

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.1 vom 27. November 1989
J 20/89 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: J.-C. Saisset
E. Persson

**Stichwort: Rechtsmittelinstanz
(PCT-Fälle)**

**Artikel: 150, 155 EPÜ, 17 (1), 34 (1),
39, 48 (2) PCT**

Schlagwort: "EPA nur als IPEA tätig" - "Zuständigkeit der Beschwerdekammern als Rechtsmittelinstanz in der internationalen Phase (verneint)"

Leitsatz

In der internationalen Phase einer PCT-Anmeldung sind die Beschwerdekammern des EPA nicht zuständig für die Prüfung von Beschwerden gegen Entscheidungen des Amtes, die dieses einzig und allein in seiner Funktion als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde im Sinne von Kapitel II des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens getroffen hat

Sachverhalt und Anträge

I. Am 19. Mai 1988 reichte die beschwerdeführende Gesellschaft eine internationale Anmeldung nach dem PCT ein, in der die Priorität einer am 21. Mai 1987 eingereichten US-Patentanmeldung in Anspruch genommen und lediglich Australien und Japan bestimmt wurden. Das EPA war weder Anmeldeamt noch Bestimmungsamt, noch ausgewähltes Amt, sondern wurde gemäß einer Vereinbarung mit dem USPTO als Internationale Recherchenbehörde (ISA) tätig.

II. Der internationale Recherchenbericht wurde am 11. August 1988 an die Beschwerdeführerin gesandt.

III. Am 16. Dezember 1988 schickte der beim Europäischen Patentamt zugelassene Vertreter der Beschwerdeführerin dem EPA per Telekopie einen im Namen der Beschwerdeführerin unterzeichneten Antrag auf internationale vorläufige Prüfung nach Kapitel II PCT und ein Begleitschreiben mit Anweisungen hinsichtlich der Zahlung der anfallenden Gebühren.

IV. Am 20. Dezember 1988 unterzeichnete der bevollmächtigte Vertreter das Original des Begleitschreibens und

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of Appeal 3.1.1
dated 27 November 1989
J 20/89 - 3.1.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: J.-C. Saisset
E. Persson

**Headword: Appellate jurisdiction
(PCT cases)**

**Article: 150, 155 EPC, 17(1), 34(1),
39, 48(2) PCT**

Keyword: "EPO acting solely as IPEA" - "Appellate jurisdiction of the Boards of Appeal in international phase (no)"

Headnote

During the international phase of a PCT application, the Boards of Appeal of the EPO have no jurisdiction to examine appeals against decisions taken by the Office acting solely in the capacity of an International Preliminary Examining Authority within the meaning of Chapter II of the Patent Cooperation Treaty

Summary of Facts and Submissions

I. On 19 May 1988, the Appellant corporation filed an international application under the PCT, claiming the priority of a US patent application filed on 21 May 1987 and designating only Australia and Japan. The EPO was neither receiving Office nor designated Office nor elected Office, but, in accordance with the terms of an agreement with the USPTO, acted as International Searching Authority (ISA).

II. The international search report was mailed to the Appellant on 11 August 1988.

III. On 16 December 1988 the Appellant's European professional Representative forwarded by facsimile to the EPO a demand for international preliminary examination according to Chapter II of the PCT, signed on behalf of the Appellant and a covering letter including instructions to pay the necessary fees.

IV. On 20 December 1988 the authorised Representative signed the original of the covering letter and sent it

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de recours juridique 3.1.1, en date du 27 novembre 1989
J 20/89 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: J.-C. Saisset
E. Persson

Référence: Juridiction compétente pour connaître d'un recours (demandes PCT)

**Article: 150, 155 CBE; 17.1), 34.1),
39, 48.2) PCT**

Mot-clé: "OEB agissant uniquement en tant qu'IPEA" - "Compétence des chambres de recours pour connaître d'un recours pendant la phase internationale (non)"

Sommaire

Pendant la phase internationale d'une demande PCT les chambres de recours de l'OEB ne sont pas compétentes pour statuer sur des recours formés contre des décisions prises par l'OEB agissant uniquement en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 19 mai 1988, la requérante a déposé une demande internationale au titre du PCT, qui revendiquait la priorité d'une demande de brevet US déposée le 21 mai 1987 et dans laquelle les seuls Etats désignés étaient l'Australie et le Japon. L'OEB n'était ni Office récepteur, ni Office désigné, ni Office élu mais, conformément aux dispositions d'un accord passé avec l'USPTO, agissait en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA).

II. Le rapport de recherche internationale a été envoyé par courrier à la requérante le 11 août 1988.

III. Le 16 décembre 1988, le mandataire européen de la requérante a fait parvenir par télécopie à l'OEB une demande d'examen préliminaire international conformément au chapitre II du PCT, qu'il avait signée au nom de la requérante, en l'accompagnant d'une lettre dans laquelle étaient données des instructions pour le paiement des taxes requises.

IV. Le 20 décembre 1988, ce même mandataire a signé l'original de la lettre d'accompagnement et l'a envoyé

schickte es zusammen mit dem Original des Antrags auf EPA-Form 1037 ab. Der Versand erfolgte nicht per Einschreiben. Diese Originale zur Bestätigung der Telekopie wurden nicht mehr aufgefunden und scheinen auf dem Postweg verlorengegangen zu sein.

V. Die in Artikel 39 (1) PCT vorgesehene Frist von 19 Monaten endete am 21. Dezember 1988.

VI. Der 23. Januar 1989 war der letzte Tag, an dem unter Wahrung der 20monatigen Frist nach Kapitel I PCT in Japan Handlungen vorgenommen werden konnten.

VII. Mit einem am 6. März 1989 eingegangenen Schreiben beantragte der Vertreter:

- a) Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ
- b) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ
- c) Anwendung von Artikel 48 (2) a) und b) PCT

VIII. In einem vom 31. März 1989 datierten Schriftstück mit der Überschrift "Notification" (Mitteilung) bestätigte das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA), daß:

a) der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung vom 16. Dezember 1988 gemäß Regel 92.4 PCT als nicht erfolgt gelte

b) Artikel 39 (1) PCT nicht anwendbar sei, da vor dem Ablauf von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum kein Vertragsstaat ausgewählt worden sei.

Alle Anträge auf Behebung der Mängel wurden zurückgewiesen, da Regel 82.1 a) PCT nicht anwendbar und das EPA anderweitig weder zuständig, noch befugt sei, die überschrittene Frist als eingehalten gelten zu lassen.

IX. Am 8. April 1989 legte der Vertreter Beschwerde gegen die Mitteilung vom 31. März 1989 ein und beantragte:

- a) die Zulassung der Beschwerde
- b) die Zulassung des Antrags auf internationale vorläufige Prüfung mit Datum vom 16. Dezember 1988
- c) in deren Folge die Zulassung der Auswählerklärung hinsichtlich Japans und Australiens

X. Eine Beschwerdegebühr wurde am 8. April 1989 entrichtet.

XI. In der Begründung seiner Beschwerdeschrift brachte der bevollmächtigte Vertreter

a) hinsichtlich der Zulässigkeit der Beschwerde vor, daß:

together with the original of the Demand on EPO Form 1037. Registered post was not used. These originals, confirming the facsimile, have not been traced and appear to have been lost in the mail.

V. The 19 months period of Article 39(1) PCT expired on 21 December 1988.

VI. 23 January 1989 was the last day on which action could be taken under the 20 months period of PCT Chapter I in Japan.

VII. By letter received on 6 March 1989 the Representative applied for:

- (a) further processing under Article 121 EPC;
- (b) re-establishment of rights under Article 122 EPC;
- (c) application of Article 48(2)(a) and (b) PCT.

VIII. By a document headed "Notification" dated 31 March 1989, the EPO acting as International Preliminary Examining Authority (IPEA), confirmed that:

(a) the demand for international preliminary examination of 16 December 1988 was considered not to have been made pursuant to Rule 92.4 PCT;

(b) Article 39(1) PCT was not applicable because no Contracting State had been elected before expiry of 19 months from the priority date.

All requests for remedies were refused as Rule 82.1(a) PCT was not applicable and the EPO had no other competence or authority to allow the time limit, which had been missed, to be deemed to have been observed.

IX. On 8 April 1989 the Representative filed a "Notice of Appeal" against the "Notification" of 31 March 1989 and applied for:

- (a) admission of the appeal;
- (b) admission of the demand for preliminary examination as of the date 16 December 1988;
- (c) consequently, admission of election of Japan and Australia.

X. An appeal fee was paid on 8 April 1989.

XI. In "Grounds of Appeal" set out in his "Notice of Appeal", the authorised Representative,

(a) concerning the admissibility of the Appeal, submitted that:

avec l'original de la demande d'examen préliminaire, présentée sur le formulaire EPO Form 1037. L'envoi n'a pas été effectué par courrier recommandé. Ces originaux confirmant la télécopie n'ont pas été retrouvés et semblent s'être égarés lors de cet envoi.

V. Le délai de 19 mois prévu à l'article 39.1) PCT a expiré le 21 décembre 1988.

VI. Le 23 janvier 1989 était le dernier jour du délai de 20 mois, prévu au chapitre I du PCT, pendant lequel il était possible d'accomplir des actes au Japon.

VII. Dans une lettre reçue le 6 mars 1989, le mandataire a demandé:

- a) la poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE;
- b) la *restitutio in integrum* conformément à l'article 122 CBE;
- c) l'application de l'article 48.2) a) et b) PCT.

VIII. Par un document intitulé "Notification" en date du 31 mars 1989, l'OEB, agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA), a confirmé que:

a) la demande d'examen préliminaire international du 16 décembre 1988 était considérée comme n'ayant jamais été envoyée, en vertu de la règle 92.4 PCT;

b) l'article 39.1) n'était pas applicable, aucun Etat contractant n'ayant été élu avant l'expiration du délai de 19 mois à compter de la date de priorité

Toutes les requêtes présentées en vue d'obtenir l'application de remèdes juridiques ont été rejetées au motif que la règle 82.1 a) PCT n'était pas applicable et que l'OEB n'était investi d'aucune autre compétence ou autorité lui permettant d'admettre que le délai non observé soit considéré comme l'ayant été.

IX. Le 8 avril 1989, le mandataire a produit un "acte de recours" par lequel il formait un recours contre la "Notification" du 31 mars 1989 et demandait:

- a) que le recours soit considéré comme recevable;
- b) qu'il soit fait droit à la demande d'examen préliminaire international du 16 décembre 1988;
- c) que par conséquent, soient admises l'élection du Japon et de l'Australie.

X. La taxe de recours a été acquittée le 8 avril 1989.

XI. Dans les "Motifs du recours" exposés dans l'acte de recours, le mandataire agréé

a) a fait valoir, s'agissant de la recevabilité du recours,

- die Mitteilung effektiv eine Entscheidung sei, durch die Beschwerdeführerin beschwert sei und von der Eingangsstelle (*Receiving Section*) (*sic*) im Namen des EPA als der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde getroffen worden sei

- die Beschwerde auch aus Gründen der allgemeinen Billigkeit zulässig sei, da ohne einen solchen Rechtsbehelf keinerlei Möglichkeit bestünde, selbst eine eindeutig fehlerhafte Entscheidung der Formalprüfungsstelle des als ISA oder IPEA tätigen EPA zu überprüfen

b) und führte in der Sache Argumente an, die er bereits in einem vom 28. Februar 1989 datierten und am 6. März 1989 eingegangenen Schreiben vorgebracht hatte, er beantragte erneut die Weiterbehandlung (Artikel 121 EPÜ) und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Artikel 122 EPÜ).

Er beantragte eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Kammer nicht bereit sei, die Beschwerde zuzulassen. Eine solche Verhandlung wurde angesetzt.

XII. Vor der mündlichen Verhandlung wurde die Anmelderin aufgefordert, sich zu der Frage zu äußern, ob die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts in der internationalen Phase einer PCT-Anmeldung für eine Entscheidung zuständig seien, die in einer solchen Sache vom Europäischen Patentamt als IPEA getroffen wurde.

XIII. Mit Schreiben vom 15. Juni 1989 brachte der Vertreter vor, daß in Ermangelung eines Beschwerdeverfahrens im PCT die Bestimmungen des EPÜ (Artikel 106, Artikel 150(2), Artikel 150(3), Artikel 125) dahingehend ausgelegt werden sollten, daß die Zuständigkeit der Beschwerdekammern gegeben sei

XIV. In der mündlichen Verhandlung hielt der Vertreter seine frühere Argumentation und seine Anträge aufrecht. Er machte geltend, daß weder der PCT noch das EPÜ Bestimmungen enthielten, die gegen die Zuständigkeit der Kammer sprechen, und daß es keine andere Möglichkeit gebe, die Entscheidung der IPEA zu überprüfen.

Entscheidungsgründe

1. Bevor die Juristische Beschwerdekammer über die vorliegende Sache befindet, muß sie darüber entscheiden, ob sie in der internationalen Phase einer PCT-Anmeldung für die Überprüfung von Entscheidungen zuständig ist, die das Europäische Patentamt in seiner Funktion als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauf-

- the "Notification" was effectively a decision which adversely affected the Appellant; and had been taken by the Receiving Section (*sic*) on behalf of the EPO as an International Preliminary Authority,

- the Appeal was also admissible on general equitable grounds because without such a legal remedy there would be no possibility of any reconsideration of even a blatantly erroneous formalities decision by the EPO acting as ISA or IPEA;

(b) and, concerning the substance, developed arguments previously submitted in a letter of 28 February 1989, received on 6 March 1989, and asked again for further processing (Article 121 EPC) and re-establishment of rights (Article 122 EPC)

He requested Oral Proceedings if the Board was not inclined to allow the appeal. Such proceedings were appointed.

XII. Before the Oral Proceedings, the Applicant was invited to express his view on the question whether the Boards of Appeal of the European Patent Office have jurisdiction in the international phase of a PCT application over a decision taken by the European Patent Office as IPEA in such a case.

XIII. By letter dated 15 June 1989 the Representative submitted that, as there is no Appeal provided for in the PCT, the provisions of the EPC (Article 106, Article 150(2), Article 150(3), Article 125) should be interpreted as giving jurisdiction to the Boards of Appeal

XIV. In the Oral Proceedings the Representative maintained his previous arguments and requests for relief. He contended that nothing in the PCT or the EPC prevented the Board from having jurisdiction and that there was no other possibility of a review of the decision of the IPEA.

Reasons for the Decision

1. Before it may consider the present case on its merits, the Legal Board of Appeal is required to decide whether, during the international phase of a PCT application, it has jurisdiction to examine decisions taken by the European Patent Office acting in its capacity as an International Preliminary Examining Authority (IPEA) within the

- que la "Notification" était en fait une décision qui ne faisait pas droit aux prétentions de la requérante et qui avait été prise par la section de dépôt (*sic*) pour le compte de l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international;

- que le recours était également recevable pour des motifs généraux d'équité, car si aucun des remèdes juridiques n'était applicable, il serait impossible d'obtenir la révision d'une décision en la forme prise par l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA, même lorsqu'il est patent que cette décision est erronée;

b) et, pour ce qui est du fond, a développé les arguments exposés antérieurement dans une lettre en date du 28 février 1989 reçue le 6 mars 1989, et demandé à nouveau la poursuite de la procédure (article 121 CBE) et la *restitutio in integrum* (article 122 CBE).

Il a requis une procédure orale pour le cas où la Chambre n'aurait pas l'intention de faire droit au recours. Cette procédure orale a effectivement été organisée.

XII. Avant la procédure orale, le mandataire a été invité à prendre position sur la question de savoir si, pendant la phase internationale d'une demande PCT, les chambres de recours de l'Office européen des brevets sont compétentes pour connaître d'une décision prise au sujet de cette demande par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'IPEA.

XIII. Par lettre en date du 15 juin 1989 le mandataire a fait valoir qu'étant donné que le PCT ne prévoyait pas la possibilité du recours, les dispositions de la CBE (articles 106, 150(2) et (3), 125 CBE) devaient être interprétées comme conférant compétence aux chambres de recours de l'OEB.

XIV. Au cours de la procédure orale, le mandataire a maintenu les arguments qu'il avait avancés auparavant et les requêtes qu'il avait présentées en vue d'obtenir l'application de remèdes juridiques. Il a déclaré qu'aucune disposition du PCT ou de la CBE ne s'oppose à ce que la Chambre soit compétente et qu'il n'existe pas d'autre possibilité sinon d'obtenir la révision de la décision de l'IPEA,

Motifs de la décision

1. Avant de pouvoir juger la présente affaire sur le fond, la Chambre doit décider si, durant la phase internationale d'une demande PCT, elle est compétente pour revoir des décisions rendues par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au sens du chapitre II

tragte Behörde(IPEA)im Sinn des Kapitels II des Zusammenarbeitsvertrags (vgl. Artikel 150, 155EPÜ) getroffen hat.

2. Es ist darauf hinzuweisen, daß abgesehen von den in Regel 40.2 c) und Regel 68.3 c) PCT vorgesehenen Möglichkeiten weder im Vertrag selbst noch in dessen Ausführungsordnung eine Beschwerde in der internationalen Phase des Verfahrens vor der als internationale Recherchenbehörde (ISA) oder als IPEA tätigen Behörde vorgesehen ist: dies ist auch in der Fachliteratur herausgestellt worden (vgl. Kurt Haertel in "Zehn Jahre Bundespatentgericht", Heymanns, 1971, Seite 60, zitiert in Ulrich C. Hallmann "PCT-Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens", 2. Auflage, Heymanns, 1981), wobei der Akzent gleichermaßen auf dem bewußten Fortlassen des Beschwerdeverfahrens und auf dem Fehlen von Organen zur Entgegennahme von Beschwerden liegt. Darüber hinaus hat das im Namen der Beschwerdeführerin zu Rate gezogene Internationale Büro der WIPO in einem Schreiben vom 30. Juni 1989 betreffend den Gegenstand dieses Verfahrens im Auftrag von Herrn Bartels (dem Leiter der PCT-Rechtsabteilung) bestätigt, daß der PCT keine Möglichkeit für Beschwerden oder Eingaben in der internationalen Phase vorsieht, damit das Verfahren nicht erschwert und die im PCT festgelegten kurzen Fristen gewahrt werden. Er wies darauf hin, daß Anmelder in der internationalen Phase dennoch nicht gänzlich auf Rechtsschutz verzichten müßten und daß alle PCT-Behörden einen Antrag auf nochmalige Überprüfung einer früheren, während der internationalen Phase ergangenen Entscheidung entgegennehmen und gebührend prüfen würden, auch wenn dies nicht ausdrücklich im PCT vorgesehen sei. Ein ausgewähltes Amt könne eine Entscheidung einer IPEA überprüfen.

3. Da der PCT in der vorliegenden Sache keine Beschwerdemöglichkeit vorsieht, gilt es darüber zu befinden, ob wie dies von der Beschwerdeführerin gewünscht und vorgetragen wird - in der internationalen Phase die beschwerderelevanten Bestimmungen des EPÜ herangezogen werden dürfen.

4. Wird das EPA in einer Sache als ISA tätig, so kann es faktisch auch als Bestimmungsamt tätig werden; wird es in einer Sache als IPEA tätig, so kann es faktisch auch als ausgewähltes Amt tätig werden. Handelt es als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt, hat es dieselben Befugnisse wie ein Amt eines PCT-Vertragsstaats (vgl. Artikel 2 x) und 2 xii) PCT). Darüber hinaus besagt Artikel 150 (3) EPÜ, daß eine internationale Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, als europäische Patentanmeldung gilt. Infolge-

meaning of Chapter II of the Patent Cooperation Treaty (cf. Articles 150, 155EPC).

2. It has to be borne in mind that, save as is provided in Rules 40.2(c) and 68.3(c) PCT, there is nothing in that Treaty, or in the Regulations under it, providing for appeal during the international phase in proceedings before the authority acting as International Searching Authority (ISA) or as IPEA: This has been pointed out in the literature (cf. Kurt Haertel in "Zehn Jahre Bundespatentgericht", Heymanns, 1971, page 60, cited in Ulrich C. Hallmann "PCT Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens", 2nd ed., Heymanns, 1981), the accent being as much on the deliberate omission of procedure for appeals as on the non-existence of bodies capable of receiving them. Furthermore, in a letter dated 30 June 1989, relating to the matters the subject of the present proceedings, the International Bureau of WIPO, consulted on behalf of the Appellant, has, under the authority of M. Bartels (Head of the PCT Legal Section) confirmed that the PCT does not contain any provisions for appeal or petition during the international phase, in order to avoid complicating the procedure and in view of the short time limits provided for under the PCT. He pointed out that Applicants are not, however, entirely deprived of legal safeguards during the international phase and that all PCT Authorities will accept and duly consider any request for reconsideration of an earlier decision taken during the international phase, although this is not expressly provided for in the PCT. An elected Office could review a decision of an IPEA.

3. Since there is no appeal provided for under the PCT in the present case, it is necessary to consider whether, as the Appellant wishes and submits, recourse may be made during the international phase to the provisions of the EPC relating to appeal.

4. In a case in which the EPO acts as ISA it may, in fact, also act as designated Office and in a case in which it acts as IPEA it may, in fact, also act as elected Office. When it is acting as a designated or elected Office, it has the same powers as any Office of a PCT Contracting State (cf. Articles 2(x) and 2(xii), PCT). Furthermore, Article 150(3) EPC provides that an international application for which the EPO acts as designated Office or elected Office shall be deemed to be a European patent application. Consequently, there is no obstacle to making use of

du Traité de coopération en matière de brevets (cf articles 150, 155 CBE).

2. Il est à noter que mis à part les règles 40.2 c) et 68.3 c) PCT, le PCT et son règlement d'exécution ne prévoient nulle part la possibilité de former pendant la phase internationale un recours devant l'administration agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ISA) ou en tant qu'IPEA, ainsi que cela a été souligné dans la doctrine (cf Kurt Haertel dans "Zehn Jahre Bundespatentgericht", Heymanns, 1971, page 60, cité dans Ulrich C. Hallmann "PCT Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens", 2^e éd., Heymanns, 1981): ces auteurs ont souligné que le PCT ignorait délibérément la procédure de recours et n'avait pas prévu d'instance chargée d'instruire les recours. D'autre part, dans une lettre en date du 30 juin 1989, le Bureau international de l'OMPI, que le mandataire avait consulté pour le compte de la requérante au sujet des questions soulevées dans la présente procédure, a, en la personne de M. Bartels (Directeur de la division juridique du PCT), confirmé que le PCT ne prévoit aucune possibilité de contestation ou de recours pendant la phase internationale, cela dans le souci d'éviter de compliquer la procédure et en raison également de la brièveté des délais fixés par le PCT. Il a fait observer que les demandeurs ne sont pas toutefois entièrement dépourvus de protection juridique durant la phase internationale, toutes les administrations du PCT acceptant et prenant dûment en considération les requêtes visant à obtenir le réexamen d'une décision prise antérieurement pendant la phase internationale, bien qu'il n'y ait aucune disposition explicite en ce sens dans le PCT. Un Office élu pourrait revoir une décision prise par une IPEA.

3. Puisqu'il ne peut dans la présente espèce être introduit de recours au titre du PCT, il y a lieu de se demander si, comme le souhaite et le fait valoir la requérante, il est possible durant la phase internationale de faire jouer les dispositions de la CBE en matière de recours.

4. Lorsqu'il agit en tant qu'ISA, l'OEB peut, en fait, agir aussi en qualité d'Office désigné, et, lorsqu'il agit en tant qu'IPEA, il peut en fait également agir en tant qu'Office élu. Quand il agit en tant qu'Office désigné ou élu, il est investi des mêmes pouvoirs que n'importe quel office de l'un quelconque des Etats contractants du PCT (cf article 2.x) et 2.xii) PCT). En outre, l'article 150(3) CBE dispose que lorsque l'OEB agit en qualité d'Office désigné ou d'Office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen.

dessen steht der Inanspruchnahme des im EPÜ vorgesehenen Beschwerdeverfahrens in Ergänzung der Bestimmungen des PCT (vgl. Artikel 150 (2) EPÜ) in solchen Fällen nichts entgegen. Ist das EPA jedoch wie im vorliegenden Fall weder Anmeldeamt noch Bestimmungsamt, noch ausgewähltes Amt, sondern lediglich gemäß einer Vereinbarung mit einem nationalen Amt in der internationalen Phase als ISA oder IPEA tätig, so muß festgestellt werden, ob es nicht schlicht namens und im Auftrag des nationalen Amtes tätig wird und folglich die Bestimmungen des PCT strikt einhalten muß.

Die Artikel 17(1) und 34(1) PCT sehen vor, daß sich das Verfahren in der internationalen Phase nach dem PCT, dessen Ausführungsordnung und der Vereinbarung mit der betreffenden ISA oder IPEA richtet. Nach der Vereinbarung zwischen der WIPO und dem EPA (ABl. EPA 1987, 515 ff.) ist das EPA verpflichtet, die Verwaltungsrichtlinien und die Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung einzuhalten. Daraus folgt, daß hier die Ausführungsordnung und die Richtlinien zum PCT Vorrang vor den EPÜ-Bestimmungen haben müssen. Daher muß sich die Anwendung des Artikels 150(2) EPÜ, was das Beschwerdeverfahren betrifft, darauf beschränken, die eng gefaßten Bestimmungen der Regeln 40.2 c) und 68.3 c) PCT zu ergänzen, die sich lediglich auf die Prüfung von Widersprüchen gegen die Zahlung zusätzlicher Gebühren beziehen, die Ausschüsse oder andere besondere Instanzen von ISAs oder IPEAs angeordnet haben.

5. Da der PCT ein Beschwerdeverfahren in der internationalen Phase vor der IPEA nicht vorsieht, machte der Beschwerdeführer geltend, ein Anmelder habe, wenn er von dem im EPÜ vorgesehenen Beschwerdeverfahren nicht Gebrauch machen könne, keinerlei Rechtsschutz im Falle fehlerhafter Entscheidungen des als IPEA tätigen EPA. Die Juristische Beschwerdekammer vermag dem nicht zuzustimmen. Wie Herr Bartels von der WIPO in dem oben erwähnten Briefwechsel mit dem Vertreter der Anmelderin deutlich gemacht hat, können Entscheidungen, die in der internationalen Phase von Bestimmungssämtern oder ausgewählten Ämtern getroffen wurden, in der nachfolgenden nationalen Phase überprüft werden, was in der Praxis auch geschieht.

Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß es einem Anmelder, dessen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung als nicht gestellt gilt, noch freisteht, gemäß Kapitel I PCT in die nationale Phase einzutreten, selbst wenn er es versäumt, von der Möglichkeit des Verfahrens nach Kapitel II PCT Gebrauch zu machen. Nach Artikel 39(3) PCT

appeal procedures provided for under the EPC to supplement the provisions of the PCT (cf. Article 150(2) EPC) in such cases. However, if, as in the present case, the EPO is neither receiving Office nor designated Office nor elected Office, but acts as ISA or IPEA during the international phase solely in accordance with an agreement with a national Office, it is necessary to decide whether it is acting simply by delegation on behalf of the national Office and, accordingly, is bound to a strict observation of the provisions of the PCT.

Articles 17(1) and 34(1) PCT provide in effect that, in the international phase, the procedure is determined by the PCT, the Regulations made under it and the agreement made with the ISA or IPEA concerned. The Agreement between WIPO and the EPO (OJ EPO 1987, 515 et seq.) imposes obligations on the EPO to observe the administrative instructions and directives concerning the International Search and International Preliminary Examination. It follows that, in these circumstances, the provisions of the PCT Regulations, instructions and directives must take precedence over any EPC provisions. Consequently, the application of Article 150(2) EPC must be limited, so far as concerns appeal procedure, to supplementing the express provisions of PCT Rules 40.2(c) and 68.3(c), which relate only to the examination of protests against the charging of additional fees undertaken by boards or other special instances of ISAs or IPEAs

5. Faced with the absence of a procedure for appeal during the international phase before the IPEA, organised under the PCT, the Appellant has argued that if he cannot make use of appeal procedures provided under the EPC an Applicant is deprived of legal safeguards against erroneous decisions made by the EPO acting as IPEA. The Legal Board of Appeal is unable to accept this argument. As M. Bartels of WIPO pointed out in the correspondence with the Applicant's representative referred to above, there can be - and in practice is - review of decisions taken in the international phase by designated or elected Offices during the subsequent national phase.

It should also be borne in mind that when a demand for international preliminary examination is considered not to have been made, the Applicant still has the possibility of entering the national phase in accordance with PCT Chapter I, even if he loses the opportunity to make use of the optional procedure of PCT Chapter II. Article 39(3)

Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que, pour compléter les dispositions du PCT, il soit fait appel en occurrence aux procédures de recours prévues par la CBE (cf. article 150(2) CBE). Toutefois, lorsque, comme c'est le cas dans la présente affaire, l'OEB n'est ni Office récepteur, ni Office désigné, ni Office élu, mais agit en tant qu'ISA ou IPEA pendant la phase internationale, en se conformant uniquement à un accord passé avec un office national, la question se pose de savoir s'il agit simplement par délégation pour le compte de l'office national et s'il doit par conséquent s'en tenir strictement aux dispositions du PCT.

Les articles 17.1) et 34.1) PCT prévoient en effet que, pendant la phase internationale, la procédure est déterminée par le PCT, son règlement d'exécution et l'accord conclu avec l'ISA ou l'IPEA concernée. L'accord conclu entre l'OEB et l'OMPI (JO OEB 1987, 515 s.) fait obligation à l'OEB de se conformer aux instructions administratives et aux directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international. Il ensuit dans ces conditions que les dispositions du règlement d'exécution du PCT, ainsi que celles des instructions et directives y afférentes doivent primer sur n'importe quelle disposition de la CBE. L'article 150(2) CBE ne peut donc être appliqué, pour ce qui est de la procédure de recours, que pour compléter les dispositions explicites des règles 40.2.c) et 68.3.c) du PCT, lesquelles régissent uniquement l'examen par un comité ou toute autre instance spéciale des ISA ou des IPEA de réserves formulées à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles.

5. Constatant qu'il n'a pas été prévu de procédure de recours pour la phase internationale auprès de l'IPEA, la requérante a fait valoir que si un demandeur ne peut faire mettre en oeuvre les procédures de recours prévues dans la CBE, il ne dispose d'aucune protection juridique contre les décisions qui pourraient être prises à tort à son encontre par l'OEB agissant en qualité d'IPEA. Or, la Chambre ne peut accepter cet argument. Comme l'a répondu M. Bartels au nom de l'OMPI dans la correspondance avec le mandataire du demandeur à laquelle il est fait référence plus haut, les décisions prises pendant la phase internationale par les Offices désignés ou élus peuvent être réexaminées - et sont effectivement réexaminées dans la pratique - au cours de la phase nationale qui suit.

Il faut aussi se souvenir que lorsqu'une demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant jamais été envoyée, la demande peut encore entrer dans la phase nationale conformément au chapitre I du PCT, même si le demandeur ne peut plus exercer l'option prévue au chapitre II du PCT. En vertu de

kann jedes ausgewählte Amt einen aus Artikel 39 (1) a) oder b) PCT resultierenden Rechtsverlust verhindern. Darüber hinaus schreibt Artikel 48 (2) PCT vor, daß jeder PCT-Vertragsstaat, soweit er betroffen ist, eine Fristüberschreitung als entschuldigt ansieht, wenn Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind, und stellt es einem solchen Staat frei, soweit er betroffen ist, Fristüberschreitungen auch aus anderen Gründen als entschuldigt anzusehen. Schließlich ist es, wie Herr Bartels hervorhob, einem PCT-Vertragsstaat freigestellt, die Bestimmungen von Artikel 48 (1) PCT und Regel 82 PCT bei auf dem Postweg verlorengegangenen Schriftstücken auch dann als erfüllt zu betrachten, wenn die betreffende IPEA eine andere Auffassung vertreten hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Kammer ist für die Prüfung der vorliegenden Beschwerde nicht zuständig.

PCT empowers any elected Office to prevent a loss of rights resulting from Article 39(1)(a) or (b) PCT. Furthermore, Article 48(2) PCT requires every PCT Contracting State to excuse, so far as that State is concerned, for reasons admitted under its national law, any delay in meeting any time limit and allows such a State, so far as it is concerned, to excuse such delays for other reasons. Finally, as M. Bartels has pointed out, there is nothing to prevent a PCT Contracting State from considering that the provisions of Article 48(1) PCT and Rule 82 PCT have been satisfied, in the case of loss of documents in the mail, even though the IPEA concerned was of a different opinion.

Order

For these reasons it is decided that:

The Board has no jurisdiction to examine the present appeal.

l'article 39.3) PCT, tout Office élu peut éviter au demandeur une perte de droits découlant de l'article 39.1) a) ou b) PCT. En outre, l'article 48.2) PCT dispose que tout Etat contractant du PCT doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai et qu'il peut, pour ce qui le concerne, excuser un tel retard pour d'autres motifs. Enfin, comme l'a fait remarquer M. Bartels, rien n'empêche un Etat contractant du PCT de considérer qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 48.1) PCT et de la règle 82 PCT dans le cas où des documents envoyés par la poste se seraient égarés, même si l'IPEA concernée ne partageait pas cette opinion.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Chambre n'est pas compétente pour statuer sur le présent recours.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 13. Dezember 1989 T 493/88 - 3.4.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: E. Turrini
C. Payraudeau

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
1) Commissariat à l'Energie Atomique
2) FRAMATOME

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Siemens Aktiengesellschaft

Stichwort: Abstandsgitter/CEA-FRAMATOME

Artikel: 100, 101 (1), 102(2), 114 (1) EPÜ

Regel: 55 c), 68 (2) Satz 1 EPÜ

Schlagwort: "Ungenügend begründete Entscheidung" - "Prüfung des Einspruchs - Umfang der Befugnisse der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer" - "Prüfung von Amts wegen"

Leitsätze

I. Nach den Bestimmungen der Artikel 101 (1) und 102 (2) EPÜ kann eine Einspruchsabteilung erst dann rechtmäßig auf Zurückweisung eines Einspruchs entscheiden, wenn sie sich davon überzeugt hat, daß die in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchs-

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 13 December 1989 T 493/88- 3.4.1 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: E. Turrini
C. Payraudeau

Patent proprietor/Respondent:
1) Commissariat à l'Energie Atomique
2) FRAMATOME

Opponent/Appellant: Siemens Aktiengesellschaft

Headword: Spacer grid/CEA-FRAMATOME

Article: 100, 101(1), 102(2) and 114(1) EPC

Rule: 55(c) and 68(2), first sentence, EPC

Keyword: "Insufficiently reasoned decision" - "Examination of the opposition - Scope of the powers of the Opposition Division and of the Board of Appeal" - "Examination by the EPO of its own motion"

Headnote

I. Under the provisions of Articles 101(1) and 102(2) EPC, an Opposition Division cannot validly hold that an opposition must be rejected until it has assured itself that none of the grounds for opposition listed in Article 100 EPC preclude the maintenance of the Euro-

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 13 décembre 1989 T 493/88 - 3.4.1 (Texte officiel)

Composition de la Chambre

Président: K. Lederer
Membres: E. Turrini
C. Payraudeau

Titulaire du brevet/intimé:
1) Commissariat à l'Energie Atomique
2) FRAMATOME

Opposant/requérant: Siemens Aktiengesellschaft

Référence: Grille entretoise/CEA-FRAMATOME

Articles: 100, 101(1), 102(2) et 114(1) CBE

Règle: 55c) et 68(2), première phrase CBE

Mot-clé: "Décision incomplètement motivée" - "Examen de l'opposition - Etendue des pouvoirs de la division d'opposition et de la chambre de recours" - "Examen d'office"

Sommaire

I. Conformément aux dispositions des articles 101(1) et 102(2) CBE, une division d'opposition ne peut valablement conclure au rejet d'une opposition qu'après s'être assurée que l'ensemble des motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE ne s'opposent pas