

erfinderische Idee gegeben ist, die die Gegenstände dieser drei Anspruchssätze miteinander verbindet. Zum Beispiel ...

Außerdem geht aus der Beschreibung ganz klar hervor, daß eine der Aufgaben der Erfindung darin besteht, eine Vorrichtung bereitzustellen, die ...

Diese Aufgabenstellung schließt zumindest *prima facie* nicht aus, daß sie nicht sowohl durch den Gegenstand des Anspruchs 2 (1, 2) als auch den der Ansprüche 3 (1, 3), 4 (1, 4), 5 (1, 5) bzw. 7 (1, 7) gelöst werden kann.

Ohne nähere Erklärung können die Anmelderin und die Kammer aus den Bemerkungen in der Aufforderung nicht ersehen, ob die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren rechters war.

7. Dementsprechend fehlt der Aufforderung bezüglich der *a posteriori* festgestellten Nichteinheitlichkeit (s. Nr. 6) die Rechtsgrundlage, da sie gegen Regel 40.1 in Verbindung mit Regel 13.1 PCT verstößt; sie ist somit im Hinblick auf die unter Nummer 6 genannte *a posteriori* festgestellte Nichteinheitlichkeit nicht rechtswirksam.

Die entsprechenden vier zusätzlichen Recherchegebühren dürfen deshalb nicht einbehalten werden.

8. ...

#### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der vier zusätzlichen Recherchegebühren wird angeordnet.

tive concept linking the subject-matter of these different sets of Claims. For example, ...

Furthermore, it becomes quite clear from the description that an object of the invention is to obtain a device which can ...

This object of the invention does not exclude, at least *prima facie*, that it can be obtained by the subject-matter of Claim 2 (1, 2) as well as by the subject-matter of respectively Claims 3 (1, 3), 4 (1, 4), 5 (1, 5) or 7 (1, 7).

Without an explanation, the remarks in the invitation do not enable the Applicant and the Board to establish whether the invitation to pay the additional fees was correctly issued.

7. Accordingly, the invitation lacks legal basis with respect to the *a posteriori* non-unity objection according to above point 6, because it contravenes Rule 40.1 read in conjunction with Rule 13.1 PCT, and thus cannot have any legal effect, with respect to the lack of unity *a posteriori* as indicated in above point 6.

Therefore, the corresponding four additional search fees cannot be retained.

8. ...

#### Order

For these reasons, it is decided that:

Refund of four additional search fees is ordered.

différents groupes de revendications ne seraient pas liés entre eux par un concept inventif commun. Par exemple,

En outre, il ressort tout à fait clairement de la description que l'un des objets de l'invention est d'obtenir un dispositif pouvant...

Cet objet de l'invention n'exclut pas, au moins de prime abord, qu'il puisse être obtenu par l'objet de la revendication 2 (1et 2) ou par l'objet respectivement des revendications 3 (1 et 3), 4 (1 et 4), 5 (1 et 5) ou 7 (1 et 7).

N'étant pas accompagnées d'explications, les observations contenues dans l'invitation à payer ne permettent ni au déposant, ni à la Chambre de vérifier si l'invitation à payer les taxes additionnelles a été émise à juste titre.

7. Par conséquent, l'invitation à payer n'a pas été valablement établie pour ce qui concerne l'objection relative au défaut d'unité *a posteriori* visé au point 6 ci-dessus, car elle n'a pas été établie conformément aux dispositions de la règle 40.1 en combinaison avec la règle 13.1 PCT, et est donc sans effet juridique s'agissant de la constatation de ce défaut d'unité apparu *a posteriori*, tel qu'il est visé au point 6.

L'OEB ne peut donc conserver le montant des quatre taxes additionnelles pour la recherche correspondantes.

8. ...

#### Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Les quatre taxes additionnelles pour la recherche seront remboursées au déposant.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 6. Juli 1988 T 117/87 - 3.4.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer  
Mitglieder: G. D. Paterson  
H. Reich

Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Medtronic, Inc.

Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Biotronik Meß- und Therapiegeräte

Stichwort: Deutsches Patentamt/  
MEDTRONIC

Artikel: 10, 33, 99, 112 EPÜ

Schlagwort: "Einspruchsschrift eingereicht beim Deutschen Patentamt" - "belm EPA nach Ablauf der Frist von 9 Monaten eingereicht" - "Wirkung der Verwaltungvereinbarung vom 29. Juni 1981"

### Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 6 July 1988 T 117/87 - 3.4.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer  
Members: G.D. Paterson  
H. Reich

Patent proprietor/Respondent:  
Medtronic, Inc.

Opponent/Appellant: Biotronik Meß- und Therapiegeräte

Headword: German Patent Office/MEDTRONIC

Article: 10, 33, 99, 112 EPC

Keyword: "Notice of opposition delivered to German Patent Office" - "Filed at EPO after expiry of 9-month period" - "Effect of Administrative Agreement dated 29 June 1981"

### Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 6 juillet 1988 T 117/87 - 3.4.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer  
Membres: G. D. Paterson  
H. Reich

Titulaire du brevet/intimé:  
Medtronic, Inc.

Opposant/requérant: Biotronik Meß- und Therapiegeräte

Référence: Office allemand des brevets/MEDTRONIC

Article: 10, 33, 99, 112 CBE

Mot-clé: "Acte d'opposition reçu par l'Office allemand des brevets" - "Dépôt de l'acte d'opposition auprès de l'OEB après expiration du délai de neuf mois" - "Effet produit par l'accord administratif du 29 juin 1981"

**Leitsatz**

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung vorgelegt:

- (i) Ist der Präsident des EPA, der mit einer anderen Organisation (hier: dem Deutschen Patentamt) eine Vereinbarung trifft, befugt, in diese Vereinbarung eine Bestimmung aufzunehmen, wonach das EPA unter bestimmten Umständen ein Schriftstück, das bei ihm nach Ablauf einer im EPÜ gesetzten Frist eingereicht wird, so behandeln muß, als sei es fristgerecht eingereicht worden?
- (ii) Falls der Präsident des EPA nicht zum Abschluß einer Vereinbarung, die eine solche Bestimmung enthält, befugt ist, welche Rechtswirkung hat dann diese Bestimmung im Hinblick darauf, daß die Vereinbarung im Amtsblatt veröffentlicht worden ist, damit die Beteiligten in den Verfahren vor dem EPA davon in Kenntnis gesetzt werden und sich darauf verlassen können?
- (iii) Ist im vorliegenden Fall für die Frist und den Ort für die Einreichung der Einspruchsschrift beim EPA Artikel 99(1) EPÜ allein maßgebend, oder muß er in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 3 der Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981 gesehen werden?

**Sachverhalt und Anträge**

I. Am 24. Juli 1985 wurde beim Deutschen Patentamt ein Einspruch gegen das europäische Patent 0 011 944 (Anmeldungsnummer 79 302 462.1) eingereicht, der aber an das EPA gerichtet war. Die in Artikel 99(1) EPÜ vorgesehene Frist von 9 Monaten zur Einlegung eines Einspruchs beim EPA lief am 24. Juli 1985 ab. Das Deutsche Patentamt leitete die Einspruchsschrift an das EPA in München weiter, wo sie am 29. Juli 1985 einging.

II. Den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln regelt u. a. eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Deutschen Patentamt und dem EPA, die am 29. Juni 1981 von den jeweiligen Präsidenten unterzeichnet worden ist (ABl. EPA 1981, 381). Artikel 1 Absatz 3 dieser Vereinbarung sieht insbesondere vor, daß an das EPA gerichtete Schriftstücke, die beim Deutschen Patentamt eingereicht werden, vom EPA so behandelt werden müssen, "als seien sie unmittelbar beim Europäischen Patentamt eingegangen."

III. Gemäß dieser Verwaltungsvereinbarung behandelte das EPA die Einspruchsschrift so, als wäre sie am 24. Juli 1985 beim EPA eingegangen. Der Einspruch wurde also von dem für die Einspruchsabteilung zuständigen Formalsachbearbeiter für zulässig erachtet und am 5. August 1985 gemäß Regel 57(1) EPÜ der Patentinhaberin mitgeteilt. Mit Schreiben vom 14. August 1985 bestritt die Patentinhaberin die Zulässigkeit des Einspruchs mit der Begründung, daß die Einspruchsschrift beim EPA tatsächlich erst nach Ablauf der Einspruchsfrist von 9 Monaten eingereicht worden sei. Am 28. Januar 1986 erließ der Formalsachbearbeiter

**Headnote**

The following questions concerning important points of law are referred to the Enlarged Board of Appeal:

- (i) If the President of the EPO makes an agreement with an outside organisation (here: the German Patent Office), has he the power to include in such an agreement a term which requires the EPO in certain circumstances to treat a document which was filed at the EPO outside a time limit set by the EPC as if it had been filed within such time limit?
- (ii) If the making of an agreement which includes such a term is not within the power of the President of the EPO, what is the legal effect of such a term in such an agreement, having regard to the fact that the agreement was published in the Official Journal in order that parties to proceedings before the EPO should be informed of and rely upon its contents?
- (iii) In the present case, are time limit and place for filing the notice of opposition at the EPO governed by Article 99(1) EPC alone, or by Article 99(1) EPC in combination with Article 1, paragraph 3, of the Administrative Agreement dated 29 June 1981?

**Summary of Facts and Submissions**

I. On 24 July 1985, a notice of opposition to European patent 0 011 944 (Application No. 79 302 462.1) was delivered to the German Patent Office, but was addressed to the EPO. The 9-month period for giving notice of opposition to the EPO under Article 99(1) EPC expired on 24 July 1985. The notice of opposition was transmitted from the German Patent Office to the EPO in Munich and was received there on 29 July 1985.

II. By an Administrative Agreement dated 29 June 1981 between the German Patent Office and the EPO (OJ EPO 1981, 381) signed by the respective Presidents, certain matters were agreed concerning procedure on receipt of documents and payments. In particular paragraph 3 of Article 1 of this Agreement provides that the EPO shall treat documents which have been filed at the German Patent Office but which are intended for the EPO "as if it had received them directly".

III. Pursuant to this Administrative Agreement, the EPO treated the notice of opposition as if it had been filed at the EPO on 24 July 1985. Thus the opposition was considered admissible by the Formalities Officer of the Opposition Division, and pursuant to Rule 57(1) EPC the opposition was communicated to the patent proprietor on 5 August 1985. In reply, by letter dated 14 August 1985 the patentee queried the admissibility of the opposition, having regard to the fact that the notice of opposition was actually filed at the EPO after the 9-month opposition period had expired. On 28 January 1986 the Formalities Officer issued a Communi-

**Sommaire**

Les questions suivantes concernant des points de droit d'importance fondamentale sont soumises à la Grande Chambre de recours:

- (i) Si le Président de l'OEB conclut un accord avec une autre organisation (en l'occurrence l'Office allemand des brevets), est-il habilité à introduire dans un tel accord une disposition aux termes de laquelle l'OEB doit, dans certaines circonstances, traiter un document qui a été déposé auprès de ses services après l'expiration d'un délai fixé par la CBE comme si ce document avait été déposé dans ce délai?
- (ii) Si le Président de l'OEB n'est pas habilité à conclure un accord comportant une telle disposition, quel est l'effet juridique produit par ladite disposition, eu égard au fait que l'accord en question a été publié au Journal officiel afin que les parties aux procédures devant l'OEB soient informées de son contenu et considèrent qu'il fait foi?
- (iii) Dans la présente espèce, le délai et le lieu prévus pour le dépôt de l'acte d'opposition auprès de l'OEB sont-ils régis uniquement par l'article 99(1) CBE ou bien par l'article 99(1) CBE en combinaison avec l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 3 de l'accord administratif du 29 juin 1981?

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le 24 juillet 1985, l'Office allemand des brevets a reçu un acte d'opposition concernant le brevet européen 0011944 (demande n° 79302462.1); cet acte d'opposition était destiné à l'OEB. Le délai de neuf mois fixé à l'article 99(1) CBE pour former opposition auprès de l'OEB arrivait à expiration le 24 juillet 1985. L'acte d'opposition a été transmis par l'Office allemand des brevets à l'OEB à Munich, qui l'a reçu le 29 juillet 1985.

II. Un accord administratif en date du 29 juin 1981, conclu entre l'Office allemand des brevets et l'OEB (JO OEB 1981, 381) et signé par leurs présidents respectifs, a réglé un certain nombre de questions concernant la procédure relative à la réception des documents et des moyens de paiement. Il est prévu notamment au paragraphe 3 de l'article 1<sup>er</sup> de cet accord que l'OEB doit traiter les documents qui ont été déposés auprès de l'Office allemand des brevets, mais qui lui sont destinés "comme s'ils avaient directement été reçus par lui".

III. En vertu de cet accord administratif, l'OEB a traité l'acte d'opposition comme s'il lui était parvenu le 24 juillet 1985. L'agent des formalités du greffe de la Division d'opposition ayant donc jugé l'opposition recevable, celle-ci a été notifiée le 5 août 1985 à la titulaire du brevet, en application de la règle 57(1) CBE. Dans sa lettre envoyée en réponse le 14 août 1985, la titulaire du brevet a mis en doute la recevabilité de l'opposition, en faisant valoir que l'acte d'opposition avait été en fait déposé auprès de l'OEB après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois. Le 28 janvier 1986, l'agent des formalités a émis une notification dans laquelle il

einen Bescheid, in dem er die Auffassung vertrat, daß die Verwaltungsvereinbarung auf den vorliegenden Fall anzuwenden und der Einspruch als zulässig anzusehen sei. Dementsprechend erging am 14. Januar 1987 eine Entscheidung, in der die Zulässigkeit des Einspruchs bestätigt und der Einspruch selbst zurückgewiesen wurde.

IV. Am 14. März 1987 legte die Einsprechende Beschwerde ein. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat die Entscheidung in bezug auf die Zulässigkeit des Einspruchs im Beschwerdeverfahren nicht angefochten. Dennoch muß die Beschwerdekammer angesichts der Sachlage gemäß Artikel 111 (1) und 114 (1) EPÜ feststellen, ob der Einspruch zulässig ist, bevor sie sich zu den sachlichen Einspruchsgründen äußert. Wenn der Einspruch unzulässig war, entfällt die Grundlage für ein Beschwerdeverfahren.

### Entscheidungsgründe

1. Artikel 112 (1) a) EPÜ ermächtigt die Beschwerdekammern, von Amts wegen die Große Beschwerdekammer zu befassen, wenn sie zu einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung eine Entscheidung für erforderlich halten.

2. Artikel 99 (1) EPÜ sieht vor, daß innerhalb von 9 Monaten eine Einspruchsschrift beim EPA einzureichen ist, wenn der Einspruch zulässig sein soll. Wenn der Formalsachbearbeiter Artikel 1 Absatz 3 der Verwaltungsvereinbarung befolgt, so bewirkt dies im vorliegenden Fall eine Verlängerung dieser Einspruchsfrist. Das EPÜ ermächtigt den Präsidenten des EPA nicht ausdrücklich zur Verlängerung von Fristen wie der nach Artikel 99 (1) EPÜ. Nach dem nationalen Recht vieler Staaten kann eine Behörde, die durch geschriebenes Recht eingesetzt worden ist, nur die Befugnisse ausüben, die ihr von diesem Recht eingeräumt werden. Übt sie (aus welchen Gründen auch immer) Befugnisse aus, die ihr nicht auf diese Weise erteilt worden sind, so gelten die dabei vorgenommenen Handlungen als *ultra vires* und damit als nichtig und rechtsunwirksam. Diese *Ultra-vires*-Lehre stellt einen wichtigen Grundsatz des Verwaltungsrechts dar.

Die *Ultra-vires*-Lehre hat nicht ausdrücklich Eingang in das EPU gefunden. In Artikel 10 EPÜ sind jedoch die Aufgaben und Befugnisse des Präsidenten des EPA aufgezählt; dies könnte darauf schließen lassen, daß die Vertragsstaaten ihn nicht mit weitergehenden Befugnissen ausstatten wollten. Artikel 10 EPÜ in Verbindung mit Artikel 33 EPÜ legt nahe, daß eine im EPÜ festgelegte Frist nur durch den Verwaltungsrat geändert werden kann.

Somit stellt sich die Frage, ob die Bestimmung der Verwaltungsvereinbarung, die das EPA dazu verpflichtet, nach Ablauf einer im EPÜ vorgeschriebenen Frist bei ihm eingereichte Schriftstücke so zu behandeln, als seien sie fristgerecht eingereicht worden, nichtig

which expressed the view that the Administrative Agreement applied to the facts of the case, and that the opposition was considered admissible. A Decision was subsequently issued on 14 January 1987, in which the admissibility of the opposition was confirmed, and the opposition was rejected.

IV. On 14 March 1987 the opponent filed a notice of appeal. The Respondent (the patentee) has not challenged the decision as to the admissibility of the opposition during the appeal proceedings. Nevertheless, pursuant to Articles 111(1) and 114(1) EPC, having regard to the facts of the case the Board of Appeal should consider and decide whether the opposition is admissible before it decides upon the substantive grounds raised in the opposition. If the opposition was inadmissible, there is no basis for the appeal proceedings.

### Reasons for the Decision

1. Article 112(1)(a) EPC empowers a Board of Appeal to refer any question to the Enlarged Board of Appeal of its own motion if it considers that a decision is required on an important point of law which is raised by that question.

2. Article 99(1) EPC provides a period of 9 months within which notice of opposition must be filed at the EPO if an opposition is to be admissible. In the present case, the effect of the Formalities Officer following paragraph 3 of Article 1 of the Administrative Agreement is to extend that 9-month period for filing an admissible opposition. The EPC does not expressly give the President of the EPO the power to extend a time limit such as that set out in Article 99(1) EPC. Under many national laws, a public authority which is created by a written law can only exercise the powers which that written law gives to it. If the authority exercises powers which are not given to it by the written law which created it (whatever its motives in so doing, whether good or bad), such acts are considered to be *ultra vires* and void and of no legal effect. This doctrine of *ultra vires* is an important principle of administrative law.

The EPC does not expressly provide that the doctrine of *ultra vires* is part of the law of the EPC. Nevertheless, Article 10 EPC sets out the functions and powers of the President of the EPO, from which it could be implied that the Contracting States did not intend him to have powers beyond what are there set out. Article 10 EPC in combination with Article 33 EPC suggest that a time limit laid down by the EPC can only be amended by the Administrative Council.

This case therefore raises the question as to whether, insofar as a particular provision of the Administrative Agreement requires the EPO to treat a document which was in fact filed at the EPO outside a time limit set by the EPC as if it had been filed within that time

indiquait que l'accord administratif était applicable en l'espèce et que l'opposition était jugée recevable. Le 14 janvier 1987, a alors été rendue une décision confirmant la recevabilité de l'opposition, mais prononçant son rejet.

IV. Le 14 mars 1987, l'opposante a formé un recours. L'intimée (titulaire du brevet) n'a pas contesté au cours de la procédure de recours la décision relative à la recevabilité de l'opposition. Néanmoins, conformément aux articles 111(1) et 114(1) CBE, la Chambre doit, eu égard aux circonstances de l'espèce, examiner et décider si l'opposition est recevable, avant de statuer sur les motifs de fond invoqués dans l'acte d'opposition. Si l'opposition était irrecevable, la procédure de recours n'a plus d'objet.

### Motifs de la décision

1. Aux termes de l'article 112(1)a) CBE, une chambre de recours peut saisir d'office la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision doit être prise sur une question de droit d'importance fondamentale.

2. L'article 99(1) CBE stipule que, pour être recevable, l'opposition doit être formée auprès de l'OEB dans un délai de neuf mois. Dans la présente espèce, l'application par l'agent des formalités du paragraphe 3 de l'article 1<sup>er</sup> de l'accord administratif a pour effet de prolonger le délai de neuf mois prévu pour former une opposition recevable. La CBE n'autorise pas expressément le Président de l'OEB à prolonger un délai tel que celui fixé à l'article 99(1) CBE. D'après le droit national en vigueur dans de nombreux pays, un organisme public institué par des dispositions du droit écrit ne peut exercer de pouvoirs autres que ceux qui lui sont conférés en vertu de ces dispositions écrites. Sinon, quels que soient les motifs, valables ou non, qui l'ont amené à agir autrement, il est réputé avoir outrepassé ses compétences, et ses actes sont considérés comme nuls et sans effet juridique. Cette doctrine du dépassement des compétences constitue un principe important du droit administratif.

La doctrine en question ne fait pas expressément partie intégrante du droit de la CBE. Néanmoins, l'article 10 CBE fixe les compétences du Président de l'OEB; on pourrait en conclure que les Etats contractants n'avaient pas l'intention de lui reconnaître des pouvoirs allant au-delà de ceux que lui confère cet article. Il ressort de l'article 10 ensemble l'article 33 CBE qu'un délai fixé par la CBE ne peut être modifié que par le Conseil d'administration.

Par conséquent, dans la présente espèce, la question se pose de savoir si une disposition particulière de l'accord administratif stipulant que l'OEB traite un document qui lui est parvenu en fait après l'expiration d'un délai fixé par la CBE comme s'il l'avait reçu dans ce

und rechtsunwirksam ist. Wenn ja, so müßte *prima facie* die Frist nach Artikel 99 (1) EPÜ von Rechts wegen Vorrang haben, der Einspruch im vorliegenden Fall also als unzulässig gelten.

3. Die Kammer ist sich jedoch bewußt, daß die Vereinbarung getroffen wurde, um Verfahrensprobleme zu vermeiden, die insbesondere in den Anfangsjahren des EPA auftraten, und daß sie im Amtsblatt veröffentlicht wurde, um die Beteiligten oder potentiellen Beteiligten in den Verfahren vor dem EPA von ihren Bestimmungen in Kenntnis zu setzen. Auch haben sich die Beteiligten, insbesondere die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall, auf diese Vereinbarung verlassen, seit sie 1981 im Amtsblatt veröffentlicht wurde. Sollte diese Bestimmung also keine fristverlängernde Wirkung haben, so stellt sich die weitere Frage nach ihrer Rechtswirkung für Beteiligte in mehrseitigen Verfahren, die im Vertrauen auf diese Bestimmung ein Schriftstück beim Deutschen Patentamt eingereicht haben. In diesem Zusammenhang ist in verschiedenen Entscheidungen der Beschwerdekammern nachdrücklich darauf hingewiesen worden, daß das EPA den Verfahrensbeteiligten Vertrauensschutz gewährt.

4. Die oben genannten Fragen sind von grundsätzlicher Bedeutung sowohl hinsichtlich des Umfangs der Befugnisse des Präsidenten des EPA als auch hinsichtlich der Rechtswirkung einer von ihm getroffenen und im Amtsblatt veröffentlichten Vereinbarung, soweit diese die Verlängerung einer vom EPÜ gesetzten Frist bewirkt.

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zur Entscheidung vorgelegt:

(i) Ist der Präsident des EPA, der mit einer anderen Organisation (hier: dem Deutschen Patentamt) eine Vereinbarung trifft, befugt, in diese Vereinbarung eine Bestimmung aufzunehmen, wonach das EPA unter bestimmten Umständen ein Schriftstück, das bei ihm nach Ablauf einer im EPÜ gesetzten Frist eingereicht wird, so behandeln muß, als sei es fristgerecht eingereicht worden?

(ii) Falls der Präsident des EPA nicht zum Abschluß einer Vereinbarung, die eine solche Bestimmung enthält, befugt ist, welche Rechtswirkung hat dann diese Bestimmung im Hinblick darauf, daß die Vereinbarung im Amtsblatt veröffentlicht worden ist, damit die Beteiligten in den Verfahren vor dem EPA

limit, that provision is void and has no legal effect. If so, it would seem that *prima facie* as a matter of law the time limit set by Article 99(1) EPC should prevail, and the notice of opposition in the present case should be held to be inadmissible.

3. However, the Board is aware that the Agreement was made in the context of a desire to avoid procedural problems which arose especially during the initial years of operation of the EPO, and that it was published in the Official Journal in order to inform parties and potential parties to proceedings before the EPO of its terms. Furthermore, since its publication in the Official Journal in 1981, the Agreement has been relied upon by such parties, in particular by the Appellant in the present case. The further question therefore arises, if and insofar as the particular provision may be void when its effect is to extend a time limit set by the EPC, as to the legal effect of that provision in relation to a party to *inter partes* proceedings who has filed a document at the German patent Office in reliance upon that provision. In this connection various decisions of the Boards of Appeal have emphasised that the principle of good faith governs the relationship between the EPO and parties to proceedings before it.

4. The above questions involve important points of law both as to the extent of the power of the President of the EPO, and as to the legal effect of an agreement made by the President of the EPO insofar as its effect is to extend a time limit which is set by the EPC when that agreement has been published in the Official Journal.

#### Order

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

The following questions concerning an important point of law shall be referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

(i) If the President of the EPO makes an agreement with an outside organisation (here: the German Patent Office), has he the power to include in such an agreement a term which requires the EPO in certain circumstances to treat a document which was filed at the EPO outside a time limit set by the EPC as if it had been filed within such time limit?

(ii) If the making of an agreement which includes such a term is not within the power of the President of the EPO, what is the legal effect of such a term in such an agreement, having regard to the fact that the agreement was published in the Official Journal in order that parties to proceedings before the

délai, est nulle et sans effet juridique. Dans l'affirmative, il semblerait à première vue qu'en droit, c'est le délai fixé par l'article 99(1) CBE qui doit prévaloir et que dans la présente espèce, l'opposition doit être jugée irrecevable.

3. Toutefois, la Chambre n'ignore pas que l'accord a été conclu dans le souci d'éviter des problèmes de procédure, problèmes qui ont surgi notamment au cours des premières années de fonctionnement de l'OEB, et que cet accord a été publié au Journal officiel afin que les parties aux procédures devant l'OEB ou les personnes susceptibles de participer à de telles procédures puissent en prendre connaissance. De surcroît, depuis la publication de cet accord au Journal officiel en 1981, les parties, et notamment la requérante en la présente espèce, ont considéré qu'il faisait foi. En conséquence, si et dans la mesure où la disposition en cause peut être nulle lorsqu'elle a pour effet de prolonger un délai fixé par la CBE, la seconde question qui se pose est de savoir quel est l'effet juridique produit par cette disposition à l'égard d'une partie à une procédure *inter partes*, qui a déposé un document auprès de l'Office allemand des brevets en pensant que cette disposition faisait foi. A cet égard, diverses décisions des chambres de recours ont souligné le fait que les relations entre l'OEB et les parties aux procédures devant l'OEB sont régies par le principe de la bonne foi.

4. Les questions posées ci-dessus concernent des points de droit d'importance fondamentale portant sur l'étendue des pouvoirs du Président de l'OEB et sur l'effet juridique produit par un accord conclu par ce dernier, dans la mesure où cet accord, publié au Journal officiel, a pour effet de prolonger un délai fixé par la CBE.

#### Dispositif

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

Les questions suivantes concernant un point de droit d'importance fondamentale sont soumises à la Grande Chambre de recours aux fins de décision:

(i) Si le Président de l'OEB conclut un accord avec une autre organisation (en l'occurrence l'Office allemand des brevets), est-il habilité à introduire dans un tel accord une disposition aux termes de laquelle l'OEB doit, dans certaines circonstances, traiter un document qui a été déposé auprès de ses services après l'expiration d'un délai fixé par la CBE comme si ce document avait été déposé dans ce délai?

(ii) Si le Président de l'OEB n'est pas habilité à conclure un accord comportant une telle disposition, quel est l'effet juridique produit par ladite disposition, eu égard au fait que l'accord en question a été publié au Journal officiel afin que les parties aux procédures devant l'OEB soient informées de son contenu

davon in Kenntnis gesetzt werden und sich darauf verlassen können?

(iii) Ist im vorliegenden Fall für die Frist und den Ort für die Einreichung der Einspruchsschrift beim EPA Artikel 99 (1) EPU allein maßgebend, oder muß er in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 3 der Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981 gesehen werden?

EPO should be informed of and rely upon its contents?

(iii) In the present case, are time limit and place for filing the notice of opposition at the EPO governed by Article 99(1) EPC alone, or by Article 99(1) EPC in combination with Article 1, paragraph 3, of the Administrative Agreement dated 29 June 1981?

et considèrent qu'il fait foi?

(iii) Dans la présente espèce, le délai et le lieu prévus pour le dépôt de l'acte d'opposition auprès de l'OEB sont-ils régis uniquement par l'article 99(1) CBE ou bien par l'article 99(1) CBE ensemble l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 3 de l'accord administratif du 29 juin 1981?

---

---

---