merely because that offers certain practical advantages (see G 2/90, OJ EPO 1992, 10, Reasons 3.3 and 3.4). Such an approach is precluded not least by the rules of interpretation laid down in Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 (see G 1/83, Reasons 4, and G 1/08, Reasons 4.3), which include the possibility of drawing on the preparatory work of the treaty if the meaning established by applying the standard rules leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable (see G 1/83, Reasons 4(5), and points 12 and 13 below).

4. It is perhaps not clear from the wording of Article 21(3)(a) EPC whether the technical boards' competence is restricted to appeals against refusals and grants under Article 97 EPC (limitations and revocations of European patents, although likewise mentioned in Article 21(3)(a) EPC, are irrelevant for this referral and therefore need not be considered here), but what is clear is that they are not competent if the contested decision concerns a valid withdrawal of an application or a finding under Rule 112(2) EPC that the application is deemed to be withdrawn. In such cases, residual competence lies with the Legal Board, which is appropriate and consistent with the legislator's intention that issues unrelated to substantive patentability and instead of a largely legal nature should reviewed by a board composed exclusively of legally qualified members (Gori/Löden in Münchner Gemeinschaftskommentar, Article 21, item 80), because – as is also the case for decisions taken by the Receiving Section or Legal Division, for which the Legal Board is exclusively competent under Article 21(2) EPC – their review

chambre de recours technique.

Cependant, l'opportunité manifeste d'une solution s'appuyant exclusivement sur des éléments factuels ne suffit pas pour justifier la compétence des chambres de recours techniques. Il convient plutôt de se fonder sur les dispositions pertinentes de la CBE pour trancher cette question. En ce qui concerne la délimitation des compétences entre les chambres de recours techniques et la chambre de recours juridique, on ne saurait s'écarter d'une décision claire du législateur et donner à une disposition légale sans ambiguïté un sens différent au motif qu'une telle disposition offre certains avantages pratiques (cf. décision G 2/90, JO OEB 1992, 10, points 3.3 et 3.4 des motifs). Cela découle notamment des principes d'interprétation énoncés aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, en date du 23 mai 1969 (voir décisions G 1/83, point 4 des motifs et G 1/08, point 4.3 des motifs). Selon l'un de ces principes, il est possible de tenir compte des travaux préparatoires de la Convention, lorsque le sens résultant de l'application des principes d'interprétation conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable (voir la décision G 1/83, point 4(5) des motifs ainsi que les points 12 et 13, ci-dessous).

4. L'article 21(3)a) CBE, tel que formulé, n'indique pas clairement si la compétence des chambres de recours techniques se limite aux recours formés contre des décisions de rejet et de délivrance au titre de l'article 97 CBE (il est fait abstraction ci-après de la limitation et de la révocation de brevets européens, certes également mentionnées à l'article 21(3)a) CBE, mais qui ne sont pas pertinentes pour trancher la question de droit de la présente espèce). En revanche, il ressort clairement du texte de l'article 21(3)a) CBE qu'une chambre de recours technique n'est pas compétente lorsque la décision contestée porte sur le retrait valable d'une demande ou sur la constatation au titre de la règle 112(2) CBE que la demande est réputée retirée. Dans ces cas, la compétence par défaut de la chambre de recours juridique est justifiée et reflète l'intention du législateur de faire réexaminer par une chambre de recours composée exclusivement de juristes les questions sans lien avec la brevetabilité, mais d'ordre principalement juridique (Gori/Löden dans Münchner Gemeinschaftskom-

mit Juristen besetzte Beschwerdekammer zuzuführen (Gori/Löden in Münchner Gemeinschaftskommentar zu Artikel 21, RNr 80), weil die Überprüfung solcher Entscheidungen - ebenso wie von nach Artikel 21 (2) EPÜ ausschließlich der Juristischen Beschwerdekammer zugewiesenen Entscheidungen der Eingangsstelle und der Rechtsabteilung - keinen technischen Sachverstand erfordert. Im Hinblick auf die Formulierung der (positiven) Zuständigkeitsvoraussetzung in Artikel 21 (3) a) EPÜ ist jedoch nicht dies der Grund für die mangelnde Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer, sondern der Umstand, dass solche Entscheidungen weder Entscheidungen über die Zurückweisung der Anmeldung (oder die Erteilung eines Patents) darstellen, noch diese in irgendeiner Weise betreffen. Vielmehr handelt es sich um Feststellungsentscheidungen, dass eine einschlägige Willenserklärung oder eine Unterlassung des Anmelders, an die die gesetzliche Fiktion einer solchen Willenserklärung geknüpft ist, vorliegt. Dies schließt eine Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer nach Artikel 21 (3) a) EPÜ in den Fällen aus, in denen es um die Feststellung eines Rechtsverlustes geht, selbst wenn diese den Totalverlust der Anmeldung zur Folge haben kann.

5. Dasselbe gilt für Entscheidungen nach Regel 64 (2) EPÜ, obwohl es bei ihnen nicht um die Feststellung eines möglichen Rechtsverlustes geht und deren Überprüfung technischen Sachverstand erfordert. Die Einheitlichkeit der Patentanmeldung als Voraussetzung für die Rückzahlung weiterer Recherchegebühren nach Regel 64 (2) EPÜ ist anhand derjenigen Fassung zu prüfen, die der Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren durch die - nach Artikel 17 EPÜ 2000 unverändert für die Recherche zuständige - Forschungsabteilung zugrunde lag, und zwar völlig unabhängig davon, in welcher Fassung das Patent später erteilt wird, oder ob die Anmeldung aus welchen Gründen auch immer zurückgewiesen oder infolge Zurücknahme der Anmeldung durch Erklärung oder gesetzliche Fiktion überhaupt keine Entscheidung über die Anmeldung getroffen wurde bzw. wird. Das bedeutet, dass die Entscheidung über die Rückzahlung weiterer Recherchegebühren weder vom Schicksal der Anmeldung abhängt, noch eine Vorfrage für die Erteilung oder Zurückweisung ist (vergl. Vorlageentscheidung Punkt 10), noch sonst einen rechtlichen oder tatsächlichen Bezug zur Sachentscheidung über die

does not require technical expertise. However, in view of the (positive) wording of the condition for competence in Article 21(3)(a) EPC, that is not the reason why the technical boards lack competence. Rather, it is that such decisions are not decisions to refuse the application (or to grant a patent) or in any way related thereto; they are declaratory decisions that the applicant has issued some particular statement of intent or, by omitting to perform some act, triggered a legal fiction of that intent. This rules out competence of a technical board under Article 21(3)(a) EPC in cases concerning a finding of a loss of rights, even where that finding may entail loss of the application in its entirety.

5. The same goes for decisions under Rule 64(2) EPC, even though they do not concern a finding of any loss of rights and their review requires technical expertise. The unity of the patent application, as a condition for refunding further search fees under Rule 64(2) EPC, must be assessed on the basis of the version that led the search division, which remains responsible for search under Article 17 EPC 2000, to issue the invitation to pay further search fees, regardless of what version of the application is subsequently granted, whether the application, for whatever reason, is refused or whether no decision is taken on it at all because it is withdrawn expressly or by legal fiction. The decision on whether to refund further search fees therefore does not depend on the fate of the application, nor is it a question to be settled prior to the grant or refusal decision (see referral, Reasons 10) or one otherwise linked in law or fact with the substantive decision on the application. The wording of Article 21(3)(a) EPC, however, presupposes such a link, whereas it does not refer to technical facts or the need for technical expertise (any more than Article 21(3)(c) EPC, on the Legal Board's residual competence, does to

mentar sur l'article 21, point 80), étant donné qu'aucune expertise technique n'est requise pour le réexamen de telles décisions - à l'instar des décisions de la section de dépôt et de la division juridique qui relèvent de la compétence exclusive de la chambre de recours juridique en vertu de l'article 21(2) CBE. Cependant, au regard de la formulation de la condition (positive) de compétence à l'article 21(3)a) CBE, ce n'est pas pour cette raison que les chambres de recours techniques ne sont pas compétentes, mais parce que ces décisions n'ont pas pour objet (ni de rapport avec) le rejet d'une demande (ou la délivrance d'un brevet). Il s'agit plutôt de décisions constatant qu'il y a eu de la part du demandeur une déclaration d'intention pertinente ou une omission à laquelle est attachée la fiction juridique d'une telle déclaration. Aussi la compétence des chambres de recours techniques est-elle exclue en vertu de l'article 21(3)a) CBE pour les affaires qui concernent la constatation de la perte d'un droit, même si une telle constatation peut entraîner la perte définitive de la demande.

5. Il en va de même pour les décisions au titre de la règle 64(2) CBE, bien que celles-ci ne portent pas sur la constatation d'une possible perte de droit et qu'une expertise technique soit nécessaire pour les réexaminer. L'unité de la demande de brevet, en tant que condition pour le remboursement de nouvelles taxes de recherche au titre de la règle 64(2) CBE, doit être appréciée au regard de la version de la demande sur laquelle se fondait l'invitation à acquitter de nouvelles taxes de recherche émise par la division de la recherche (qui, en vertu de l'article 17 CBE 2000, demeure compétente pour la recherche). Sont donc sans importance pour cette appréciation : le texte dans lequel le brevet est délivré par la suite, la question de savoir si la demande a été ou sera rejetée, et ce quelle qu'en soit la raison, ou le fait qu'aucune décision relative à la demande n'a été ou ne sera prise au motif que celle-ci a été ou est réputée retirée. Autrement dit, la décision concernant le remboursement de nouvelles taxes de recherche ne dépend pas du sort de la demande et ne constitue pas une question à régler avant la délivrance ou le rejet (cf. décision de saisine, point 10) ; elle ne présente pas non plus un

Anmeldung aufweist. Einen solchen Bezug setzt der Wortlaut des Artikel 21 (3) a) EPÜ aber voraus. Das Vorliegen eines technischen Sachverhalts bzw. das Erfordernis technischen Sachverständs haben dagegen keinen Eingang in diese Bestimmung gefunden (ebenso wenig wie dessen Nichtvorliegen bzw. Nichterfordernis in den die Auffangzuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer regelnden Artikel 21 (3) c) EPÜ - siehe unten, Punkt 13).

6. Im Hinblick darauf erscheint es auch nicht möglich, die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer darauf zu gründen, dass es sich bei der Entscheidung über die Rückzahlung weiterer Recherchegebühren inhaltlich um eine Nebenentscheidung des Prüfungsverfahrens im Vergleich zu dessen Hauptgegenstand, der Sachentscheidung über die Anmeldung, handelt (vergl. Vorlageentscheidung Punkt 10 ff.). Aus einem solchen Vergleich - der im Wesentlichen auf der subjektiven Bedeutung für den Anmelder bzw. dem Verfahrensaufwand beruht - ergibt sich keine sachliche und/oder rechtliche Verknüpfung der jeweiligen Entscheidungen und somit kein Verhältnis von Haupt- und Nebensache im Rechtssinn.

7. Die Zuständigkeit der Technischen bzw. Juristischen Beschwerdekammer ist auch in der Entscheidung G 3/03 angesprochen worden. Dabei ging es um den nach Abhilfe durch das erstinstanzliche Organ (Artikel 109 EPÜ) der Beschwerdekammer vorgelegten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr (Punkt VI, oben). Die Große Beschwerdekammer befand, dass ein solcher Antrag eine Nebensache der ursprünglichen, durch Abhilfe erledigten Beschwerde darstellt und deshalb diejenige Kammer zuständig ist, die nach Artikel 21 EPÜ für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn ihr nicht abgeholfen worden wäre. Dies ist im Ergebnis aber nicht mehr als die Feststellung der Anwendbarkeit der Zuständigkeitsregelungen des Artikel 21 (2) bis (4) EPÜ bei solchen isoliert vorgelegten Anträgen, aber keine die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Technischen Beschwerdekammern und Juristischer Beschwerdekammer konkretisierende Aussage.

the absence of technical facts or of a need for technical expertise - see Reasons 13 below).

6. In view of this, it does not seem possible either to found competence of the technical boards on the premise that the subject-matter of a decision on refunding further search fees is ancillary to the main issue in examination **proceedings**, namely the substantive decision on the application (see referral, Reasons 10 et seq.). Such a categorisation – essentially based on the issues' subjective importance for the applicant and the amount of work involved – does not give rise to any link in fact and/or law between the two types of decisions, and so to any main-ancillary relationship in a legal sense.

7. The division of competence between the technical boards and the Legal Board was also addressed in G 3/03, where a board had been asked to refund the appeal fee after the department of first instance had rectified its decision by interlocutory revision (Article 109 EPC) (point VI above). The Enlarged Board held that the request was ancillary to the original appeal, redundant now that the decision had been rectified, so that the competent board was the one which would have been competent to deal with the appeal under Article 21 EPC if interlocutory revision had not been granted. However, this ultimately amounts to no more than a finding that the Article 21(2) to (4) EPC provisions on competence apply to such isolated requests, and does not help to draw a clearer line between the technical boards' and the Legal Board's respective areas of competence.

quelconque autre lien de fait ou de droit avec la décision sur le fond relative à la demande. Or, l'existence d'un tel lien est posée comme condition à l'article 21(3)a) CBE. En revanche, cette disposition n'exige nullement la présence d'un contenu technique ni la nécessité d'une expertise technique (de la même manière que l'article 21(3)c) CBE, qui régit la compétence par défaut de la chambre de recours juridique, ne prévoit pas qu'un tel contenu ne soit pas présent ou qu'une telle expertise ne soit pas nécessaire - cf. point 13, ci-dessous).

6. Au vu de ce qui précède, il ne semble pas non plus possible de fonder la compétence des chambres de recours techniques sur le fait que la décision relative au remboursement de taxes de recherche supplémentaires constitue sur le plan du contenu, une décision accessoire par rapport à l'objet principal de la **procédure** d'examen, à savoir la décision sur le fond de la demande. (cf. décision de saisine, point 10 et suiv.). Une telle distinction – qui se fonde essentiellement sur l'importance subjective de la décision pour le demandeur ou sur la charge de travail liée à la procédure – ne fait ressortir aucun lien du point de vue juridique et/ou factuel entre les deux décisions et, à ce titre, aucune hiérarchie au sens juridique entre objet principal et objet accessoire.

7. La question de la compétence des chambres de recours techniques ou de la chambre de recours juridique a également été abordée dans la décision G 3/03. Cette affaire portait sur une requête en remboursement de la taxe de recours soumise à l'appréciation de la chambre à la suite d'une révision préjudicielle par l'organe de première instance (article 109 CBE) (cf. point VI, supra). La Grande Chambre de recours a estimé qu'une telle requête représentait une question accessoire par rapport au recours initial auquel il avait été fait droit par voie de révision préjudicielle et que, partant, la compétence pour statuer sur cette requête appartenait à la chambre de recours qui aurait été compétente en vertu de l'article 21 CBE pour statuer sur le recours au fond s'il n'y avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle. Cette conclusion ne fait toutefois que confirmer la constatation selon laquelle les règles de compétence énoncées à l'article 21(2) à (4) CBE sont applicables à de telles requêtes isolées, mais elle ne permet pas de délimiter clairement les compétences entre les chambres de recours techniques et la chambre de recours juridique.

8. Wenn somit die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer für Beschwerden gegen Entscheidungen gemäß Regel 64 EPÜ nicht auf Artikel 21 (3) a) EPÜ gestützt werden kann, stellt sich die Frage, ob dann die Auffangregelung des Artikels 21 (3) c) EPÜ ("in allen anderen Fällen"/"in all other cases"/"dans tous les autres cas") greift, d. h. ob die Juristische Beschwerdekammer ausnahmslos für alle Beschwerden gegen solche Entscheidungen einer Prüfungsabteilung zuständig ist (soweit keine Zuständigkeit einer gemäß Artikel 21 (3) b) EPÜ aus fünf Mitgliedern zusammengesetzten Beschwerdekammer gegeben ist).

9. Das Bestreben des Gesetzgebers, Fälle mit technischen Fragestellungen vorzugsweise durch Kammern mit einer Mehrheit technisch vorgebildeter Mitglieder entscheiden zu lassen, während sich die Juristische Beschwerdekammer nur mit Fällen befassen soll, die ausschließlich rechtliche Fragen aufwerfen, ist aus den vorbereitenden Materialien klar ersichtlich (vorliegende Kammer mit Nachweisen in Pkt. V, ii), oben; Gori/Löden a. a. O, Punkt 4, oben), ebenso wie sich die Zuständigkeit der technischen bzw. der juristischen Kammer(n) wegen deren gerichtlichen Charakters nicht "ad hoc", sondern nach objektiven Kriterien bestimmen muss (Dokument Nr. 4344/IV/63-D, S. 72).

Ein weiteres, konsequent in Artikel 21 (2) - (4) EPÜ umgesetztes Organisationsprinzip ist das eines Fachgerichts in dem Sinn, dass die Beschwerdekammern aufgrund ihrer fachkundigen Zusammensetzung in der Lage sein sollen, alle entscheidungserheblichen technischen Fragen ohne Hinzuziehung externer Sachverständiger zu lösen. Dies ist über die Anzahl der Technischen Beschwerdekammern und die Verteilung der Beschwerden auf sie auf Grundlage der Hauptklassifikation gemäß IPC (siehe Artikel 1 (1) Geschäftsverteilungsplan der Technischen Beschwerdekammer, zuletzt für das Jahr 2014) gewährleistet. Dies, aber auch die (ausschließliche) Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer für Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle und der Rechtsabteilung (Artikel 21 (2) EPÜ), bei welchen das Auftreten technischer Fragestellungen im Beschwerdeverfahren *per se* ausgeschlossen ist, bedeuten eine an den entscheidungserheblichen Fragestellungen orientierte, "effiziente"

8. If, therefore, competence of the technical boards to deal with appeals against decisions under Rule 64 EPC cannot be based on Article 21(3)(a) EPC, the question is whether the catch-all provision in Article 21(3)(c) EPC ("in allen anderen Fällen"/"in all other cases"/"dans tous les autres cas") applies, or in other words, whether the Legal Board is competent, without exception, to deal with all appeals against such examining division decisions (provided no board composed of five members under Article 21(3)(b) EPC is competent).

9. The legislator's intention that technical matters should preferably be decided by boards with a majority of technically qualified members, whereas the Legal Board should deal only with cases involving purely legal matters, is clearly apparent from the *travaux préparatoires* (sources cited by referring board in point V(ii) above; Gori/Löden, *loc. cit.*, point 4 above), as is the principle that, given the boards' judicial character, competence must be allocated to the technical boards or the Legal Board according to objective criteria and not on an "ad hoc" basis (document 4344/IV/63-D, p. 72).

Another organisational principle systematically implemented in Article 21(2) to (4) EPC is that of specialised judicial divisions: as they are composed of experts, the boards should be able to settle all technical matters relevant for their decisions without consulting external specialists. This is guaranteed by the number of technical boards and the allocation of appeals to them on the basis of the main IPC classification (see Article 1(1) of the business distribution scheme of the technical boards of appeal, last adopted for 2014). This, together with the Legal Board's (exclusive) competence for appeals against decisions of the Receiving Section or the Legal Division (Article 21(2) EPC), which by definition do not involve technical matters, results in an "efficient" composition of the boards geared towards the issues on which each case turns, and conducive to procedural economy. However, since the legal expertise needed to assess questions of law is also available on the technical boards, which are of "mixed" composition, such optimised board

8. Par conséquent, si la compétence des chambres de recours techniques pour statuer sur des recours formés contre des décisions au titre de la règle 64 CBE ne peut être fondée sur l'article 21(3)a) CBE, la question se pose de savoir si l'article 21(3)c) CBE s'applique par défaut ("dans tous les autres cas"/"in allen anderen Fällen"/"in all other cases"), autrement dit si la chambre de recours juridique est compétente sans exception pour statuer sur tous les recours contre de telles décisions de la division d'examen (sauf compétence d'une chambre de recours composée de cinq membres en vertu de l'article 21(3)b) CBE).

9. La volonté du législateur de confier de préférence à des chambres composées majoritairement de membres techniciens les affaires qui soulèvent des questions techniques, laissant à la chambre de recours juridique le soin de trancher les affaires qui soulèvent exclusivement des questions d'ordre juridique, découle clairement des travaux préparatoires (références citées par la chambre à l'origine de la saisine, point V, ii), ci-dessus ; Gori/Löden *loc. cit.*, point 4, ci-dessus). Il ressort également de ces travaux que la compétence des chambres de recours techniques ou de la chambre de recours juridique en tant qu'instances juridictionnelles doit être établie selon des critères objectifs et non sur une base "ad hoc" (document n° 4344/IV/63-F, p. 72-73).

Un autre principe d'organisation, reflété de manière logique à l'article 21(2) à (4) CBE, est celui du tribunal spécialisé selon lequel les chambres de recours, dans la mesure où elles sont composées d'experts, devraient pouvoir résoudre toutes les questions techniques pertinentes pour la décision, sans faire appel à des spécialistes externes. Ceci est rendu possible grâce au nombre de chambres de recours techniques et à la répartition des recours entre elles suivant la classe principale selon la CIB (cf. article 1(1) du Plan de répartition des affaires des chambres de recours techniques, dont la dernière version a été arrêtée pour 2014). Ce mode d'organisation, ainsi que la compétence (exclusive) dévolue à la chambre de recours juridique pour instruire les recours formés contre les décisions de la section de dépôt ou de la division juridique (article 21(2) CBE), lesquelles, par définition, ne sauraient soulever de questions d'ordre technique, permettent de garantir une composition des chambres de recours "efficace" et adaptée aux questions pertinentes pour la décision, y compris

Zusammensetzung der Beschwerdekammer, auch im verfahrensökonomischen Sinn. Da juristischer Sachverstand für die Beurteilung von Rechtsfragen auch bei einer "gemischt" zusammengesetzten Technischen Beschwerdekammer vorhanden ist, ist eine solche optimierte Zusammensetzung der Beschwerdekammer allerdings weder rechtsgrundsätzlich noch sachlich zwingend. Für Beschwerden gegen die Entscheidungen der Einspruchsabteilungen ist sie nicht verwirklicht (Artikel 21 (4) EPÜ, vergl. dazu G 2/90, ABI. EPA 1992,10).

10. Rechtsgrundsätzlich fragwürdig und jedenfalls ihrem Zweck nach in das Gegenteil verkehrt würde die Auffangregelung aber, wenn sie die Zuständigkeit der keine technisch vorgebildeten Mitglieder aufweisenden Juristischen Beschwerdekammer auch für Beschwerden bedeutete, die technische Fragestellungen aufwerfen können. Erst recht gilt dies für Entscheidungen gemäß Regel 64 EPÜ, welche - wie auch die Entscheidung über die Erteilung des Patents - unvermeidlich die sachverständige Beurteilung des rein technischen Erfordernisses der Einheitlichkeit der Anmeldung i. S. von Artikel 82 EPÜ nach den in Regel 44 (1) EPÜ dafür formulierten Kriterien (Punkt V. i), oben) erfordern. Für Entscheidungen über die Nichtrückzahlung von weiteren Recherchegebühren bestünde dann keine Überprüfungsmöglichkeit durch eine fachlich ausreichend qualifizierte Beschwerdeinstanz. Diese ist aber ein wesentliches Element eines angemessenen, rechtsstaatlichen Grundsätzen genügenden Rechtsschutzes, wie er vom EPÜ allen am Erteilungs- und Einspruchsverfahren Beteiligten durch das Rechtsmittel der Beschwerde garantiert werden soll. Im Hinblick auf die Höhe und mögliche Anzahl zusätzlich entrichteter Recherchegebühren stehen auch nicht unerhebliche Anmelderinteressen auf dem Spiel, was sich am Eintreten des *epi* für eine technisch sachverständige Zusammensetzung der für die Behandlung von Beschwerden gegen solche Entscheidungen zuständigen Kammer(n) (Punkt VIII, oben) zeigt, oder auch an Artikel 154 (3) EPÜ 1973, welcher diesen Interessen dadurch Rechnung trug, dass für Entscheidungen über einen Widerspruch gegen eine für die internationale Recherche (wegen mangelnder Einheitlichkeit der internationalen Anmeldung) festgesetzte zusätzliche Recherchegebühr "die Beschwerdekammern" als zuständig bestimmt waren. Die

composition is not essential either as a matter of legal principle or for practical reasons, and indeed has not been implemented for appeals against opposition division decisions (Article 21(4) EPC; see also G 2/90, OJ EPO 1992, 10).

10. It would, however, be legally questionable, and at odds with its sense and purpose, to interpret the catch-all provision to mean that the Legal Board, which has no technically qualified members, is also competent to deal with appeals which might involve technical matters. That applies all the more to decisions not to refund further search fees under Rule 64 EPC, which – like decisions to grant a patent – inevitably involve an expert appraisal of the purely technical requirement of unity of invention within the meaning of Article 82 EPC in accordance with the criteria set out in Rule 44(1) EPC (point V(i) above), as such decisions could not then be reviewed by a suitably qualified appeal body. That, however, is fundamental to due legal protection meeting the standards of the rule of law, which the remedy of appeal under the EPC is designed to guarantee for all parties to grant and opposition proceedings. Given the amount and number of additional search fees which might have to be paid, the applicant interests at stake are considerable, which explains why the *epi* advocates that the board(s) hearing appeals against such decisions should be composed of technical experts (point VIII above). This is also why Article 154(3) EPC 1973 reflected those interests by conferring on "the boards of appeal" competence to decide on protests against an additional fee for the international search (charged owing to lack of unity of the international application). That the technical boards have competence to hear such cases is clear from their annual business distribution scheme, which states in footnote 1 that: "Protests under the PCT are also to be allocated according to this scheme". Also, as the referring board has rightly pointed out (point V(i) above), to be sure of taking the right decision on appeals under Rule 64 EPC, the Legal Board would have to consult external experts. Not only would this normally be disproportionate to what is at stake, it would also run

en termes d'économie de la procédure. Étant donné que l'expertise juridique nécessaire pour traiter des questions d'ordre juridique est également assurée dans une chambre de recours technique de composition "mixte", une telle composition optimale des chambres de recours n'est toutefois ni juridiquement, ni matériellement impérative, et elle n'a pas été retenue pour les recours contre des décisions de la division d'opposition (article 21(4) CBE, cf. G 2/90, JO OEB 1992,10).

10. Toutefois, la règle par défaut serait juridiquement contestable et, en tout état de cause, contraire à sa finalité, si elle avait pour effet de rendre la chambre de recours juridique, qui ne comprend aucun membre technicien, compétente pour statuer également sur des recours susceptibles de soulever des questions techniques. Cela est particulièrement vrai pour les décisions au titre de la règle 64 CBE, lesquelles – à l'instar d'une décision sur la délivrance du brevet – nécessitent une appréciation experte de la condition purement technique d'unité de la demande au sens de l'article 82 CBE selon les critères pertinents formulés à la règle 44(1) CBE (point V. i), ci-dessus). Les décisions ayant pour objet le non-remboursement de taxes de recherche supplémentaires ne pourraient alors pas faire l'objet d'un réexamen par une instance de recours suffisamment qualifiée. Or, cela constitue un élément essentiel d'une protection juridique adéquate et conforme aux exigences d'un État de droit, telle qu'elle doit être garantie en vertu de la CBE par la voie du recours à toutes les parties à la procédure de délivrance et d'opposition. S'agissant du montant et du nombre de nouvelles taxes de recherche susceptibles d'être acquittées, les intérêts en jeu pour les demandeurs ne sont pas non plus négligeables, comme en témoigne la position de l'*epi* selon laquelle la ou le(s) chambre(s) compétente(s) pour statuer sur des recours contre de telles décisions devraient être composée(s) d'experts techniciens (cf. point VIII, ci-dessus), et comme il ressort de l'article 154(3) CBE 1973, qui tenait compte de ces intérêts en disposant que "les chambres de recours" seraient compétentes pour statuer sur une réserve formulée à l'encontre de la fixation d'une taxe de recherche additionnelle pour la recherche internationale (en raison de l'absence d'unité d'une demande internationale). La compétence des chambres de recours techniques pour de tels cas

Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammern für solche Fälle ergibt sich aus deren jährlichem Geschäftsverteilungsplan, welcher laut Fußnote 1 "entsprechend auch für Widerspruchsverfahren nach dem PCT [gilt]". Die vorliegende Kammer hat auch zutreffend darauf hingewiesen (Punkt V. i), oben), dass, um eine richtige Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer über Beschwerden nach Regel 64 EPÜ zu gewährleisten, die Heranziehung eines externen Gutachters erforderlich wäre. Nicht nur, dass dies regelmäßig als völlig außer Verhältnis zum Wert des Beschwerdegegenstandes erscheinen würde, es widerspräche auch diametral dem vom Gesetzgeber angestrebten, im EPÜ konsequent umgesetzten Grundsatz, dass die Beschwerdekammern (wie auch die Prüfungs- und Einspruchsabteilungen) eine Zusammensetzung aufweisen, die es ihnen ermöglicht, alle entscheidungserheblichen technischen Sachverhalte mit eigenem Sachverstand, ohne Heranziehung externer Sachverständiger, zu beurteilen.

11. Im Gegensatz zur Regelung der Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer in Artikel 21 (3) a) EPÜ findet sich im Wortlaut der Auffangregelung kein spezifisches, auf die angefochtene Entscheidung bezogenes Zuständigkeitskriterium und damit nichts, was zu einer Auslegung der Regelung zwingen oder auch nur darauf hindeuten könnte, dass die Auffangzuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer ausnahmslos selbst dann greift, wenn die Entscheidung über die Beschwerde im Hinblick auf die dafür erheblichen technischen Sachverhalte und Fragestellungen (auch) technischen Sachverstand erfordert. Auch sonst findet sich nirgends ein Hinweis, dass der Gesetzgeber eine solche Fallkonstellation im Auge hatte, speziell nicht bei Beschwerden gegen Entscheidungen nach Regel 64 (2) EPÜ - was immer der konkrete Grund dafür gewesen sein mag (dazu plausibel, aber letztlich offen lassend die vorliegende Kammer, Punkt V. vi), oben).

12. Aus diesen Gründen umfasst die Auffangregelung des Artikels 21 (3) c) EPÜ nach ihrem Wortlaut in Verbindung mit den anderen Zuständigkeitsregelungen des Artikels 21 EPÜ und den sie bestimmenden sachlichen und rechtlichen Zielsetzungen nicht Entscheidungen über die Rückzahlung von Beschwerdegebühren nach Regel 64 EPÜ.

counter to the principle, systematically implemented in the EPC, that the boards of appeal (and the examining and opposition divisions) must be so composed as to enable them to examine all the technical matters relevant for their decision, using their own expertise and without having to consult external experts.

11. Unlike the Article 21(3)(a) EPC provision on competence of the technical boards, the catch-all provision is not so worded as to attach any specific conditions relating to the contested decision, and so contains nothing explicitly requiring, or even merely implying, that it should be interpreted to mean that the Legal Board always has residual competence even if technical expertise is (also) needed for a decision on the appeal because of the technical facts and issues involved. Nor is there any other indication that the legislator envisaged such a scenario, particularly with regard to appeals against decisions under Rule 64(2) EPC – whatever the actual reason for this may have been (see the referring board's plausible but ultimately inconclusive comments, point V(vi) above).

12. The catch-all provision in Article 21(3)(c) EPC, as worded and as read in the light of the other Article 21 EPC provisions on competence and their practical and legal objectives, therefore does not apply to decisions on refunding search fees under Rule 64 EPC.

découle de leur Plan annuel de répartition des affaires, dont la note 1 en bas de page indique que le "plan vaut également pour la procédure de réserve selon le PCT". En outre, comme la chambre à l'origine de la saisine l'a indiqué à juste titre (point V. i), ci-dessus), pour être certaine de statuer de manière appropriée sur des recours contre des décisions au titre de la règle 64 CBE, la chambre de recours juridique serait amenée à faire appel à un expert externe. Cela serait non seulement complètement disproportionné par rapport à l'enjeu du recours, mais irait aussi totalement à l'encontre du principe voulu par le législateur, et reflété de manière conséquente dans la CBE, selon lequel la composition des chambres de recours (ainsi que des divisions d'examen et d'opposition) doit permettre à ces instances d'examiner toutes les questions d'ordre technique pertinentes pour la décision sur la base de leur propre expertise technique, sans faire appel à des experts externes.

11. Contrairement à la disposition énoncée à l'article 21(3)a) CBE et relative à la compétence des chambres de recours techniques, la règle par défaut ne formule aucun critère de compétence spécifique lié à la nature de la décision contestée, si bien que rien dans cette disposition n'appelle ni même ne suggère une interprétation selon laquelle la compétence par défaut de la chambre de recours juridique serait applicable sans exception, même si une expertise technique est (également) nécessaire pour statuer sur le recours au vu de son contenu technique et des questions techniques qu'il soulève. Il n'existe par ailleurs aucune indication selon laquelle le législateur avait envisagé un tel cas de figure - en particulier en ce qui concerne les recours formés contre des décisions au titre de la règle 64(2) CBE – quelle qu'en ait été concrètement la raison (cf. explication plausible mais finalement non concluante de la chambre de recours à l'origine de la saisine, point V. vi), ci-dessus).

12. Pour ces motifs et compte tenu des autres règles de compétence énoncées à l'article 21 CBE et de leur raison d'être sur le plan juridique et matériel, la règle par défaut telle que libellée à l'article 21(3)c) CBE ne s'applique pas aux décisions portant sur le remboursement de taxes de recherche au titre de la règle 64 CBE.

13. Damit sind Entscheidungen einer aus drei Mitgliedern zusammengesetzten Prüfungsabteilung, mit welchen die Rückzahlung von zusätzlichen Recherchegebühren gemäß Regel 64 EPÜ verweigert wird, weder von Artikel 21 (3) a) EPÜ erfasst, da sie nicht die Erteilung oder Zurückweisung betreffen (Pkt. 5., oben), noch unterliegen solche Entscheidungen dem Artikel 21 (3) c) EPÜ, da sich die Überprüfung solcher Entscheidungen durch die Beschwerdekammer nicht auf rechtliche Kriterien beschränkt (Pkt. 10 und 11, oben). Auch sonst im EPÜ oder in den Geschäftsverteilungsplänen der Beschwerdekammern findet sich keine einschlägige Zuständigkeitsbestimmung. Damit besteht hinsichtlich der Frage, welche der beiden in Betracht kommenden Zuständigkeiten gegeben ist, eine planwidrige Unvollständigkeit der Vorschriften und somit eine Regelungslücke im Rechtssinn. Im Hinblick auf die dargestellten sachlichen und verfahrensökonomischen Zielsetzungen und Rechtsgrundsätze, welche der Regelung der Zuständigkeit der Beschwerdekammern, insbesondere auch der Zuständigkeitsverteilung zwischen Technischen Beschwerdekammern und Juristischer Beschwerdekammer, zugrunde liegen, ist diese Regelungslücke unschwer und eindeutig gemäß der nachstehenden Entscheidungsformel zu schließen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage wird wie folgt beantwortet:

Für die Behandlung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Nichtrückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ, die nicht zusammen mit einer Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents oder die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung erlassen worden ist, ist eine Technische Beschwerdekammer zuständig.

13. Consequently, decisions not to refund further search fees under Rule 64 EPC taken by a three-member examining division are not covered by Article 21(3)(a) EPC, because they do not concern grant or refusal (point 5 above), or Article 21(3)(c) EPC, because their review is not limited to legal criteria (points 10 and 11 above). Nor is there any relevant rule on competence elsewhere in the EPC or in the boards' business distribution schemes. Therefore, as regards which of the two kinds of board is competent, there is an unintended gap in the rules and thus a legal vacuum. In view of the aims and principles of substantive law and procedural efficiency, described above, which underlie the provisions on the boards' competence, in particular those on the allocation of competence between the technical boards and the Legal Board, this gap can be readily and unequivocally filled as ordered below.

Order

For these reasons it is decided that:

The question referred to the Enlarged Board of Appeal is answered as follows:

A technical board of appeal is competent to hear an appeal against an 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.

13. Par conséquent, les décisions prises par une division d'examen composée de trois membres et ayant pour objet le refus de rembourser de nouvelles taxes de recherche au titre de la règle 64 CBE ne sont couvertes ni par l'article 21(3)a) CBE, car elles ne concernent pas la délivrance ou le rejet (cf. point 5., ci-dessus), ni par l'article 21(3)c) CBE, car leur réexamen par les chambres de recours ne se limite pas à des critères juridiques (points 10 et 11, ci-dessus). La CBE ou le Plan de répartition des affaires ne prévoit par ailleurs aucune autre règle de compétence pertinente en la matière. La question de savoir laquelle des deux compétences entrant en ligne de compte est applicable, révèle une lacune réglementaire non intentionnelle et, de ce fait, un vide au sens juridique. Au regard des objectifs et principes juridiques relevant du droit matériel et de l'économie de procédure énoncés ci-dessus, tels qu'ils sous-tendent les règles de compétence des chambres de recours et notamment la délimitation des compétences entre les chambres de recours techniques et la chambre de recours juridique, cette lacune réglementaire peut être comblée aisément et sans ambiguïté conformément au dispositif qui suit.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Il est répondu comme suit à la question soumise à la Grande Chambre de recours :

Le traitement d'un recours formé contre une décision de la division d'examen est du ressort d'une chambre de recours technique lorsque la décision en cause a pour objet le non-remboursement de taxes de recherche au titre de la règle 64(2) CBE et qu'elle n'a pas été rendue avec une décision relative à la délivrance d'un brevet européen ou au rejet d'une demande de brevet européen.