

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer  
vom 16. Dezember 1992  
J 15/91 - 3.1.1**

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Payraudeau  
Mitglieder: W. M. Schar  
J. P. B. Seitz

Anmelder: ...

**Stichwort: Zuständigkeit der  
Beschwerdekammer**

**Artikel: 12 (1), 18 (2), 31 (3), 31 (6) a),  
34 (1) PCT; 150 (2) EPÜ**

**Regel: 40.2 c), 68.3 c) PCT**

**Schlagwort: "Kompetenz der  
Beschwerdekammern in Verfahren  
nach dem PCT"**

*Leitsätze*

*I. Die Beschwerdekammern des EPA sind nicht zuständig für die Überprüfung von Beschwerden gegen das EPA in Bezug auf Handlungen, die es als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) im Sinne des PCT vorgenommen hat (Bestätigung der Rechtsprechung von J 20/89, ABI. EPA 1991, 375, 378).*

*Gleiches gilt auch, wenn das EPA zuvor schon bezüglich derselben internationalen Anmeldung als Anmeldeamt im Sinne des PCT tätig geworden ist.*

*II. Zur Frage der Zuständigkeit der Beschwerdekammern des EPA für die Beurteilung von Beschwerden gegen das als Anmeldeamt im Sinne des PCT handelnde EPA ist vorliegendenfalls nicht Stellung zu nehmen.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Mit Datum vom 3. November 1989 reichte der Beschwerdeführer beim Europäischen Patentamt, Zweigstelle Den Haag, eine internationale Patentanmeldung im Sinne des PCT ein und bezeichnete darin Australien (betreffend ein sog. "petty patent"), Deutschland, Japan, Republik Korea und Burkina Faso (je betreffend ein Gebrauchsmuster) als Bestimmungsstaaten. Gemäß der bei den Akten liegenden Kopie des Gebührens-

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the  
Legal Board of Appeal  
dated 16 December 1992  
J 15/91 - 3.1.1**

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: C. Payraudeau  
Members: W. M. Schar  
J. P. B. Seitz

Applicant: ...

**Headword: Jurisdiction of the Board  
of Appeal**

**Article: 12(1), 18(2), 31(3), 31(6)(a),  
34(1) PCT; 150(2) EPC**

**Rule: 40.2(c), 68.3(c) PCT**

**Keyword: "Competence of the  
Boards of Appeal in proceedings  
under the PCT"**

*Headnote*

*I. The EPO Boards of Appeal have no jurisdiction to examine appeals against actions taken by the EPO in its capacity as International Preliminary Examining Authority (IPEA) within the meaning of the PCT (confirmation of the ruling in J 20/89, OJ EPO 1991, 375, 378).*

*The same applies even if the EPO previously acted as receiving Office within the meaning of the PCT for the same international application.*

*II. In the present case there is no reason for the Board to comment on whether the EPO Boards of Appeal have jurisdiction to examine appeals against actions taken by the EPO in its capacity as receiving Office within the meaning of the PCT.*

### Summary of Facts and Submissions

I. The appellant filed an international patent application within the meaning of the PCT with the European Patent Office's branch at The Hague on 3 November 1989 designating Australia (for a "petty patent"), Germany, Japan, The Republic of Korea and Burkina Faso (each regarding a utility model) as designated States. According to the copy of the fee payment form on file (the

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique,  
en date du 16 décembre 1992  
J 15/91 - 3.1.1**

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: C. Payraudeau  
Membres: W. M. Schar  
J. P. B. Seitz

Demandeur: ...

**Référence: Compétence de la cham-  
bre de recours**

**Article: 12(1), 18(2), 31(3), 31(6)a),  
34(1) PCT; 150(2) CBE**

**Règle: 40.2 c), 68.3 c) PCT**

**Mot-clé: "Compétence des chambres  
de recours dans les procédures au  
titre du PCT"**

*Sommaire*

*I. Les chambres de recours de l'OEB ne sont pas compétentes pour examiner des recours dirigés contre des actes que l'OEB a accomplis en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au sens du PCT (confirmation de la décision J 20/89, JO OEB 1991, 375, 378).*

*Cela vaut même si l'OEB a déjà agi, pour la même demande internationale, en qualité d'office récepteur au sens du PCT.*

*II. Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, de se prononcer sur la question de la compétence des chambres de recours de l'OEB pour examiner des recours formés contre l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au sens du PCT.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le 3 novembre 1989, le requérant a déposé auprès du département de La Haye de l'Office européen des brevets une demande internationale, ci-après "demande de brevet", au titre du PCT dans laquelle les Etats désignés étaient l'Australie (pour un "petty patent"), ainsi que l'Allemagne, le Japon, la République de Corée et le Burkina Faso (dans chaque cas pour un modèle d'utilité).

ungsvordrucks bzw. der Empfangsbescheinigung betr. die Anmeldungsunterlagen (EPA Form 1010) war mit dem gleichen Datum unter anderem auch die Recherchegebühr und die Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung bezahlt worden.

II. Der internationale Recherchenbericht wurde vom EPA erstellt und dem Anmelder mit Datum vom 22. Februar 1990 zugestellt. Die Anmeldung wurde am 17. Mai 1990 veröffentlicht.

III. Mit Schreiben datiert vom 4. Mai 1991 (Eingang 6. Mai 1991) sandte der Anmelder die Formblätter betr. den Antrag auf internationale vorläufige Prüfung an das EPA.

IV. Mit kurz darauf folgendem Schreiben vom 6. Mai 1991 (Eingang 6. Mai 1991) stellte der Anmelder 1. einen an das Europäische Patentamt München adressierten Berichtigungsantrag und 2. einen Wiedereinsetzungsantrag.

Der zugelassene Vertreter des Anmelders legte dar, daß er die Prüfungsgebühr von DEM 2120 rechtzeitig, d. h. mit der Anmeldung, bezahlt habe, daß darin ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung zu sehen sei und daß die Bestimmung von Staaten gemäß der PCT-Anmeldung diesfalls als Auswahl von Staaten für die internationale vorläufige Prüfung zu werten sei. Er führte zudem aus, seine Sekretärin habe auf seine Weisung mehrmals bei der Informationsstelle des EPA telefonisch angefragt, ob hinsichtlich des Prüfungsantrags nichts Weiteres zu unternehmen sei, was abschlägig beschieden worden sei und wozu er Beweismittels "Affidavit" anbot.

V. Mit Datum vom 12. Juli 1991 erging eine Mitteilung des EPA an den Anmelder auf Formblatt "PCT/IPEA/424 (Januar 1985)" mit dem Absendervermerk "Mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde" (IPEA), worin im wesentlichen festgestellt wurde,

a) der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung sei (entgegen Art. 39 (1) a) PCT) nach Ablauf von 19 Monaten seit dem frühesten Prioritätsdatum beim EPA eingegangen;

b) der Antrag sei trotzdem ordnungsgemäß gestellt worden, jedoch

receipt form for the application documents - EPO Form 1010), other fees including the search fee and the fee for the international preliminary examination were also paid on the same date.

II. The international search report was established by the EPO and sent to the applicant on 22 February 1990. The application was published on 17 May 1990.

III. The applicant sent the forms requesting international preliminary examination (the demand) to the EPO in a letter dated 4 May 1991 (received on 6 May 1991).

IV. Shortly afterwards, in a letter dated 6 May 1991 (received on 6 May 1991), the applicant submitted (1) a request for correction addressed to the European Patent Office Munich and (2) an application for re-establishment of rights.

The applicant's professional representative argued that the examination fee of DEM 2 120 had been paid in due time, i.e. when the application was filed, that this was to be construed as a demand for international preliminary examination and that the designation of States in the PCT application was therefore to be interpreted as an election of States for the international preliminary examination. Headed that on his instructions his secretary had telephoned the EPO's information desk on a number of occasions to ask whether anything further needed to be done with regard to the demand for examination, that she had been answered in the negative, and that he was prepared to submit an affidavit to this effect.

V. On 12 July 1991 the EPO sent the applicant Form "PCT/IPEA/424 (January 1985)" marked "International Preliminary Examining Authority" (IPEA) essentially notifying him that,

(a) the demand for international preliminary examination had been received by the EPO after expiry of the 19th month from the earliest priority date (contrary to Art. 39(1)(a) PCT);

(b) the demand had nevertheless been properly filed in accordance

Il ressort du dossier, à savoir de la copie du formulaire de règlement des taxes ou encore de l'accusé de réception des documents de la demande (OEB Form 1010), qu'entre autres la taxe de recherche et la taxe d'examen préliminaire international ont été payées à cette même date.

II. Le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB et envoyé au demandeur le 22 février 1990. La demande a été publiée le 17 mai 1990.

III. Par lettre en date du 4 mai 1991 (reçue le 6 mai 1991), le demandeur a adressé à l'OEB les formulaires de demande d'examen préliminaire international.

IV. Par lettre en date du 6 mai 1991 et reçue le jour même, le demandeur a présenté à l'Office européen des brevets à Munich une requête en rectification, ainsi qu'une requête en restitutio in integrum.

Le mandataire agréé du demandeur a déclaré qu'il avait payé la taxe d'examen de 2 120 DEM dans les délais, c'est-à-dire lors du dépôt de la demande de brevet, qu'il fallait y voir une demande d'examen préliminaire international et que la désignation d'Etats conformément à la demande PCT devait être considérée en l'espèce comme une élection d'Etats pour l'examen préliminaire international. Il a ajouté que sa secrétaire ayant, sur ses instructions, téléphoné à plusieurs reprises au service d'information de l'OEB pour demander s'il ne fallait rien entreprendre d'autre au sujet de la demande d'examen, on lui avait répondu par la négative; il a proposé d'en fournir la preuve par une "déclaration sous la foi du serment".

V. Le 12 juillet 1991, l'OEB a adressé une notification au demandeur (formulaire "PCT/IPEA/424 (janvier 1985)") dans laquelle l'expéditeur était mentionné comme étant l'"Administration chargée de l'examen préliminaire international" (IPEA) et qui constatait pour l'essentiel, que

a) la demande d'examen préliminaire international était parvenue à l'OEB après l'expiration du délai de 19 mois à compter de la première date de priorité, contrairement à ce qui est prévu à l'article 39(1)a) PCT;

b) bien que la demande d'examen eût été valablement présentée, le

komme der Anmelder infolge der Verspätung nicht in den Genuß der Verschiebung des Beginns der regionalen/nationalen Phase auf 30 Monate seit dem frühesten Prioritätsdatum (Art. 39 (1) a) PCT);

c) bei Rückzug des Antrags vor Prüfungsbeginn würden 75 % der bezahlten Gebühr zurückerstattet.

Dem auf Umwandlung der Prüfungsgebührzahlung in einen Prüfungsantrag gerichteten Berichtigungsantrag könne deshalb nicht entsprochen werden, weil der Prüfungsantrag nicht in der vorgeschriebenen Form abgefaßt worden sei (Art. 31 (3) Satz 2, R. 53.1 a) PCT) und weil entgegen Artikel 31 (4) a), Regel 53.2 PCT in dem Antrag nicht mindestens einer der in der internationalen Anmeldung bezeichneten Bestimmungsstaaten ausgewählt worden sei. Unter Hinweis auf die Entscheidung J 12/82 (ABl. EPA 1983, 221) wurde zudem festgestellt, die alleinige Zahlung einer Gebühr könne nicht als Ersatz für die rechtzeitige Stellung eines Antrags angesehen werden.

VI. Gegen die genannte Mitteilung des EPA vom 12. Juli 1991 erhob der Anmelder Beschwerde an das EPA mit Datum vom 9. August 1991 (Eingang 12. August 1991) unter gleichzeitiger Bezahlung der Beschwerdegebühr und stellte die Anträge:

1) Es sei festzustellen, daß der Prüfungsantrag beim diesfalls als IPEA tätigen EPA eingegangen sei;

2) hilfsweise: es sei der Anmelder aufzufordern, allfällige Mängel seines Antrags vom 3. November 1989 zu beheben, und die Frist zur Mängelbehebung in Gang zu setzen;

3) äußerst hilfsweise für den Fall der Ablehnung der Anträge 1 und 2: es sei eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Zur Begründung wurde im wesentlichen folgendes ausgeführt:

Verfahrensrechtlich:

Die Beschwerde sei zulässig, weil der Beschwerdeführer beschwert sei und weil das EPA hier, entgegen dem Fall J 20/89, wo gestützt auf die Bestimmungen von Artikel 150 (2) EPÜ und Regel 40.2 c) und 68.3 c) PCT hinsichtlich der Kompetenz des EPA als IPEA gegenteilig entschieden

with regulations, but because it had been filed late, the applicant would not benefit from the extended time limit - 30 months from the earliest priority date (Art. 39(1)(a) PCT) - for commencement of the regional/national phase;

(c) if the demand were withdrawn before examination commenced 75% of the fee would be refunded.

The Office further stated that it was unable to allow the correction requested by the applicant - transforming the payment of the examination fee into a demand for international examination - because the demand had not been made in the prescribed form (Art. 31(3), second sentence, Rule 53.1(a) PCT) and because, contrary to Article 31(4)(a) and Rule 53.2 PCT, it had not elected at least one of the States designated in the international application. Citing decision J 12/82 (OJ EPO 1983, 221), it added that the mere payment of a fee could not be a substitute for filing a request in due time.

VI. In a letter dated 9 August 1991 (received on 12 August 1991) the applicant filed an appeal against the EPO's communication of 12 July 1991, simultaneously paid the appeal fee and requested as follows:

(1) That it be found that the EPO, acting in this case as IPEA, had received the demand for examination;

(2) In the alternative: That the applicant be invited to correct any defects in his demand of 3 November 1989 and a time limit for the correction of defects be set;

(3) In the extreme alternative: Should requests 1 and 2 be refused, that a date for oral proceedings be set.

The grounds for appeal consisted essentially of the following points:

Procedural grounds:

The appeal was admissible because the appellant had been adversely affected and because in the present case, unlike in J 20/89 - where the Board, applying the provisions of Article 150(2) EPC and Rules 40.2(c) and 68.3(c) PCT, had held that it did not have jurisdiction to examine

demandeur ne pouvait, à cause de ce retard, bénéficier du report du début de la phase régionale/nationale à trente mois à compter de la première date de priorité (art. 39(1)a) PCT);

c) en cas de retrait de la demande d'examen avant le début de l'examen, 75% de la taxe acquittée seraient remboursés.

Il ne pouvait être fait droit à la requête en rectification visant à transformer le paiement de la taxe d'examen en une demande d'examen, étant donné l'absence de la forme prescrite pour cette dernière (art. 31(3), deuxième phrase; règle 53.1 a) PCT) et de l'indication d'au moins un Etat élu parmi les Etats désignés dans la demande internationale (art. 31(4)a); règle 53.2 PCT). Renvoyant à la décision J 12/82 (JO OEB 1983, 221), l'OEB a également constaté que le seul paiement d'une taxe ne saurait tenir lieu de formulation en temps utile d'une requête.

VI. Le 9 août 1991, le demandeur a formé un recours (reçu le 12 août 1991) contre la notification de l'OEB en date du 12 juillet 1991 et a payé en même temps la taxe de recours; il a formulé les conclusions suivantes :

1) qu'il soit constaté que la demande d'examen est parvenue à l'OEB agissant, en l'espèce, en qualité d'IPEA;

2) (à titre subsidiaire) qu'il soit invité à remédier, dans un délai à faire courir par l'OEB, aux éventuelles irrégularités de sa demande d'examen du 3 novembre 1989;

3) (plus subsidiairement encore) qu'une procédure orale soit fixée en cas de rejet des requêtes 1 et 2.

A l'appui du recours, le demandeur a exposé, pour l'essentiel, les motifs suivants:

Du point de vue de la procédure :

Le recours est recevable puisqu'il n'a pas été fait droit aux prétentions du requérant et qu'en l'espèce l'OEB, contrairement à l'affaire J 20/89 dans laquelle la chambre avait statué dans un sens opposé en se fondant sur les dispositions de l'article 150(2) CBE et des règles 40.2)c) et 68.3)c) PCT en

worden sei, nicht nur als IPEA, sondern auch als Anmeldeamt gehandelt habe, weshalb die Beschwerde gemäß Artikel 152 (1) EPÜ i. V. m. 150 (2) und 106 ff. EPÜ offenstehe.

#### Materiellrechtlich:

Hierzu wiederholte der Beschwerdeführer im wesentlichen die mit seiner Eingabe vom 6. Mai 1991 vorgebrachten Gründe (siehe oben unter Punkt IV).

VII. Auf einen Bescheid der Kammer vom 10. Februar 1992 betreffend die Frage der Zuständigkeit antwortete der Beschwerdeführer in einem Schreiben vom 17. März 1991 mit erneutem Hinweis auf Artikel 150 (2) EPÜ, woraus hervorgehe, daß internationale Anmeldungen Gegenstand von Verfahren vor dem EPA sein könnten. Handle das EPA als PCT-Anmeldeamt, so müsse es auch einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gemäß dem PCT entgegennehmen. Nach Artikel 150 (2) EPÜ müsse das Handeln des EPA außerdem unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten auch überprüfbar sein. Demzufolge müßten die Bestimmungen von Artikel 106 ff. EPÜ betreffend die Beschwerde ergänzend heranziehbar sein.

VIII. Am 16. November 1992 wurde eine mündliche Verhandlung durchgeführt und vorab auf die Frage der Zuständigkeit der Beschwerdekammer zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde beschränkt.

Dabei hielt der Beschwerdeführer an seinen in der Beschwerdeschrift aufgeführten Anträgen fest, ergänzte bzw. verdeutlichte den 1. Hilfsantrag insofern, als er die darin beantragte Mängelbeseitigung ausdrücklich auf das Datum des zu verbessernden Antrags vom 3. November 1989 zurückbezogen formulierte, und reichte des weiteren einen zusätzlichen Hilfsantrag ein, welcher sich auf die Vorlage der Zuständigkeitsfrage an die Große Beschwerdekammer richtete.

Der Beschwerdeführer stützte sich in seiner ergänzenden Begründung betreffend die Zuständigkeit der Beschwerdekammern auch auf *Singer R.*, "Europäisches Patentübereinkommen (Köln 1989)", S. 700, N3, Abs. 2 zu Artikel 150, wo es heißt: "Ferner können auch internationale Anmeldungen in für diese besonders geschaffenen Verfahren

appeals against decisions taken by the EPO acting as IPEA - the EPO was not acting solely in its capacity as IPEA, but also as receiving Office, hence its decisions were open to appeal under Article 152(1) EPC in conjunction with Articles 150(2) and 106 et seq. EPC.

#### Substantive grounds:

Here the appellant essentially restated the grounds put forward in his petition of 6 May 1991 (see IV above).

VII. Replying to a communication from the Board dated 10 February 1992 concerning the question of jurisdiction, in a letter dated 17 March 1991 the appellant again referred to Article 150(2) EPC, which states that international applications may be the subject of proceedings before the EPO. If the EPO had been acting as receiving Office under the PCT it would, under the PCT, also have had to accept a demand for international preliminary examination. Under Article 150(2) EPC the actions of the EPO also had to be subject to review in accordance with the due process of law. The provisions of Articles 106 et seq. EPC concerning appeals must therefore also be applicable.

VIII. Oral proceedings were held on 16 November 1992 on the understanding that they were to be limited to the question of the Board's jurisdiction to hear the present appeal.

The appellant maintained the requests as set out in the notice of appeal, amplifying (clarifying) his first auxiliary request by stating explicitly that the correction of defects requested was to be effective from the date of the demand in question, i.e. from 3 November 1989, and also filing a further auxiliary request for the matter of jurisdiction to be referred to the Enlarged Board of Appeal.

In support of his contention that the Boards of Appeal did have jurisdiction the appellant also cited both *Singer R.*, "Europäisches Patentübereinkommen" (Cologne 1989, p. 700, Note 3, para. 2, re Art. 150 EPC), which states: "Furthermore, international applications can also be the subject of proceedings before the EPO specifically

ce qui concerne la compétence de l'OEB agissant en qualité d'IPEA, a agi non seulement en qualité d'IPEA mais aussi d'office récepteur, ce qui donne la possibilité de former recours conformément à l'article 152(1) CBE ensemble les articles 150(2) et 106 sqq CBE.

#### Du point de vue du fond :

Le requérant a repris pour l'essentiel les motifs exposés dans sa lettre du 6 mai 1991 (voir sous point IV supra).

VII. Dans une lettre datée du 17 mars 1992, le requérant a répondu à une notification de la Chambre du 10 février 1992 concernant la question de la compétence, en invoquant de nouveau l'article 150(2) CBE, lequel dispose que des demandes internationales peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans la mesure où l'OEB agit en qualité d'office récepteur PCT, il doit aussi recevoir une demande d'examen préliminaire international au titre du PCT. De surcroît, l'article 150(2) CBE suppose qu'en outre les actes de l'OEB puissent être contrôlés par rapport à la notion de l'Etat de droit. Par conséquent, il devrait être possible de faire jouer aussi les dispositions de l'article 106 sqq CBE concernant le recours.

VIII. Une procédure orale, qui devait se limiter dans un premier temps à la question de la compétence de la Chambre pour examiner le présent recours, a eu lieu le 16 novembre 1992.

Lors de cette procédure, le requérant a maintenu ses requêtes formulées dans l'acte de recours et complété ou précisé sa première requête subsidiaire en ce sens qu'il a expressément demandé de faire dater du 3 novembre 1989 la suppression des irrégularités concernant la demande d'examen; il a présenté en outre une nouvelle requête subsidiaire visant à ce que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question de la compétence.

Dans les motifs qu'il a exposés à titre complémentaire au sujet de la compétence des chambres de recours, le requérant s'est aussi référé à *R. Singer*, "Europäisches Patentübereinkommen" (Cologne 1989), ad article 150, p. 700, point 3, 2<sup>e</sup> alinéa, où l'on peut lire en substance que "des demandes internationales peuvent en outre être égale-

beim EPA behandelt werden, z. B. wenn das EPA als Anmeldeamt und Recherchenbehörde im Rahmen des PCT für Anmeldungen tätig wird, die keine europäischen Patentanmeldungen oder Euro-PCT-Anmeldungen sind.", sowie auf den PCT-Leitfaden für Anmelder, Bd. 1, S. 32, Ziff. 163, wo es u. a. heißt: "Im PCT ist eine Beschwerde oder eine Eingabe während der internationalen Phase nicht vorgesehen." und wo weiter festgestellt wird, daß einige nationale Gerichte oder Berufungsstellen Beschwerden gegen Entscheidungen nationaler oder regionaler Ämter in ihrer Eigenschaft als Anmeldeamt zugelassen haben. Schließlich begründete er die Zuständigkeit auch gestützt auf Artikel 125 EPU.

created for these [i.e. European applications] where, for example, the EPO is acting as receiving Office and searching authority in respect of applications under the PCT which are not European patent applications or Euro-PCT applications.", and the PCT "Applicant's Guide" which, in Vol. I, 1991 edition, paragraph 163, states amongst other things: "The PCT does not provide for any appeal or petition during the international phase" and which goes on to say that some national courts or appeal boards have accepted appeals against decisions taken by national or regional Offices in their capacity as receiving Offices. Finally, he also argued that Article 125 EPC conferred jurisdiction.

ment traitées à l'OEB dans les procédures spécialement prévues pour ces demandes, par exemple lorsque l'OEB agit comme office récepteur et administration chargée de la recherche dans le cadre du PCT pour des demandes qui ne sont pas des demandes européennes ou des demandes euro-PCT", ainsi qu'au Guide du déposant du PCT, vol. I, édition de 1991, p. 28, point 163, où il est dit notamment que "le PCT ne prévoit aucune procédure d'appel ni de requête pendant la phase internationale" et où il est ajouté que "certains tribunaux nationaux ou chambres de recours ont accepté des appels interjetés contre des décisions prises par des offices nationaux ou régionaux en leur qualité d'office récepteur". Enfin, le requérant a également invoqué l'article 125 CBE pour affirmer la compétence des chambres de recours.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde richtet sich gegen eine Mitteilung, welche das EPA unter Kapitel II des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) erließ.

Die Beschwerde und die Beschwerdegebühr gingen innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Mitteilung beim EPA ein. Vor der Prüfung der übrigen Zulässigkeitskriterien stellt sich der Kammer vorliegendenfalls die Frage ihrer Zuständigkeit.

2. In einer früheren Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer (vgl. J 20/89, ABI. EPA 1991, 375, 378, Punkt 2) wurde die Unzuständigkeit der Beschwerdekammer hinsichtlich der Überprüfung von Handlungen einer IPEA, welche sich nicht auf eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren bzw. auf einen sog. Widerspruch dagegen gemäß Regel 68.3 c) PCT bezogen, festgestellt.

Der Beschwerdeführer vertritt nun unter Hinweis auf diese Entscheidung die Auffassung, die Beschwerdekammer sei hier deshalb zuständig, weil das EPA in bezug auf die vorliegende Anmeldung, nicht wie in jenem Falle nur als IPEA sondern zuvor auch als Anmeldeamt gehandelt habe. Er vernachlässigt jedoch, daß das Handeln von Organen des EPA als Behörde im Sinne des PCT und gestützt auf den PCT und auf die

### Reasons for the Decision

1. The appeal is directed against a communication sent out by the EPO under Chapter II of the Patent Cooperation Treaty (PCT) acting in its capacity as International Preliminary Examining Authority (IPEA).

The appeal and the appeal fee were received by the EPO within two months of its issuing the impugned communication. Before examining the other admissibility criteria, the Board must in the present case first address the issue of its jurisdiction.

2. In an earlier decision (cf. J 20/89, OJ EPO 1991, 375, 378, point 2) the Legal Board of Appeal held that Boards of Appeal lacked jurisdiction to examine any act of an IPEA not relating to an invitation to pay additional fees or a protest against such an invitation under Rule 68.3(c) PCT.

The appellant argues that the Board of Appeal does have jurisdiction in the present case, because, unlike in the above-cited case, where it was acting solely as an IPEA, the EPO had also previously acted as receiving Office. However, he fails to take account of the fact that when the EPO is performing its role as a PCT authority on the basis of that treaty and of the procedural acts for which it provides, the sphere of action of its

### Motifs de la décision

1. Le recours est dirigé contre une notification que l'OEB a établie au titre du Chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), en sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA).

Le recours et la taxe de recours sont parvenus à l'OEB dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification contestée. Avant d'examiner les autres critères de recevabilité, la Chambre se posera en l'espèce la question de sa compétence.

2. Dans une précédente décision (J 20/89, JO OEB 1991, 375, 378, point 2), la Chambre a constaté qu'elle n'était pas compétente pour examiner des actes d'une IPEA qui ne concernent pas une invitation à payer des taxes additionnelles ou une réserve à l'encontre de celle-ci selon la règle 68.3(c) PCT.

Or, faisant référence à cette décision, le requérant estime que la Chambre est compétente en la présente espèce car, pour la demande de brevet concernée, l'OEB n'a pas agi comme alors uniquement en qualité d'IPEA, mais aussi, préalablement, en tant qu'office récepteur. Le requérant ne tient cependant pas compte du fait que l'activité des instances de l'OEB qui agissent en tant qu'administrations au sens du PCT en s'appuyant

darin vorgesehenen Handlungen beschränkt ist.

Der PCT sieht implizit u. a. zwei Hauptphasen vor, die sogenannte "internationale Phase" und die sogenannte "nationale Phase", wobei die Verfahrensstufe der internationalen vorläufigen Prüfung in die internationale Phase fällt (vgl. u. a. *Mousseron J. M.*, *Traité des Brevets*, Paris 1984, S. 961, RN 1001 und "PCT-Leitfaden für Anmelder", Bd. 1, 2. A., S. 4, RN 10-13).

Das Verfahren vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (IPEA) wird gemäß Artikel 34 (1) PCT erstens nach den Bestimmungen des PCT, zweitens nach dessen Ausführungsordnung und drittens nach der Vereinbarung, die das Internationale Büro im Rahmen des PCT und der Ausführungsordnung mit dieser Behörde schließt, geregelt.

In Regel 68.3c) PCT ist, in Verbindung mit Artikel 34 PCT, eine Überprüfungs-Kompetenz eines "Ausschusses aus drei Mitgliedern" oder "einer anderen besonderen Instanz der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde" oder "einer zuständigen höheren Stelle" vorgesehen. Nach Artikel 3 der "Vereinbarung zwischen EPO und WIPO nach dem PCT" vom 7. Oktober 1987, inkraftgetreten am 1. Januar 1988 (ABI. EPA 1987, 515), wurde diese Funktion bzw. Kompetenz miteingeschlossen in die Kompetenzübertragung hinsichtlich der gesamten Tätigkeit als IPEA, dem Europäischen Patentamt übertragen. Nach Artikel 155(3) EPÜ wurde diese Funktion bzw. Kompetenz den Beschwerdekammern des EPA zugewiesen. Sowohl Regel 68.3c) PCT wie auch Artikel 155(3) EPÜ beziehen sich somit allein auf den Fall der Überprüfung eines Widerspruchs gegen eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren wegen Uneinheitlichkeit. Darunter fällt die hier angefochtene Entscheidung bzw. "Mitteilung" nun aber nicht.

Schon in der Entscheidung J 20/89, ABI. EPA 1991, 375, 378, Punkt 2 wurde festgestellt, daß abgesehen von den in Regel 40.2c) und Regel 68.3c) PCT vorgesehenen Möglichkeiten weder im PCT selbst noch in dessen Ausführungsordnung eine Beschwerde in der internationalen Phase des Verfahrens vorgesehen ist (vgl. hierzu auch die entsprechende Aussage in RN 163 des oben zitierten "PCT-Leitfadens für Anmelder"). Aus Artikel 25 PCT

departments is limited.

The PCT implicitly provides for two main phases, the "international" and the "national" phases, with the international preliminary examination procedure forming part of the international phase (cf. *Mousseron J. M.*, *Traité des Brevets*, Paris 1984, p. 961, Note 1001, and "PCT Applicant's Guide", Vol. I, 1991 edition, paragraphs 10-13).

Under Article 34(1) PCT the procedure before the International Preliminary Examining Authority (IPEA) is governed in the first instance by the provisions of the PCT itself, in the second by the Regulations, and in the third by the agreement which the International Bureau concludes, under the PCT and the Regulations, with that Authority.

Rule 68.3(c) PCT, in conjunction with Article 34 PCT, confers a specific competence to examine decisions on a "three-member board" or "other special instance of the International Preliminary Examining Authority", or "any competent higher authority". Under Article 3 of the "Agreement between EPO and WIPO under the PCT" of 7 October 1987, which entered into force on 1 January 1988 (OJ EPO 1987, 515), this function, or competence, was part of the competence vested in the European Patent Office in respect of its IPEA activity as a whole. Under Article 155(3) EPC this function, or competence, devolved to the EPO's Boards of Appeal. Both Rule 68.3(c) PCT and Article 155(3) EPC thus relate solely to the examination of a protest against an invitation to pay an additional fee owing to lack of unity. The impugned decision, or "communication", does not however fall into this category.

In J 20/89 (OJ EPO 1991, 375, 378, point 2) the Board has already established that, save as is provided in Rules 40.2(c) and 68.3(c) PCT, there is nothing in either the PCT itself, or the Regulations under it, providing for appeal during the international phase (cf. also the corresponding passage in paragraph 163 of the "PCT Applicant's Guide" cited above). Article 25 PCT provides for review by the designated Offices of a refusal by the receiving Office to

sur les dispositions de ce Traité est limitée aux actes qui y sont prévus.

Le PCT prévoit entre autres, implicitement, deux phases principales, à savoir la "phase internationale" et la "phase nationale", l'étape de l'examen préliminaire international entrant dans le cadre de la phase internationale (cf. notamment *Mousseron J. M.*, *Traité des Brevets*, Paris 1984, p. 961, point 1001 et Guide du déposant du PCT, vol. I, édition de 1991, p. 2, points 10-13).

En vertu de l'article 34(1) PCT, la procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) est déterminée en premier lieu par ce Traité, en second lieu par son règlement d'exécution et en troisième lieu par l'accord que le Bureau international conclut, conformément au PCT et au règlement d'exécution, avec cette administration.

La règle 68.3c) PCT, ensemble l'article 34 PCT, confère la compétence d'examen à un "comité de trois membres", ou "toute autre instance spéciale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international", ou "toute autorité supérieure compétente". L'article 3 de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI concernant le PCT du 7 octobre 1987, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1988 (JO OEB 1987, 515), dispose que cette fonction ou compétence, incluse dans le transfert de compétence pour l'ensemble de l'activité d'IPEA, a été transmise à l'Office européen des brevets. En vertu de l'article 155(3) CBE, cette fonction ou compétence a été attribuée aux chambres de recours de l'OEB. La règle 68.3c) PCT tout comme l'article 155(3) CBE concernent ainsi le seul cas de l'examen d'une réserve à l'encontre d'une invitation à payer des taxes additionnelles pour absence d'unité. Or, la décision ou "notification" contestée dans la présente affaire n'entre pas dans ce cadre.

La décision J 20/89 (JO OEB 1991, 375, 378, point 2) avait déjà constaté que mis à part les règles 40.2c) et 68.3c) PCT, le PCT et son règlement d'exécution ne prévoient nulle part la possibilité de former un recours pendant la phase internationale (cf. aussi à ce sujet le passage correspondant sous le point 163 du Guide du déposant du PCT déjà cité). Il ressort de l'article 25 PCT que les décisions par lesquelles l'office récepteur refuse d'accorder une date de dépôt ou

geht hervor, daß Entscheidungen des Anmeldeamtes betreffend die Ablehnung der Zuerkennung eines Anmeldedatums oder die Zurücknahme einer Anmeldung bei den Bestimmungsamtern "nachgeprüft" bzw. überprüft werden. Anderes findet sich auch nicht in der "Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und der Weltorganisation für geistiges Eigentum nach dem PCT" vom 7. Oktober 1987.

Das EPÜ bestimmt in seinem Artikel 150 (3) EPU, ein Tätigwerden des EPA in der Eigenschaft als Bestimmungsammt oder ausgewähltes Amt bezüglich einer Anmeldung nach dem PCT gelte als europäische Patentanmeldung, womit sich in jenen Fällen, d. h. in der nationalen bzw. regionalen Phase einer internationalen Anmeldung, die Frage nach der Zuständigkeit der Beschwerdekammer anders stellt. Das EPA wurde vorliegendenfalls weder als ausgewähltes Amt noch als Bestimmungsammt tätig. Es besteht somit kein Zweifel - und auch der Beschwerdeführer hat nichts anderes vorgebracht -, daß die hier in Frage stehenden Verfahrenshandlungen in der internationalen Phase des PCT-Anmeldeverfahrens stattfanden.

3. Die Tatsache, daß das EPA hinsichtlich der vorliegenden internationalen Anmeldung zuvor schon als Anmeldeamt gehandelt hat, vermag zur Begründung der Zuständigkeit der Beschwerdekammer nichts beizutragen. Dies ergibt sich daraus, daß der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gemäß Artikel 31 (3) PCT "gesondert von der internationalen Anmeldung" und gemäß Artikel 31 (6) a) PCT "bei der in Artikel 32 genannten zuständigen mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde" einzureichen ist. Der PCT-Leitfaden für Anmelder, Bd. 1, 2. A., S. 44, RN 213 macht gestützt darauf deutlich, daß der Antrag bei der zuständigen IPEA zu stellen ist und "nicht beim Anmeldeamt". Damit ist klaggestellt, daß das Verfahren vor einem Anmeldeamt zum einen und vor einem IPEA zum anderen zu unterscheiden ist. Dies geht auch daraus hervor, daß der PCT zwischen der Tätigkeit des Anmeldeamtes und jener der IPEA die Tätigkeit der Recherchenbehörde (ISA) vorsieht. Zudem fehlt ein verfahrensmäßiger Zusammenhang zwischen diesen Tätigkeiten auch insofern, als weder die Anmeldung noch der Recherchenbericht an die IPEA weitergeleitet werden. Adressaten sind allein die WIPO und die internationa-

accord a filing date or a decision to declare an application withdrawn. Nor does the "Agreement between EPO and WIPO under the PCT" of 7 October 1987 contain provisions to any other effect.

Under Article 150(3) EPC a PCT application for which the EPO acts as designated or elected Office is deemed to be a European patent application. In those cases, i.e. in the national or regional phase of an international application, therefore, the question as to the jurisdiction of the Board of Appeal is placed in a different framework. In the present case the EPO was acting neither as an elected Office nor as a designated Office. There can therefore be no doubt - nor does the appellant claim otherwise - that the procedural steps in question took place during the international phase of the PCT application procedure.

3. The fact that the EPO had previously acted as receiving Office for the international application in question provides no basis for Board of Appeal jurisdiction. Under Article 31(3) PCT the demand for international preliminary examination must be made "separately from the international application" and, under Article 31(6)(a) PCT, submitted "to the competent International Preliminary Examining Authority referred to in Article 32". Citing this article, the "PCT Applicant's Guide", Vol. 1, 1991 edition, paragraph 213, plainly states that the demand must be submitted to the competent IPEA and "not to the receiving Office". Hence there is a clear distinction between proceedings before a receiving Office and those before an IPEA, a distinction further emphasised by the PCT's providing for activities to be carried out by an International Searching Authority (ISA) between those assigned to the receiving Office and the IPEA. Nor is there any procedural link between these activities, as neither the application nor the search report is forwarded to the IPEA. An application can only be transmitted to WIPO and the International Searching Authority (ISA) (cf. Art. 12(1) PCT), while the search report goes to the receiving Office and WIPO (Art. 18(2) PCT).

considère que la demande de brevet est retirée sont "révisées" ou examinées par les offices désignés. Il n'est rien précisé d'autre non plus dans l'"Accord entre l'Organisation européenne des brevets et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle" du 7 octobre 1987.

Selon l'article 150(3) CBE, lorsque l'OEB agit en qualité d'office désigné ou d'office élu pour une demande au titre du PCT, cette demande est réputée être une demande de brevet européen, de sorte que dans ces cas-là, c'est-à-dire lorsque la demande internationale se trouve dans la phase nationale ou régionale, la question de la compétence de la chambre de recours se pose différemment. Dans la présente espèce, l'OEB n'a agi ni en qualité d'office élu ni en tant qu'office désigné. Il ne fait donc aucun doute - et le requérant lui-même n'en a pas disconvencé - que les actes de procédure en cause ont été accomplis dans la phase internationale de la procédure de dépôt au titre du PCT.

3. Le fait que l'OEB avait déjà agi en qualité d'office récepteur pour la demande internationale concernée ne saurait en rien contribuer à établir la compétence de la chambre de recours. La raison en est que la demande d'examen préliminaire international doit être présentée, conformément à l'article 31(3) PCT, "indépendamment de la demande internationale" et, conformément à l'article 31(6)a) PCT, "à l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international mentionnée à l'article 32". Sur cette base, le Guide du déposant du PCT, vol. 1, édition de 1991, p. 42, point 213, indique clairement que la demande d'examen doit être présentée à l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international et "non pas à l'office récepteur". Il est ainsi clairement établi qu'il faut faire une distinction entre la procédure devant un office récepteur, d'une part, et celle devant une IPEA, d'autre part. Ceci résulte aussi du fait que le PCT prévoit que l'activité de l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) vient s'intercaler entre l'activité de l'office récepteur et celle de l'IPEA. Du point de vue de la procédure, il n'y a en outre pas de lien entre ces activités, dans la mesure où ni la demande de brevet ni le rapport de recherche ne

le Recherchenbehörde (ISA) im Falle der Anmeldung (vgl. Art. 12(1) PCT) und das Anmeldeamt und die WIPO im Falle des Recherchenberichts (Art. 18(2) PCT). Diese spezifischen Teil-Funktionen im Rahmen des PCT-Anmeldungsverfahrens können von derselben Behörde, wie hier dem EPA, wahrgenommen werden. Damit werden die genannten PCT-Verfahrensabschnitte jedoch nicht vereinigt, insbesondere auch deshalb nicht, weil die Recherche einen obligatorischen Verfahrensschritt darstellt (Art. 15(1) PCT), die internationale vorläufige Prüfung jedoch fakultativ ist (Art. 31 - 38 PCT). Die angefochtene Mitteilung wurde vom EPA denn auch in der Eigenschaft als "mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde" verfaßt. Sie handelte dabei weder als Recherchenbehörde (ISA) noch als Anmeldeamt.

Auch wenn es in Artikel 150(2) EPÜ heißt, daß internationale Anmeldungen Gegenstand von Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sein können, und in diesen Fällen der PCT und ergänzend das EPÜ als darauf anwendbar erklärt werden, deckt sich das mit dem soeben Gesagten. Zweck dieser Aussage ist es, dem EPA die Möglichkeit zu geben, internationale Anmeldungen in das für europäische Patentanmeldungen geschaffene Verfahren zu überführen (vgl. *Singer*, a.a.O., S. 700, N3, Abs. 1 zu Art. 150 EPÜ). Dies ist, wie bereits oben in Punkt 2 festgestellt, vorliegendenfalls nicht geschehen. Zudem ist hier auch keine Tätigkeit zu beurteilen, welche, wie z. B. die Prüfung von Widersprüchen nach Regel 68.3c) PCT, gemäß den genannten anwendbaren Normen in die Zuständigkeit des EPA bzw. dessen Beschwerdekammern gelegt ist.

Schließlich hat der Beschwerdeführer noch auf einen Hinweis in RN 163 des oben zitierten "PCT-Leitfadens für Anmelder" verwiesen, wonach es nationale Gerichte und Berufungsstellen gebe, die Beschwerden gegen Entscheidungen eines Anmeldeamtes zugelassen hätten. Ein bloßer Hinweis auf die Praxis von PCT-Vertragsstaaten, zumal ohne Ausführungen zu den dort angewandten Rechtsgrundlagen, vermag schon zum vornherein keine Basis für die Erwägung einer Überprüfungs-kompetenz der Kammer abzugeben. Überdies heißt es dort auch, daß für

During the PCT application procedure itself these various functions can be performed by one and the same authority, i.e. the EPO in the present case. This does not however mean that the various stages in the PCT procedure have been merged, especially as the search phase is obligatory (Art. 15(1) PCT), while the international preliminary examination is not (Arts. 31 to 38 PCT). The impugned communication was, moreover, issued by the EPO in its capacity as "International Preliminary Examining Authority". It was not acting either as ISA or as receiving Office.

The fact that Article 150(2) EPC states that international applications may be the subject of proceedings before the European Patent Office, in which case the provisions of the PCT, supplemented by those of the EPC, shall be applied, does not detract from the above. The aim of this provision is to allow the EPO to transfer international applications to the procedure created for European patent applications (cf. *Singer*, op. cit., p. 700, Note 3, para. 1, re Art. 150 EPC). As already indicated in 2 above, this was not done in the present case. Nor is the activity being assessed here one which, like the examination of protests under Rule 68.3(c) PCT, falls within the jurisdiction of the EPO or its Boards of Appeal under the above provisions.

Finally, the applicant also referred to a passage in paragraph 163 of the "PCT Applicant's Guide" according to which some national courts or appeal boards have accepted appeals against decisions taken by receiving Offices. A mere allusion to the practice followed in some PCT Contracting States, without an explanation of the legal provisions invoked, is by its very nature no basis for any consideration of whether the Boards of Appeal have jurisdiction. In fact, this same paragraph states that "appeals are not provided for" during the internation-

sont transmis à l'IP EA. Les seuls destinataires sont, pour ce qui est de la demande de brevet, l'OMPI et l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) (cf. art. 12(1) PCT) et, pour ce qui est du rapport de recherche, l'office récepteur et l'OMPI (art. 18(2) PCT). Ces fonctions spécifiques et délimitées qui sont exécutées dans le cadre de la procédure de dépôt au titre du PCT peuvent être assumées par la même administration, comme ici l'OEB. Cependant, ces étapes de la procédure PCT n'ont pas pour autant fusionnées, notamment parce que la recherche constitue une étape obligatoire (art. 15(1) PCT) alors que l'examen préliminaire international n'est que facultatif (art. 31 à 38 PCT). S'il est vrai que la notification contestée a ainsi été rédigée par l'OEB agissant également en qualité d'"administration chargée de l'examen préliminaire international", l'OEB n'anéanmoins agi ce faisant ni en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), ni en tant qu'office récepteur.

Même si l'article 150(2) CBE dispose que des demandes internationales peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets et si, en vertu de cet article, le PCT et, à titre complémentaire, la CBE sont applicables dans ces procédures, ceci corrobore ce qui vient d'être dit. Cet article a pour but de donner à l'OEB la possibilité de faire passer des demandes internationales dans la procédure créée pour les demandes de brevet européen (cf. *Singer*, loc. cit., ad article 150 CBE, p. 700, point 3, 1<sup>er</sup> alinéa). Comme cela a déjà été dit au point 2 ci-dessus, il n'en a pas été ainsi en l'espèce. En outre, l'acte en cause ne fait pas non plus partie de ceux dont l'appréciation, comme par exemple dans le cas de l'examen de réserves conformément à la règle 68.3c) PCT, est de la compétence de l'OEB ou de ses chambres de recours en vertu des dispositions applicables citées.

Enfin, le requérant s'est encore référé à un passage figurant sous le point 163 du Guide du déposant du PCT déjà évoqué, d'après lequel il existe des tribunaux nationaux et des chambres de recours qui ont accepté des appels interjetés contre des décisions prises par un office récepteur. Une simple allusion à la pratique d'Etats parties au PCT, surtout sans mention des bases juridiques utilisées dans ces Etats, ne saurait a priori servir de point de départ d'une réflexion sur une quelconque compétence d'examen qui serait conférée à la chambre. Il est en outre



die internationale Phase des Anmeldeverfahrens nach dem PCT "Beschwerden nicht vorgesehen" sind. Zudem geht es hier, wie oben in Punkt 1 festgestellt, um eine Beschwerde gegen eine Handlung, die das EPA in seiner Eigenschaft als IPEA vorgenommen hat, und nicht um eine solche gegen das EPA als Anmeldeamt.

Aus der Entscheidung J 20/89 (ABI.EPA 1991, 375), wo in Punkt 4 die Folgerung der fehlenden Kompetenz auf die Feststellung gestützt wird, daß das EPA einzig und allein als IPEA und nicht in der gleichen Sache auch noch als ISA oder als Anmeldeamt gehandelt habe, kann, entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers, nichts Gegenteiliges abgeleitet werden, da, wie der Beschwerdeführer selbst auch darlegte, der dort beurteilte Sachverhalt vom hier zu beurteilenden Sachverhalt zu unterscheiden ist.

Der Beschwerdeführer bezog sich zur Begründung der Kompetenz der Beschwerdekammern des EPA auch auf Artikel 125 EPÜ. Angesichts von Artikel 34(1) PCT findet diese Norm auf den vorliegenden Sachverhalt jedoch keine Anwendung.

4. Aus den genannten Gründen ist die Kammer zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde nicht zuständig.

Damit ist zur Beschwerde materiell keine Stellung zu nehmen.

Die Kammer hat vorliegendenfalls auch keine Veranlassung, zur Frage der Zuständigkeit betreffend Beschwerden gegen Handlungen des EPA als Anmeldeamt Stellung zu nehmen.

5. Angesichts der klaren Rechtslage erachtet die Kammer eine Vorlage der Zuständigkeitsfrage an die Große Beschwerdekammer, im Sinne von Artikel 112 (1) a) EPÜ als nicht erforderlich.

6. Die Frage der Zuständigkeit ist hier vorab geprüft worden. Die Abklärung anderer Zulässigkeitskriterien kann infolge der fehlenden Zuständigkeit nunmehr jedoch dahingestellt bleiben.

al phase of the application procedure under the PCT. Moreover, as already stated in 1 above, the present appeal is against an action taken by the EPO in its capacity as IPEA, and not against one taken by the EPO as receiving Office.

In point 4 of J 20/89 (OJ EPO 1991, 375) the Board concluded that it lacked jurisdiction because in that particular case the EPO had been acting solely as IPEA, and not as ISA or receiving Office as well. In spite of what the appellant may think, the converse may not be inferred from that decision; the facts of that case were different, as he himself concedes.

In support of his view that the Boards of Appeal of the EPO do have jurisdiction, the appellant also referred to Article 125 EPC. That provision however does not apply on account of Article 34(1) PCT.

4. For the above reasons the Board has no jurisdiction to examine the present appeal.

The Board will accordingly refrain from commenting on the merits of the present case.

Nor is there any reason for the Board to comment on the question of jurisdiction in appeals directed against actions taken by the EPO in its capacity as receiving Office.

5. The legal position being clear, the Board does not see any need to refer the question of jurisdiction to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC.

6. The preliminary point examined here was the question of jurisdiction. This question having been answered in the negative, there is no need to clarify other admissibility criteria.

précisé sous ce même point que le PCT ne "prévoit aucune procédure d'appel" pendant la phase internationale de la procédure de dépôt. De plus, dans la présente affaire, comme indiqué plus haut au point 1, le recours est dirigé contre un acte que l'OEB a accompli en sa qualité d'IPEA ; il ne s'agit pas d'un recours contre l'OEB agissant en qualité d'office récepteur.

Contrairement à l'opinion du requérant, rien dans la décision J 20/89 (JO OEB 1991, 375), dans laquelle (point 4) la conclusion d'absence de compétence repose sur la constatation que l'OEB a agi uniquement en qualité d'IPEA et non pas également, dans la même affaire, en tant qu'ISA ou office récepteur, ne permet de dire qu'il a été statué dans un sens opposé. En effet, comme le requérant lui-même l'a aussi montré, les faits appréciés dans ladite décision doivent être distingués de ceux de la présente affaire.

Pour établir la compétence des chambres de recours de l'OEB, le requérant a également invoqué l'article 125 CBE. Mais, eu égard à l'article 34(1) PCT, les dispositions de cet article de la CBE ne s'appliquent pas aux circonstances de la présente affaire.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la Chambre n'est pas compétente pour examiner le présent recours.

En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le fond du recours.

La Chambre n'a pas non plus, dans la présente espèce, à se prononcer sur la question de la compétence pour examiner des recours contre des actes de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur.

5. La situation juridique étant claire, la Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire de porter devant la Grande Chambre de recours, en application de l'article 112(1)(a) CBE, la question de la compétence.

6. Dans la présente affaire, la question de la compétence a été examinée au préalable. Vu donc l'absence de compétence, l'examen des autres critères de recevabilité peut être laissé en suspens.

<b>Entscheidungsformel</b>	<b>Order</b>	<b>Dispositif</b>
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b>	<b>For these reasons it is decided that:</b>	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit:</b>
1. Die Beschwerdekammer ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde nicht zuständig.	1. The Board of Appeal has no jurisdiction to decide the present appeal.	1. La Chambre n'est pas compétente pour examiner le présent recours.
2. Der Antrag auf Vorlage einer diesbezüglichen Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.	2. The request for this point of law to be referred to the Enlarged Board of Appeal is refused.	2. La requête tendant à porter devant la Grande Chambre de recours la question de droit posée à ce sujet est rejetée.