

## GROSSE BESCHWERDEKAMMER

### Vorlagen des Präsidenten des Europäischen Patentamts

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer am 4. Oktober 1991 gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung die folgende Rechtsfrage vorgelegt:

*Muß die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs alle in Artikel 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe überprüfen, oder ist die Prüfung auf die vom Einsprechenden in der Einspruchsbegründung vorgetragene Einspruchsgründe beschränkt?*

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 10/91** anhängig.

### Vorlagen der Beschwerdekammern

I. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.3 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 580/89** vom 29 August 1991 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

*1. Hängt die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder - aufgrund der Regel 66 (1) EPÜ - einer Beschwerdekammer, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird?*

*2. Wenn ja, gibt es Ausnahmen hiervon?*

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 9/91** anhängig

II. Die bereits zu **G 3/89** (s. ABI. EPA 1991, 20) vom Präsidenten des Europäischen Patentamts vorgelegte Rechtsfrage wurde von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 184/91** vom 25. Oktober 1991 erneut der Großen Beschwerdekammer vorgelegt.

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 11/91** anhängig.

III. Die Technische Beschwerdekammer 3.2.4 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 586/88** vom 22. November 1991 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

*Zu welchem Zeitpunkt gilt der Entscheidungsfindungsprozeß innerhalb einer Prüfungs- oder einer Einspruchs-*

## ENLARGED BOARD OF APPEAL

### Referral by the President of the European Patent Office

On 4 October 1991 the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(b) EPC in order to ensure uniform application of the law

*When examining an opposition, is the Opposition Division obliged to consider all the grounds for opposition set out in Article 100 EPC or is the examination restricted to the grounds for opposition presented by the opponent?*

The case is pending under Ref. No. **G 10/91**

### Referrals by Boards of Appeal

I. In decision **T 580/89** dated 29 August 1991, Technical Board of Appeal 3.3.3 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

*1. Does the power of an Opposition Division or, by reason of Rule 66(1) EPC, of a Board of Appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC depend upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC?*

*2. If the answer to the first question is in the affirmative, are there any exceptions to such dependence?*

The case is pending under Ref. No. **G 9/91**

II. The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal by the President of the European Patent Office and pending under Ref. No. **G 3/89** (see OJ EPO 1991, 20) has also been referred to it under Article 112(1)(a) EPC by Technical Board of Appeal 3.3.2 in decision **T 184/91** dated 25 October 1991.

The case is pending under Ref. No. **G 11/91**.

III. In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.2.4 has referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in decision **T 586/88** dated 22 November 1991:

*If an EPO Examining or Opposition Division gives its decision not at the end of oral proceedings but after*

## GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

### Questions soumises par le Président de l'Office européen des brevets

Afin d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'Office européen des brevets a soumis le 4 octobre 1991 à la Grande Chambre de recours les questions de droit ci-après, conformément à l'article 112(1)b) CBE:

*Au cours de l'examen de l'opposition, la division d'opposition doit-elle examiner tous les motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, ou l'examen se limite-t-il aux motifs avancés par l'opposant dans le mémoire où il expose les motifs de son opposition ?*

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 10/91**

### Questions soumises par les chambres de recours

I. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours technique 3.3.3 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 580/89** en date du 29 août 1991, la question de droit suivante:

*1. La compétence d'une division d'opposition ou, en vertu de la règle 66(1) CBE, celle d'une chambre de recours, pour l'examen et la prise d'une décision concernant le maintien d'un brevet européen, conformément aux articles 101 et 102 CBE, dépend-elle de la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55(c) CBE ?*

*2. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, y a-t-il des exceptions ?*

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 9/91**.

II. Par sa décision **T 184/91** en date du 25 octobre 1991, la chambre de recours technique 3.3.2 a, conformément à l'article 112(1)a) CBE, saisi la Grande Chambre de recours de la question de droit que le Président de l'Office européen des brevets a déjà soumise et qui fait elle-même l'objet d'une procédure en instance sous le numéro de recours **G 3/89** (cf. JO OEB 1991, 20).

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 11/91**

III. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours technique 3.2.4 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 586/88** en date du 22 novembre 1991, la question de droit suivante

*Si la décision d'une division d'examen ou d'une division d'opposition n'est pas prononcée à la fin d'une procé-*

abteilung des EPA als abgeschlossen, wenn deren Entscheidung nicht am Schluß einer mündlichen Verhandlung verkündet, sondern nach Abschluß eines schriftlichen Verfahrens oder eines nach einer mündlichen Verhandlung schriftlich fortgeführten Verfahrens erlassen wird?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 12/91** anhängig.

written proceedings or proceedings conducted in writing following oral proceedings, at what point is its internal decision-making process concluded?

The case is pending under Ref. No **G 12/91**.

dure orale, mais est rendue à l'issue d'une procédure écrite ou d'une procédure poursuivie par écrit après la tenue d'une procédure orale, quel est alors le moment auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de cette instance de l'OEB ?

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 12/91**

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

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
Kolbenschmidt AG**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:  
Glyco-Metall-Werke GmbH**

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

**Artikel: 21 EPÜ**

**Regel: 9 (3) EPÜ**

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

*Leitsätze*

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

*II. Die Zuständigkeitsregelung in Artikel 21 (3) und (4) EPÜ wird durch Regel 9 (3) EPÜ nicht beeinflußt.*

**Zusammenfassung des Verfahrens**

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

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

Composition of the Board:

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

**Patent proprietor/Appellant:  
Kolbenschmidt AG**

**Opponent/Respondent:  
Glyco-Metall-Werke GmbH**

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

**Article: 21 EPC**

**Rule: 9(3) EPC**

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

*Headnote*

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

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

**Summary of Proceedings**

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

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

Composition de la Chambre:

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

**Titulaire du brevet/requérant:  
Kolbenschmidt AG**

**Opposant/intimé: Glyco-Metall-Werke GmbH**

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

**Article: 21 CBE**

**Règle: 9(3) CBE**

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

*Sommaire*

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

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

**Rappel de la procédure**

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