

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 6. August 1990 T 272/90 - 3.2.1
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: O. Bossung
F. Prols

Patentinhaber/Beschwerdeführer: Kolbenschmidt AG

Einsprechender/Beschwerdegegner: Glyco-Metall-Werke GmbH

Stichwort: Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer/KOLBENSCHMIDT

Artikel: 21 und 10 (2) i) EPÜ

Regel: 9 (3) EPÜ

Schlagwort: "Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer"

Leitsatz

Die Große Beschwerdekammer wird mit der Rechtsfrage befaßt, ob die Juristische Beschwerdekammer zuständig ist für Beschwerden gegen Entscheidungen, die von Formalsachbearbeitern der Prüfungsabteilungen und Einspruchsabteilungen des EPA aufgrund übertragener Befugnisse erlassen werden können.

Sachverhalt und Anträge

I. Durch Zwischenentscheidung einer Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts (EPA) war festgestellt worden, daß das europäische Patent Nr. 74 676 in geänderter Umfang aufrechterhalten werden kann. Nach Rechtskraft dieser Entscheidung wurde der Patentinhaber durch Mitteilung vom 16. Januar 1989 gemäß Regel 58 (5) EPÜ aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei Monaten 1. die Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift zu entrichten und 2. die Übersetzung der geänderten Patentansprüche in die beiden anderen Amtssprachen des EPA einzureichen.

II. Die Druckkostengebühr wurde rechtzeitig gezahlt, die Übersetzungen der Patentansprüche aber nicht rechtzeitig vorgelegt. Durch Mitteilung gemäß Regel 58 (6) EPÜ vom 20. September 1989 wurde der Patentinhaber hierauf aufmerksam gemacht und darüber unterrichtet, daß er die erforderliche Handlung noch wirksam vornehmen könne, sofern er innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung neben der versäumten Handlung eine Zuschlagsge-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 6 August 1990 T 272/90 - 3.2.1
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel
Members: O. Bossung
F. Prols

Patent proprietor/Appellant: Kolbenschmidt AG

Opponent/Respondent: Glyco-Metall-Werke GmbH

Headword: Competence of Legal Board of Appeal /KOLBENSCHMIDT

Article: 21 and 10(2)(i) EPC

Rule: 9(3) EPC

Keyword: "Competence of Legal Board of Appeal"

Headnote

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal: Is the Legal Board of Appeal competent for appeals against decisions which may be taken as an entrusted duty by formalities officers on behalf of EPO Examining and Opposition Divisions?

Summary of Facts and Submissions

I. By interlocutory decision an Opposition Division of the EPO concluded that European patent No. 74 676 could be maintained in amended form. When this decision became final, a communication dated 16 January 1989 was issued under Rule 58(5) EPC giving the Patentee three months to pay the fee for printing a new specification of the European patent and file translations of the amended claims in the other two EPO official languages.

II. The printing fee was paid in due time, but no translations of the claims were filed. By communication dated 20 September 1989 under Rule 58(6) EPC the EPO drew this to the Patentee's attention and informed him that he could still validly file the translations within two months of service of the communication, provided that within the same period he also paid a surcharge amounting to twice the printing fee. According to the Patentee, the translations were filed by

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 6 août 1990 T 272/90 - 3.2.1
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Gumbel
Membres: O. Bossung
F. Prols

Titulaire du brevet/requérant: Kolbenschmidt AG

Opposant/intimé: Glyco-Metall-Werke GmbH

Référence: Compétence de la chambre de recours juridique/KOLBENSCHMIDT

Article: 21 et 10(2)(i) CBE

Règle: 9(3) CBE

Mot-clé: "Compétence de la chambre de recours juridique"

Sommaire

La Grande Chambre de recours est saisie de la question de droit qui consiste à savoir si la chambre de recours juridique est compétente pour examiner les recours formés contre des décisions qui peuvent être rendues par les agents des formalités des divisions d'examen et des divisions d'opposition de l'OEB au titre des tâches qui leur sont confiées.

Exposé des faits et conclusions

I. Dans une décision intermédiaire, une division d'opposition de l'Office européen des brevets (OEB) avait conclu que le brevet européen n° 74 676 pouvait être maintenu sous une forme modifiée. Une fois cette décision passée en force de chose jugée, le titulaire du brevet a été invité par une notification en date du 16 janvier 1989, établie conformément à la règle 58(5) CBE, à acquitter la taxe d'impression d'un nouveau fascicule de brevet européen et à produire une traduction des revendications modifiées dans les deux autres langues officielles de l'OEB, dans un délai de trois mois.

II. Si la taxe d'impression a bien été acquittée dans le délai, les traductions des revendications n'ont en revanche pas été produites à temps. Ce fait a été porté à l'attention du titulaire du brevet dans une notification en date du 20 septembre 1989, établie conformément à la règle 58(6) CBE, et l'informant que l'acte requis pouvait encore être valablement accompli dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification en question, à condition qu'il acquitte également

bühr in Höhe der zweifachen Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift entrichtete. Nach Darlegung des Patentinhabers wurden die Übersetzungen mit Schreiben vom 8. November 1989 eingereicht. Die Zuschlagsgebühr wurde allerdings nicht entrichtet.

III. Durch Entscheidung des Formal-sachbearbeiters vom 21. Dezember 1989 wurde das europäische Patent nach Artikel 102 (5) EPÜ widerrufen. In einer Rechtsmittelbelehrung wurde auf die Möglichkeit einer Beschwerde aufmerksam gemacht. Auf die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ wurde in keinem der Schreiben des EPA hingewiesen.

IV. Gegen diese Entscheidung legte der Patentinhaber am 26. Januar 1990 unter Zahlung der Gebühr Beschwerde ein und begründete diese am 20. April 1990. Im wesentlichen wird geltend gemacht, daß die angefochtene Entscheidung jeder Rechtsgrundlage entbehre. Ein Widerruf könne nach Artikel 102 (5) EPÜ zwar wegen nicht rechtzeitiger Einreichung der Übersetzungen, nicht aber wegen Versäumung der Nachfrist nach Regel 58 (6) EPÜ erfolgen.

Nach Hinweis durch den Berichterstatter wurde ein Antrag auf Wiedereinsetzung in die Nachfrist nach Regel 58 (6) EPÜ nachgereicht.

Der Beschwerdeführer und Patentinhaber beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten.

V. Der Beschwerdegegner und Einsprechende beantragt, Beschwerde und Wiedereinsetzungsantrag zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist - was die üblichen Erfordernisse anbelangt - zulässig. Allerdings ergibt sich im Hinblick auf Entscheidungen einer anderen Beschwerdekammer die Frage, ob überhaupt eine beschwerdefähige Entscheidung vorliegt oder ob in einem Fall der vorliegenden Art der Rechtsverlust (Widerruf des Patents) bereits kraft Gesetzes eingetreten und eine Beschwerde erst nach Anwendung von Regel 69 Abs. 1 und 2 EPÜ möglich ist (siehe T 26/88 vom 7. Juli 1989, veröffentlicht in ABI EPA 1991, 30, wie auch T 522/88 und T 114/89).

2. Neben dieser Rechtsfrage stellen sich im vorliegenden Fall jedoch auch weitere Fragen ausschließlich rechtlicher Art, u. a. die Frage, wie sich allgemein sog. Grundfristen (hier die Frist zur Vorlage der Übersetzungen) und sog. Nachfristen (hier die Frist zur Zahlung einer Zuschlagsgebühr in Höhe der zweifachen Druckkostengebühr) zueinander verhalten und unter wel-

letter dated 8 November 1989 The surcharge however was not paid.

III. By decision dated 21 December 1989 a formalities officer revoked the European patent under Article 102(5) EPC. Attention was drawn to the possibility of appeal. None of the EPO's communications drew attention to the possibility of *restitutio in integrum* under Article 122 EPC.

IV. On 26 January 1990 the Patentee lodged an appeal against this decision and paid the appeal fee. He filed a Statement of Grounds on 20 April 1990. He submits in the main that the contested decision has no legal basis: a patent can be revoked under Article 102(5) EPC because of failure to file the translations in due time, but not because of non-compliance with the period of grace under Rule 58(6) EPC.

Following a comment by the Rapporteur, the Patentee subsequently filed a request for re-establishment of rights in respect of the period of grace under Rule 58(6) EPC.

The Appellant (Patentee) requests that the contested decision be set aside and the patent maintained.

V. The Respondent (Opponent) requests that the appeal and application for re-establishment of rights be refused.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible as far as the usual requirements are concerned. However, decisions by another Board of Appeal raise the question of whether an appealable decision has in fact been taken, or whether in a case such as this the loss of rights (revocation of the patent) has already occurred automatically by operation of law and an appeal is possible only after application of Rule 69(1) and (2) EPC (cf. T 26/88 dated 7 July 1989, published in OJ EPO 1991, 30, T 522/88 and T 114/89).

2. In addition to this point of law, however, the present case also raises other purely legal questions, including that of the general relationship between basic time limits (in this instance for filing the translations) and periods of grace (for paying a surcharge amounting to twice the printing fee) and under what conditions re-establishment of rights in respect of either or

dans le même délai une surtaxe d'un montant égal à deux fois celui de la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen. Le titulaire du brevet a déclaré que les traductions avaient été envoyées par courrier en date du 8 novembre 1989. La surtaxe n'a toutefois pas été acquittée.

III. Par décision en date du 21 décembre 1989, l'agent des formalités a révoqué le brevet européen en application de l'article 102(5) CBE. Dans un avertissement concernant les moyens de recours, il a été signalé qu'un recours était possible. En revanche, la possibilité d'une *restitutio in integrum* au titre de l'article 122 CBE n'a été évoquée dans aucun des écrits de l'OEB.

IV. Le 26 janvier 1990, le titulaire du brevet a introduit un recours contre cette décision et acquitté la taxe prescrite; le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 20 avril 1990. Il y fait principalement valoir que la décision attaquée ne repose sur aucune base juridique. En effet, un brevet peut être révoqué en vertu de l'article 102(5) CBE pour non-respect des délais concernant la production des traductions, mais non pour inobservation du délai supplémentaire prévu par la règle 58(6) CBE.

Suivant une observation du rapporteur, le titulaire du brevet a présenté une requête en *restitutio in integrum* quant au délai supplémentaire visé à la règle 58(6) CBE.

Le requérant (titulaire du brevet) demande l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet.

V. L'intimé (opposant) demande le rejet du recours et de la requête en *restitutio in integrum*.

Motifs de la décision

1. Eu égard aux conditions d'usage, le recours est recevable. Toutefois, des décisions rendues par une autre chambre de recours soulèvent la question de savoir si une décision susceptible de recours a vraiment été rendue ou si, dans une affaire comme la présente espèce, la perte de droit (révocation du brevet) est déjà intervenue en vertu de la loi, auquel cas il n'est possible de former un recours qu'après application de la règle 69(1) et (2) CBE (cf. décisions T 26/88 du 7 juillet 1989, publiée au JO OEB 1991, 30, ainsi que T 522/88 et T 114/89).

2. Outre cette question de droit, la présente affaire en soulève d'autres de nature purement juridique, notamment celle de la manière dont les délais dits normaux (en l'occurrence, celui dans lequel les traductions doivent être produites) s'articulent par rapport à ceux qu'il est convenu d'appeler délais supplémentaires (ici, le délai de paiement d'une surtaxe d'un montant égal à

chen Voraussetzungen eine Wiedereinsetzung in die eine und/oder andere Frist möglich und notwendig ist.

3. Um Fragen ausschließlich rechtlicher Art handelt es sich aber auch in vielen anderen Entscheidungen, die in bisheriger Übung von Technischen Beschwerdekammern getroffen wurden, nämlich in Entscheidungen, die ebenfalls von Formalsachbearbeitern der Prüfungsabteilungen oder Einspruchsabteilungen erlassen wurden aufgrund der Mitteilungen des EPA vom 15. Juni 1984 (ABl. EPA 1984, 317 und 319), geändert durch die Mitteilung vom 1. Februar 1989 (ABl. EPA 1989, 178), in geltender Fassung dargestellt bei Singer, Kommentar zum EPÜ, Anhang 7, S. 877, und Anhang 8, S. 880.

3.1 Solche bisher von den Technischen Beschwerdekammern erlassene Entscheidungen behandeln und beschränken sich auf Rechtsfragen. So wurden beispielsweise alle Entscheidungen zu Fragen des "Laufenden Kontos" (vgl. Mitteilung in ABl. EPA 1982, 15) von Technischen Beschwerdekammern erlassen (siehe die Zusammenstellung bei Singer, Kommentar zum EPÜ, S. 889). Andere Entscheidungen betreffen die Anwendung von Art. 99 in Verbindung mit den Regeln 55 und 56 EPÜ durch den Formalprüfer, d. h. die rein rechtliche Seite der Zulässigkeit von Einsprüchen

3.2 Die bisherige Bejahung der Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammern für Beschwerden dieser Art ergab sich aus der bisherigen Auslegung von Artikel 21 (3) und (4) EPÜ. Dies führte dazu, daß in Einspruchsangelegenheiten schlechthin nur die Technischen Beschwerdekammern für zuständig erachtet wurden. Artikel 21 (4) EPÜ erwähnt nämlich die Juristische Beschwerdekammer nicht als eine Instanz, die in Angelegenheiten des Einspruchs zuständig sein kann. Nach dieser Auslegung von Artikel 21 (4) EPÜ würde eine Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer selbst dann ausscheiden, wenn es sich um Beschwerden rein rechtlichen Charakters gegen Entscheidungen von Formalsachbearbeitern handelt. In Angelegenheiten der Patentprüfung ist nach dem Wortlaut von Artikel 21 (3) EPÜ die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer u. a. davon abhängig, ob die angefochtene Entscheidung die "Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents" betrifft. Dies erlaubte es - nach bisheriger Praxis - die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer im wesentlichen nur dann anzunehmen, wenn es bei der Entscheidung um die Feststellung von Rechtsverlusten (Regel 69 (2) EPÜ) ging.

both time limits is possible and necessary.

3. Technical Boards of Appeal have in the past taken many other decisions on purely legal matters, namely appeals against decisions taken - as in this case - by formalities officers on behalf of Examining or Opposition Divisions by virtue of Notices from the EPO dated 15 June 1984 (OJ EPO 1984, 317 and 319), as amended by the Notice dated 1 February 1989 (OJ EPO 1989, 178; see also Singer, "Kommentar zum EPÜ", Annex 7, page 877 and Annex 8, page 880 for discussion of text as amended)

3.1 Such decisions - although hitherto taken by Technical Boards - are concerned solely with legal questions. For example, all decisions relating to "deposit accounts" (cf. Notice in OJ EPO 1982, 15) have been taken by Technical Boards of Appeal (see list in Singer op. cit., page 889). Other decisions concern the application by formalities officers of Article 99 in conjunction with Rules 55 and 56 EPC, i.e. the purely legal side of the admissibility of oppositions.

3.2 That the Technical Boards should have hitherto been considered competent for appeals of this kind is the result of Article 21(3) and (4) EPC having been interpreted to mean that the Technical Boards are competent for each and every opposition matter. Article 21(4) EPC does not mention the Legal Board as an appeal instance for opposition matters. According to this interpretation of Article 21(4) EPC, the Legal Board of Appeal would not be competent even for appeals against decisions taken by formalities officers and of a purely legal nature. For appeals relating to examination matters, Article 21(3) EPC makes competence of the Legal Board of Appeal dependent *inter alia* on whether the contested decision concerns "the refusal of a European patent application or the grant of a European patent". Hence the practice to date of considering the Legal Board competent essentially only for decisions involving noting a loss of rights (Rule 69(2) EPC).

deux fois celui de la taxe d'impression), et celle des conditions dans lesquelles il est possible et nécessaire d'accorder la *restitutio in integrum* quant à l'un et/ou l'autre de ces délais

3. De nombreuses autres décisions rendues par les chambres de recours techniques ont également porté sur des questions purement juridiques, à savoir celles qui, à l'instar de la décision litigieuse, ont été rendues par des agents des formalités des divisions d'examen ou d'opposition en vertu des communiqués de l'OEB en date du 15 juin 1984 (JO OEB 1984, 317 et 319), modifiés par le communiqué en date du 1^{er} février 1989 (JO OEB 1989, 178), dont Singer reproduit la version actuellement en vigueur dans "Kommentar zum EPÜ", Anhang 7, p. 877, et Anhang 8, p. 880.

3.1 Les décisions de ce type rendues jusqu'à présent par les chambres de recours techniques avaient trait uniquement à des questions de droit. C'est ainsi que toutes les décisions relatives à des "comptes courants" (cf. Communiqué dans JO OEB 1982, 15) émanent de chambres de recours techniques (voir tableau dans Singer, "Kommentar zum EPÜ", p. 889). D'autres décisions portent sur l'application par l'agent des formalités de l'article 99, ensemble les règles 55 et 56 CBE, c'est-à-dire sur l'aspect strictement juridique de la recevabilité d'oppositions.

3.2 Le fait que les chambres de recours aient été jusqu'à présent jugées compétentes pour les recours de ce type, tient à l'interprétation de l'article 21(3) et (4) CBE, selon laquelle seules les chambres de recours techniques sont jugées compétentes pour statuer en matière d'opposition. En effet, l'article 21(4) CBE ne mentionne pas la chambre de recours juridique comme une instance pouvant avoir compétence en matière d'opposition. D'après cette interprétation de l'article 21(4) CBE, la chambre de recours juridique ne serait même pas compétente pour examiner des recours à caractère purement juridique dirigés contre des décisions prises par des agents des formalités. Il ressort du texte de l'article 21(3) CBE que, dans les affaires concernant l'examen, la compétence de la chambre de recours juridique est notamment fonction de la réponse qui est donnée à la question de savoir si la décision attaquée "est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen". Cela a conduit - jusqu'à présent - à ne considérer essentiellement la chambre de recours juridique comme compétente que lorsque la décision attaquée suppose la constatation de la perte d'un droit (règle 69(2) CBE).

3.3 Diese bisherige Anwendung von Artikel 21 EPÜ führt auch, wenn es um Entscheidungen von Formalsachbearbeitern in Angelegenheiten der Prüfungsabteilungen des EPA geht, zu unbefriedigenden Ergebnissen. Im Katalog der übertragenen Geschäfte betreffen beispielsweise die Nummern 1 bis 6 Zuständigkeiten der Formalsachbearbeiter, die inhaltlich voll denjenigen der Eingangsstelle entsprechen. Dies würde - nach bisheriger Auslegung von Artikel 21 EPÜ - dazu führen, daß bei Anfechtung von Entscheidungen betreffend Formmängel (z. B. hinsichtlich der Erfindernennung), wie auch betreffend Zahlungen, Vertreterbestellung, Vollmachten und ähnlichem die Juristische Beschwerdekammer nach Artikel 21 (2) EPÜ zuständig ist, wenn die angefochtene Entscheidung noch von der Eingangsstelle getroffen ist, jedoch eine Technische Beschwerdekammer zuständig wird, sobald die Zuständigkeit für die Prüfung der europäischen Patentanmeldung nach Artikel 18 (1) EPÜ auf die Prüfungsabteilung übergegangen ist. Bei Nichtvorlage einer Vollmacht wäre eine Technische Beschwerdekammer zuständig, wenn als Rechtsfolge die Zurückweisung der Patentanmeldung vorgesehen ist, jedoch die Juristische Beschwerdekammer, wenn die Rechtsfolge eintritt, daß die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt (siehe hierzu Regel 101 (4), Satz 3 EPÜ). Geht es um die Zahlung der Druckkostengebühr und die Vorlage von Anspruchsübersetzungen vor Erteilung des Patents, so ist die Juristische Beschwerdekammer zuständig. Geht es um die Erfüllung derselben Erfordernisse nach Patenterteilung, also im Einspruchsverfahren, so wird eine Technische Beschwerdekammer als zuständig erachtet. Im übrigen macht ein Blick auf die beiden Kataloge der den Formalsachbearbeitern übertragenen Geschäfte deutlich, daß es sich durchweg um Angelegenheiten rein rechtlicher Art handelt.

3.4 Die vorstehenden Gründe lassen daran zweifeln, ob Artikel 21 Absätze 3 und 4 EPÜ auch als eine Zuständigkeitsregelung für Beschwerden anzusehen ist, die sich gegen Entscheidungen der Formalsachbearbeiter aufgrund der ihnen übertragenen Geschäfte richten. Die in Regel 9 (3) EPÜ angesprochenen Geschäfte und die sich aus ihnen ergebenden Beschwerden dürften wohl in Artikel 21 EPÜ nicht berücksichtigt sein.

3.5 Daher wird die Große Beschwerdekammer mit der in der Entscheidungsformel genannten Rechtsfrage befaßt. Die Formulierung der Rechtsfrage ist so gehalten, daß bei Bejahung der Frage die Juristische Beschwerdekammer auch dann für eine Beschwerde zuständig wäre, wenn es sich zwar um

3.3 The results of this application of Article 21 EPC are also unsatisfactory as regards decisions taken by formalities officers in Examining Division matters. Points 1 to 6 for example in the list of entrusted duties relate to responsibilities identical in substance to those of the Receiving Section. With the present interpretation of Article 21 EPC, this would mean that where the contested decision concerns formal deficiencies (e.g. in designating the inventor), payments, appointment of representatives, authorisations and the like, the Legal Board of Appeal is competent under Article 21 (2) EPC for contested decisions taken by the Receiving Section; but a Technical Board becomes competent immediately responsibility for examination of the European patent application passes to the Examining Division under Article 18(1) EPC. Failure to file an authorisation would go to a Technical Board if the ensuing legal consequence is refusal of the application, but to the Legal Board if the result is deemed withdrawal of the application (cf. Rule 101(4), 3rd sentence, EPC). If the case concerns paying the printing fee and filing translations of the claims prior to grant, the Legal Board is competent. But if it concerns the same requirements after grant, i.e. in opposition proceedings, it goes to a Technical Board. However, a look at the two lists of duties entrusted to formalities officers makes it clear that only matters of a purely legal nature are involved.

3.4 For the reasons set out above it is doubtful whether Article 21(3) and (4) EPC should be regarded as also governing competence for appeals against decisions taken by formalities officers under their entrusted duties. The duties mentioned in Rule 9(3) EPC and appeals arising from them were in all probability simply not taken into account in Article 21 EPC.

3.5 For this reason, the point of law in the Order is referred to the Enlarged Board of Appeal. It is so worded that should the Enlarged Board decide in the affirmative, the Legal Board of Appeal would be competent to hear an appeal arising from a decision which although taken by the Examining or

3.3 Cette application de l'article 21 CBE ne donne pas non plus satisfaction en ce qui concerne les décisions rendues par des agents des formalités dans des affaires relevant des divisions d'examen de l'OEB. C'est ainsi que, parmi les tâches confiées aux agents des formalités, celles énoncées aux points 1 à 6 correspondent pleinement de par leur teneur à celles incombant à la section de dépôt. Si l'on s'en tient à l'interprétation de l'article 21 CBE donnée jusqu'à présent, cela signifie qu'en cas de contestation d'une décision concernant les irrégularités de forme (p. ex. dans la désignation de l'inventeur), les paiements, la constitution de mandataires, les pouvoirs ou autres questions similaires, la chambre de recours juridique est compétente en vertu de l'article 21(2) CBE, lorsque la décision litigieuse émane de la section de dépôt; une chambre de recours technique devient pour sa part compétente, dès lors que la compétence pour l'examen de la demande de brevet européen, est passée à la division d'examen, comme le prévoit l'article 18(1) CBE. En cas de non-dépôt d'un pouvoir, ce serait une chambre de recours technique qui serait compétente si la conséquence juridique prévue était le rejet de la demande de brevet; par contre, si la conséquence juridique consistait en ce que la demande soit réputée retirée (cf. règle 101(4), troisième phrase CBE), la compétence incomberait à la chambre de recours juridique. Lorsque l'affaire concerne le paiement de la taxe d'impression et la production de traductions des revendications avant la délivrance du brevet, c'est la chambre de recours juridique qui est compétente. En revanche, si elle a trait au respect de ces mêmes conditions, mais après délivrance du brevet, donc pendant une procédure d'opposition, c'est une chambre de recours technique qui est jugée compétente. Du reste, il suffit de se reporter à la liste des tâches confiées aux agents des formalités pour s'apercevoir qu'elles sont toutes de nature purement juridique.

3.4 Pour les raisons susmentionnées, il est douteux que les dispositions énoncées à l'article 21, paragraphes 3 et 4 CBE doivent également être considérées comme régissant la compétence dans les recours dirigés contre des décisions prises par les agents des formalités au titre des tâches qui leur ont été confiées. Selon toute vraisemblance, les tâches mentionnées à la règle 9(3) CBE, ainsi que les recours pouvant en résulter, ne sont pas visés par l'article 21 CBE.

3.5 Aussi la Grande Chambre de recours est-elle saisie de la question de droit énoncée dans le dispositif. La question est formulée de telle sorte que, si la réponse est affirmative, la chambre de recours juridique serait également compétente pour les recours dirigés contre des décisions qui

ein übertragenes Geschäft handelt, aber die Prüfungsabteilung oder Einspruchsabteilung selbst entschieden hat. Es ist durchaus denkbar, daß in rechtlich schwierigen Fällen diese Abteilungen die Sache selbst unter Hinzuziehung eines rechtskundigen Mitglieds entscheiden (Beispiele in ABI. EPA 1984, 117; 1984, 565; 1986, 56) In solchen Fällen wäre die Behandlung der Beschwerde durch die Juristische Beschwerdekammer umso mehr berechtigt

4. Im Zusammenhang mit der vorgelegten Rechtsfrage stellt sich nach Ansicht der vorliegenden Kammer auch die Frage, ob der Präsident des EPA seine Befugnis zur Übertragung von Zuständigkeiten nach Regel 9(3) EPÜ weiterübertragen kann. Aus der Einleitung der genannten Mitteilung über die Übertragung von Geschäften (ABI EPA 1984, S 317 und S. 319) ergibt sich nämlich, daß die Übertragung der Geschäfte vom Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA aufgrund übertragener Befugnisse vorgenommen wurde, daß also eine Delegation durch den Präsidenten des EPA nach Artikel 10 (2) i) EPÜ vorliegt

4.1 Bei der Übertragung von Geschäften nach Regel 9 (3) EPÜ handelt es sich um einen Akt der Rechtssetzung und zwar der Setzung von Zuständigkeitsrecht, das von Artikel 18 (1) und Artikel 19 (1) EPÜ abweicht. Das Übereinkommen, die Ausführungsordnung und die Gebührenordnung geben dem Präsidenten des EPA verschiedene Rechtssetzungsbefugnisse, wovon als weiteres Beispiel nur die Einrichtung sog "laufender Konten" nach Artikel 5 (2) GebO-EPÜ genannt sein soll (siehe ABI EPA 1982, 15).

4.2 In seinen Aufgaben wird der Präsident des EPA nach dem Übereinkommen "von mehreren Vizepräsidenten unterstützt" (vgl Artikel 10 (3) EPÜ). Dies setzt eigene Verantwortungsgebiete der Vizepräsidenten voraus. Die Übertragung von Rechtssetzungsbefugnissen an einen von ihnen würde somit die Mitverantwortung der anderen ausschließen. Bei der denkbaren Übertragung von Rechtssetzungsbefugnissen an nachgeordnete Stellen würden sogar weite Teile des EPA von Mitverantwortung ausgeschlossen. Es erscheint daher bedenklich, wenn - wie gerade hier - die Mitverantwortung des für das Rechtswesen zuständigen Vizepräsidenten ausgeschlossen wird, zumal eine Übertragung von Geschäften nach Regel 9 (3) EPÜ eine Prüfung darauf voraussetzt, ob es sich um Geschäfte handelt, die "technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten". Auch was die "Vorschriften über das laufende Konto" anbelangt, wäre eine Freistellung des für das Rechtswesen zuständigen Vizepräsidenten von Mitverantwortung und eine Übertragung der Rechtssetzungsbe-

Opposition Division itself falls within the ambit of an entrusted duty. It is quite conceivable in cases posing legal difficulties for the divisions to decide the matter themselves with the assistance of a legally qualified member (examples in OJ EPO1984, 117; 1984, 565; 1986,56). In such cases it would be all the more justified for the Legal Board to handle any appeal.

4. In the opinion of the referring Board, this point of law also raises the question of whether the President of the EPO can delegate his powers of entrustment under Rule 9(3) EPC. For the introduction to the aforementioned Notice (OJ EPO 1984, 317 and 319) indicates that the Vice-President Directorate-General 2 entrusted the duties in question by virtue of powers delegated to him by the President under Article 10(2)(i) EPC.

4.1 Entrustment of duties under Rule 9(3) EPC is a law-making act re-allocating competence by derogation from Article 18(1) and Article 19(1) EPC. The Convention, the Implementing Regulations and the Rules relating to Fees give the President of the EPO various law-making powers, the introduction of "deposit accounts" under Article 5(2) of the Rules relating to Fees (cf. OJ EPO 1982, 15) being just one further example.

4.2 Under Article 10(3) EPC the President of the EPO is "assisted by a number of Vice-Presidents". This presupposes that the Vice-Presidents have their own areas of responsibility. The delegation of law-making powers to one of them would thus preclude the co-responsibility of the others. For such powers then to be further delegated would even preclude the co-responsibility of much of the EPO. This becomes questionable when - as here - the co-responsibility of the Vice-President competent for legal affairs is precluded, especially bearing in mind that entrustment under Rule 9(3) EPC presupposes that the duties involve "no technical or legal difficulties". With the "Arrangements for deposit accounts" too it would be difficult to imagine the Vice-President competent for legal affairs bearing no co-responsibility and the law-making powers being entrusted to departments of Directorate-General 4. The delegation of such powers is particularly questionable when it takes the form of a further delegation of the President's powers under Rule 9(3) EPC to re-

relèvent certes des tâches confiées aux agents des formalités, mais qui ont pourtant été rendues par la division d'examen ou la division d'opposition elle-même. Il est tout à fait concevable que, dans les cas juridiquement compliqués, ces divisions tranchent elles-mêmes en faisant appel à l'assistance d'un membre juriste (exemples dans JO OEB 1984, 117; 1984, 565; 1986, 56) Dans de telles espèces, il serait d'autant plus justifié que les recours soient examinés par la chambre de recours juridique

4. La chambre saisie de la présente affaire estime que la question de droit soulevée pose également la question de savoir si le Président de l'OEB est habilité à déléguer le pouvoir de déléguer des compétences, visé à la règle 9(3) CBE. En effet, l'introduction des communiqués précités (JO OEB 1984, pp 317 et 319) mentionne que le Vice-Président chargé de la direction générale 2 a confié des tâches en vertu des pouvoirs que lui avait délégués le Président de l'OEB au titre de l'article 10(2)i) CBE

4.1 Confier des tâches en application de la règle 9(3) CBE est un acte législatif fixant des compétences par dérogation aux articles 18(1) et 19(1) CBE. La Convention, le règlement d'exécution et le règlement relatif aux taxes confèrent au Président de l'OEB divers pouvoirs législatifs, l'ouverture de "comptes courants" en vertu de l'article 5(2) du règlement relatif aux taxes (cf. JO OEB 1982, 15) n'en étant qu'un exemple.

4.2 Aux termes de l'article 10(3) CBE. le Président de l'OEB "est assisté de plusieurs Vice-Présidents". Ceci présuppose que les Vice-Présidents ont leurs propres sphères de responsabilité. Le fait de déléguer à l'un d'entre eux le pouvoir législatif excluerait donc la co-responsabilité des autres. Dans le cas concevable où le pouvoir législatif serait délégué à des services subalternes, cela excluerait même la co-responsabilité d'une grande partie de l'OEB. Il apparaît donc discutable que, comme cela est le cas dans la présente espèce, la co-responsabilité du Vice-Président chargé des questions juridiques soit exclue, d'autant plus que l'attribution de tâches visée à la règle 9(3) suppose que celles-ci "ne présentent aucune difficulté technique ou juridique particulière". De même, en ce qui concerne la "Réglementation applicable aux comptes courants", il n'est guère concevable que le Vice-Président compétent pour les questions juridiques soit dégagé de sa co-responsabilité et que le pouvoir législatif soit délégué à des services de la direction générale 4. La délégation du

fugnis an Stellen der Generaldirektion 4 nur schwer vorstellbar Eine Delegation von Rechtssetzungsbefugnis muß umso bedenklicher stimmen, wenn es sich um die Delegation einer dem Präsidenten des EPA in Regel 9 (3) EPÜ gegebenen Kompetenz handelt, also der Befugnis, in Abweichung von Artikel 18 (1) und 19 (1) EPÜ Zuständigkeiten zu bestimmen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:

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

allocate competence by derogation from Articles 18(1) and 19(1) EPC.

Order

For these reasons, it is decided that:

The following point of law is referred to the Enlarged Board for decision:

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

pouvoir législatif est particulièrement sujette à caution lorsqu'elle s'applique au pouvoir conféré par la règle 9(3) CBE au Président de l'OEB d'attribuer des compétences par dérogation aux dispositions de l'article 18(1) et (2) CBE

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours:

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